

T-568-03
2003 FC 1242

T-568-03
2003 CF 1242

Merck & Co. Inc. and Merck Frosst Canada & Co.
(Applicants)

Merck & Co. Inc. et Merck Frosst Canada & Co.
(demandereses)

v.

c.

The Minister of Health and Apotex Inc. (Respondents)

Le ministre de la Santé et Apotex Inc. (défendeurs)

INDEXED AS: MERCK & CO. INC. v. CANADA (MINISTER OF HEALTH) (F.C.)

RÉPERTORIÉ: MERCK & CO. INC. c. CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ) (C.F.)

Federal Court, Tabib P.—Ottawa, October 14 and 23, 2003.

Cour fédérale, protonotaire Tabib—Ottawa, 14 et 23 octobre 2003.

Evidence — Canada Evidence Act, s. 7 prohibiting calling of more than five expert witnesses unless leave first obtained — Prohibition proceedings under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations — Party filing affidavits of nine experts — Case law conflicting as to whether limitation depending upon number of issues requiring expert testimony — Ont. C.A. interpretation in Bank of America Canada v. Mutual Trust Co. preferred over S.C.C. decision in Fagnan v. Ure Estate, Alta S.C. decision In re Scamen et al., obsolete cases in which clear wording of Act strained to grant relief as corresponding provision in Alberta Evidence Act did not allow judge discretion to permit additional expert witnesses where appropriate — In two recent F.C. cases in which Fagnan applied, issue of correct construction of s. 7 not squarely before Court — S. 7 not restricted to viva voce examination of witnesses at hearing — S. 7 having general application to civil, criminal trials, other proceedings — Abuse for party to file affidavits of more than five experts.

Preuve — L'art. 7 de la Loi sur la preuve au Canada interdit de mettre en preuve plus de cinq témoignages d'experts sans en avoir obtenu la permission au préalable — Procédures en interdiction fondées sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) — Une partie a déposé les affidavits de neuf témoins experts — Courants jurisprudentiels opposés relativement à la question de la limite du nombre de questions de fait appelant le témoignage d'un expert — L'interprétation de la C.A. Ont. dans Bank of America Canada c. Mutual Trust Co. a été préférée à l'arrêt de la C.S.C. dans Fagnan c. Ure Estate et à la décision de la C.S. Alb. dans In re Scamen et al., des décisions obsolètes dans lesquelles on a forcé le sens d'une disposition claire pour accorder réparation puisque la disposition correspondante de The Alberta Evidence Act ne conférait pas le pouvoir discrétionnaire de permettre la présentation d'un plus grand nombre de témoignages d'experts lorsque l'affaire le justifiait — Dans deux décisions récentes de la C.F. où l'arrêt Fagnan a été appliqué, la Cour n'a pas été directement appelée à décider de la juste interprétation de l'art. 7 — L'art. 7 ne restreint pas l'interrogatoire des témoins à un interrogatoire de vive voix à l'audience — L'art. 7 est une disposition de portée générale qui s'applique dans un procès ou autre procédure pénale ou civile — Il est abusif pour une partie de déposer plus de cinq affidavits d'experts.

Practice — Affidavits — Party seeking prohibition under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations filing nine expert witness affidavits — Limit of five under Canada Evidence Act, s. 7 unless leave first obtained — Abusive for party to file affidavits of more than five experts.

Pratique — Affidavits — Partie sollicitant une demande d'interdiction fondée sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) a déposé les affidavits de neuf témoins experts — En vertu de l'art. 7 de la Loi sur la preuve au Canada, le nombre de témoins experts est limité à cinq à moins qu'une partie n'obtienne d'abord la permission du tribunal — Il est abusif pour une partie de déposer plus de cinq affidavits d'experts.

Practice — Evidence — Application to strike affidavits in application for prohibition under Patented Medicines (Notice

Pratique — Preuve — Demande d'ordonnance portant radiation d'affidavits dans le cadre d'une demande

of Compliance) Regulations — Experiments conducted pendente lite, other side not given notice, opportunity to attend — Cases on point deal with issue as matter of practice, not as law of evidence — While conducting tests in camera for use at trial discouraged as thwarting purposes of discovery, proceedings under these Regulations unsuited to joint, supervised experiments — Time constraints so severe, would impose unbearable burden — No rule against admissibility of ex parte, pendente lite test results in summary proceedings.

Patents — Practice — Application to strike affidavits in prohibition application under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations — Party filing affidavits of nine experts — Limit of five under Canada Evidence Act, s. 7 — Argued that affidavits allege new facts not in notice of allegation, introduced irrelevant evidence: file wrapper of patent applications as evidence of prior art — File wrappers sometimes admitted to clarify inventor's intention — Results of experiments conducted pendente lite admissible in summary procedure under Regulations — Considering time restraints, giving other side notice, opportunity to attend would impose unbearable burden — Abusive for party to file affidavits of more than five experts.

This was an application to strike out all or part of affidavits in the context of a notice of application for an order of prohibition under *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, subsection 6(1). It was argued by applicants that: (1) the affidavits alleged new facts and documents in support of Apotex's invalidity allegations which had not been mentioned in Apotex's notice of allegation, namely published articles on prior art and the results of experiments carried out by Apotex, and that they introduced irrelevant evidence: the file wrapper of certain patent applications cited as evidence of prior art; (2) they sought to introduce into evidence the results of experiments conducted *pendente lite* without giving applicants notice and an opportunity to attend; (3) respondents were attempting, contrary to *Canada Evidence Act*, section 7, to introduce the testimony of more than five expert witnesses without leave first obtained.

d'interdiction présentée sur le fondement du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) — Expériences effectuées pendant l'instance, sans qu'un avis ait été donné à l'autre partie, sans qu'elle n'ait eu l'opportunité d'y assister — Les affaires pertinentes sont présentées comme portant sur une règle de pratique et non sur une règle de preuve — Bien que les essais effectués à huis clos en vue d'en présenter les résultats en procès soient découragés parce qu'ils vont à l'encontre des objectifs visés par la procédure de communication préalable, les présentes procédures fondées sur le Règlement ne se prêtent pas au déroulement d'expériences conjointes ou supervisées — Des contraintes de temps importantes exerceraient une trop grande pression sur le calendrier d'instruction — Il n'existe aucune règle d'irrecevabilité des essais menés ex parte et pendente lite dans le cadre d'une procédure sommaire.

Brevets — Pratique — Demande d'ordonnance portant radiation d'affidavits dans le cadre d'une demande d'interdiction présentée sur le fondement du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) — Une partie a déposé les affidavits de neuf témoins experts — En vertu de l'art. 7 de la Loi sur la preuve au Canada, le nombre de témoins experts est limité à cinq — Il a été soutenu que les affidavits allèguent des faits nouveaux non mentionnés dans l'avis d'allégation et introduisent des éléments de preuve non pertinents: notes apposées sur l'enveloppe du dossier de certaines demandes de brevet censé établir l'antériorité — Les dossiers de demandes de brevet sont parfois jugés recevables pour clarifier l'intention de l'inventeur — Les résultats d'expériences effectuées pendant l'instance sont recevables dans le cadre d'une procédure sommaire fondée sur le Règlement — Compte tenu des contraintes de temps, exiger qu'un préavis et la possibilité d'assister soient donnés exercerait une trop grande pression — Il est abusif pour une partie de déposer plus de cinq affidavits d'experts.

Il s'agissait d'une demande d'ordonnance portant radiation de la totalité ou d'une partie des affidavits dans le cadre d'un avis de demande d'interdiction présentée sur le fondement du paragraphe 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Les demanderesse ont fait valoir les motifs suivants: 1) que les affidavits alléguaient des faits et des documents nouveaux non mentionnés dans l'avis d'allégation d'Apotex, à savoir des publications et des articles concernant l'antériorité et des résultats d'expériences menées par Apotex, et qu'ils étaient accompagnés d'éléments de preuve non pertinents, soit les notes apposées sur l'enveloppe du dossier de certaines demandes de brevet censées établir l'antériorité; 2) que les affidavits tentaient de mettre en preuve les résultats d'expériences effectuées pendant l'instance sans qu'un préavis n'ait été donné aux demanderesse et sans qu'elles n'aient eu la possibilité d'y assister; 3) que, contrairement à l'article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada*, les défendeurs tentaient de mettre en preuve plus de cinq témoignages d'experts sans avoir obtenu au préalable la permission de la Cour.

It was argued by Apotex that this motion ought to be denied as premature in that the issues it raises must be left for determination by the judge hearing the application on its merits.

Held, the application should be granted in part, Apotex being allowed 10 days to elect five affidavits on which it will rely and the remainder will be struck.

(1) As to the matter of publications not included in the notice of allegation and file wrappers, it was argued by Apotex that the publications had not been put forward as additional instances of prior art but in response to an issue raised by Merck as to the date a publication cited in the notice of allegation was first disclosed publicly. Since this argument appeared, *prima facie*, to have merit, this issue was left for the judge. The same conclusion was reached for the experiment results. While file wrappers are generally inadmissible as to a patent's scope, in certain situations they may be admitted to clarify an inventor's intention. Merck failed to demonstrate that it will be prejudiced if this issue was left for the judge. The application in this regard was accordingly premature.

(2) The case law cited on experiments conducted *pendente lite* deals with the issue only as a matter of practice and not as a rule of evidence. Furthermore, the decisions cited by Merck were all handed down in actions, in which full discovery was available rather than in a summary procedure as provided for in the NOC Regulations. Certainly, the conducting of tests *in camera* for use at trial is a practice to be discouraged, since it defeats the purposes of discovery. The rules governing the conduct of actions make provision for parties conducting supervised experiments on notice. They do not preclude private testing which would allow a party to re-align its evidence in the event that the supervised experiment proved unsatisfactory. But the rules governing these summary proceedings do not lend themselves to the conducting of joint or supervised experiments. Given the time limitations governing proceedings under these Regulations, the requiring of notice and the giving to the other side of an opportunity to attend would impose an unbearable pressure on scheduling constraints and would expose parties to having to choose between opening up their defence brief to the party opposite and foregoing the ability to present what might be crucial evidence. There is no general rule against the admissibility of test results conducted *ex parte* and *pendente lite* in summary proceedings. It was noted that Merck did not even try to establish that the information provided by Apotex was insufficient for it to conduct meaningful cross-examination regarding the experiments but rather chose to rely upon what it argued to be a general principle of inadmissibility. This part

Apotex a fait valoir que la requête doit être rejetée parce qu'elle est prématurée en ce qu'il appartient au juge de statuer sur les questions de fond que la demande soulève.

Jugement: la demande doit être accueillie en partie, Apotex a 10 jours pour choisir les cinq affidavits qu'elle retient. Les affidavits non retenus seront radiés.

1) En ce qui concerne les publications ainsi que les notes apposées sur l'enveloppe des dossiers de demandes de brevet qui ne figuraient pas dans l'avis d'allégation, Apotex a soutenu qu'elle n'a pas voulu établir d'autres cas d'antériorité, mais donner suite à une question soulevée par Merck quant à la date à laquelle une publication mentionnée expressément dans l'avis d'allégation a été rendue publique pour la première fois. Comme cet argument était de prime abord fondé, il appartenait au juge de trancher. La même conclusion a été tirée relativement aux résultats d'expériences. Bien que les dossiers de demandes de brevet ne soient généralement pas recevables pour établir la portée d'un brevet, ils peuvent parfois l'être pour clarifier l'intention de l'inventeur. Merck n'a pas établi qu'elle subirait un préjudice si le soin de statuer sur cette question était laissé au juge du fond. En conséquence, sa demande s'y rapportant était prématurée.

2) La jurisprudence citée relativement aux expériences effectuées pendant l'instance porte sur cette question uniquement à titre de règle de pratique et non à titre de règle de preuve. De plus, les décisions citées par Merck ont toutes été rendues dans le cadre de poursuites où la preuve pouvait faire l'objet d'une communication préalable complète et non dans le cadre d'une procédure sommaire telle que le prévoit le Règlement sur les avis de conformité. Il convient certainement de décourager les essais effectués à huis clos en vue d'en présenter les résultats au procès puisqu'ils vont à l'encontre des objectifs visés par la procédure de communication préalable. Les règles qui régissent le déroulement de l'action comportent des dispositions permettant aux parties d'effectuer, moyennant un préavis, des expériences contrôlées. Elles n'empêchent pas une partie de procéder à des essais privés pour décider si elle réoriente sa preuve dans le cas où ceux-ci se révéleraient insatisfaisants. Toutefois, les règles régissant le déroulement de la présente procédure sommaire ne se prêtent pas au déroulement d'expériences conjointes ou supervisées. Compte tenu des contraintes de temps auxquelles sont soumises les procédures présentées en vertu du présent Règlement, exiger qu'un préavis et la possibilité d'assister aux essais soient donnés à la partie adverse exercerait une trop grande pression sur le calendrier d'instruction et pourrait contraindre une partie à choisir entre dévoiler son jeu ou renoncer à présenter un élément de preuve susceptible d'être crucial. Il n'existe aucune règle générale d'irrecevabilité des essais menés *ex parte* et *pendente lite* dans le cadre d'une

of the motion had to be dismissed as premature.

(3) Apotex filed the affidavits of nine experts. *Canada Evidence Act*, section 7 provides that no more than five professionals or other experts may be called by either side to offer opinion evidence without leave of the Court. One line of case law is to the effect that this provision is to be strictly construed, each side being limited to calling five expert witnesses, regardless of the number of issues requiring expert testimony. It has, however, been held in other cases that the five-witness limit should be applied in respect of each issue upon which opinion evidence is led. One case so holding was a decision of the Supreme Court of Canada: *Fagnan v. Ure Estate*. But the preferred interpretation of section 7 was that accepted by the Ontario Court of Appeal in *Bank of America Canada v. Mutual Trust Co.*: the section 7 witness limitation applies to the entire case and not just to each issue. One case going the other way was the 1926 case *In re Scamen et al. v. Canadian Northern R. Co.* but it involved section 10 of the *Alberta Evidence Act*, 1910 which differed from *Canada Evidence Act*, section 7 in not allowing the court a discretion to authorize, where appropriate, the calling of a greater number of expert witnesses. So it was not surprising that the Court in *In re Scamen* was prepared to strain what would appear to have been the clear wording of the statute. Indeed, the Court indicated that it was giving the statutory provision “a fair interpretation, so as to make it reasonable and workable . . .”. In every subsequent case, the result arrived at in *In re Scamen* and in *Fagnan* was distinguished on the basis of the lack of discretionary relief under the Alberta statute. While two recent Federal Court decisions applied the *Fagnan* five-experts-per-issue interpretation, in neither case was the issue of the proper interpretation of section 7 squarely put to the Court for determination. It is critical that the abusive use of expert witnesses be controlled in proceedings meant to be summary. The argument advanced by Apotex, that section 7 applied only where witnesses are to be examined *viva voce* at the hearing and that only the judge hearing the merits has a discretion to permit the calling of additional expert witnesses, could not be accepted. No such restriction is imposed by the provision. It was intended to have a general application and not to extend only to trials: “in any trial or other proceeding, criminal or civil”.

procédure sommaire. Il a été souligné que Merck n’a même pas tenté d’établir que les données présentées par Apotex sont insuffisantes pour lui permettre de procéder à de véritables contre-interrogatoires à l’égard de ces essais, qu’elle a préféré s’en tenir à l’application d’un prétendu principe général d’irrecevabilité. Cette partie de la requête a donc été rejetée au motif qu’elle était prématurée.

3) Apotex a déposé les affidavits de neuf témoins experts. En vertu de l’article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada*, il ne peut être appelé, pour rendre des témoignages d’opinion, plus de cinq témoins experts professionnels de chaque côté sans la permission du tribunal. Selon le premier courant d’interprétation, la libellé de la loi doit être interprété strictement, la limite s’appliquant à chacune des parties, peu importe le nombre de questions de fait appelant le témoignage d’un expert. Il a toutefois été tranché dans d’autres décisions que la limitation du nombre de témoins experts s’applique à chacun des sujets pour lesquels un témoignage d’opinion est présenté. L’une de ces décisions a été rendue par la Cour suprême du Canada: *Fagnan v. Ure Estate*. Mais l’interprétation privilégiée de l’article 7 a été celle que lui a donnée la Cour d’appel de l’Ontario dans *Bank of America Canada c. Mutual Trust Co.*, c’est-à-dire que la limitation s’applique à l’affaire en entier, et non à chaque question de fait. La décision *In re Scamen et al. c. Canadian Northern R. Co.* (1926) allait dans le sens contraire, mais elle portait sur l’article 10 de l’*Alberta Evidence Act*, 1910, qui différait de l’article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada* puisqu’il ne conférait pas à la cour le pouvoir discrétionnaire de permettre la présentation d’un plus grand nombre de témoignages d’experts lorsque l’affaire le justifiait. Il n’est donc pas étonnant que, dans *In re Scamen*, la Cour se soit sentie obligée de forcer le sens de ce qui paraît être une disposition claire. La Cour a en effet précisé qu’elle devait donner au libellé de la loi [TRADUCTION] «une juste interprétation, de façon à la rendre raisonnable et applicable». Dans toutes les décisions subséquentes, une distinction a été établie entre le résultat obtenu dans *In re Scamen* et dans *Fagnan* au motif que la loi albertaine ne prévoyait l’exercice d’aucun pouvoir discrétionnaire. Bien que deux décisions récentes de la Cour fédérale aient repris l’interprétation faite dans l’arrêt *Fagnan* selon laquelle cinq experts peuvent être entendus par sujet ou question de fait, la Cour n’a, en aucun de ces cas, été directement appelée à décider de la juste interprétation de l’article 7. Il est crucial d’empêcher le recours abusif à la preuve d’expert dans le cadre d’une instance qui se veut sommaire. L’argument soutenu par Apotex selon lequel l’article 7 ne s’applique que lorsque les témoins seront interrogés de vive voix à l’audience et que seul le juge qui entend la demande au fond ou instruit l’instance a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser l’audition de témoignages d’opinion supplémentaires ne pouvait être accepté. Cette disposition n’établit pas de telles restrictions. L’article 7 est une

Whether in the context of a trial or a summary proceeding, to allow, without prior leave, a party to tender witnesses in excess of the allowable number, leaving it up to the hearing judge to decide whether they may be heard, would force the other side to prepare to meet all of the evidence tendered. The potential for abuse is the same whether it is *viva voce* evidence at the hearing or by affidavit. This type of abuse is to be controlled by interpreting section 7 as applying at every stage of proceedings, including summary proceedings. As Apotex did not seek leave to call extra witnesses, it will have to rely on the opinions of just five expert witnesses. Except in special circumstances, which the party bears the burden of establishing, it is abusive for a party to file the affidavits of more than five experts.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Alberta Evidence Act (The), S.A. 1910 (2nd Sess.), c. 3, s. 10.
Canada Evidence Act, R.S.C. 1927, c. 59.
Canada Evidence Act, R.S.C., 1985, c. C-5, s. 7.
Evidence Act, R.S.O. 1990, c. E.23.
Evidence Act (The), R.S.O. 1914, c. 76.
Manitoba Evidence Act (The), R.S.M. 1954, c. 75.
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 6(1) (as am. by SOR/98-166, s. 5).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

P.S. Partsource Inc. v. Canadian Tire Corp. (2001), 11 C.P.R. (4th) 386; 267 N.R. 135 (F.C.A.); *Bank of America Canada v. Mutual Trust Co.* (1998), 59 O.T.C. 325; 18 R.P.R. (3d) 213 (Ont. Gen. Div.); varied (2000), 184 D.L.R. (4th) 1; 130 O.A.C. 149; 30 R.P.R. (3d) 167 (Ont. C.A.); affd [2002] 2 S.C.R. 601; (2002), 211 D.L.R. (4th) 385; 287 N.R. 171; 159 O.A.C. 1; 49 R.P.R. (3d) 1.

DISTINGUISHED:

Omark Industries (1960) Ltd. v. Gouger Saw Chain Co., [1965] 1 Ex. C.R. 457; (1964), 45 C.P.R. 169; *Merck & Co. v. Apotex Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133; 88 F.T.R. 260 (F.C.T.D.); *Halford v. Seed Hawk Inc.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 189; 218 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *In re Scamen*

disposition de portée générale qui ne s'applique pas qu'aux procès: «dans un procès ou autre procédure pénale ou civile».

Que ce soit dans le contexte d'un procès ou d'une procédure sommaire, permettre à une partie de présenter, sans autorisation préalable, un plus grand nombre de témoins que celui prévu, laissant au juge président l'audience le soin de décider si leurs témoignages seront tous recevables exigerait dans les faits de la partie adverse qu'elle se prépare à réfuter tous les éléments de preuve présentés. Le risque d'abus est le même que la preuve soit présentée de vive voix à l'audience ou au moyen d'un affidavit. Il peut être géré efficacement en appliquant l'article 7 à toute étape de l'instance, y compris la procédure sommaire. Étant donné qu'Apotex n'a pas demandé au préalable la permission de déposer plus de cinq affidavits d'experts, elle ne peut invoquer que les témoignages de cinq experts. Sauf dans des circonstances spéciales, dont la preuve incombe à la partie qui les invoque, il est abusif de déposer plus de cinq affidavits d'experts.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Alberta Evidence Act (The), S.A. 1910 (2nd Sess.), ch. 3, art. 10.
Evidence Act (The), R.S.O. 1914, ch. 76.
Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23.
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 7.
Loi sur la preuve en Canada, S.R.C. 1927, ch. 59.
Manitoba Evidence Act (The), R.S.M. 1954, ch. 75.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1) (mod. par DORS/98-166, art. 5).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

P.S. Partsource Inc. c. Canadian Tire Corp. (2001), 11 C.P.R. (4th) 386; 267 N.R. 135 (C.A.F.); *Bank of America Canada v. Mutual Trust Co.* (1998), 59 O.T.C. 325; 18 R.P.R. (3d) 213 (Div. Gén. Ont.); mod. par (2000), 184 D.L.R. (4th) 1; 130 O.A.C. 149; 30 R.P.R. (3d) 167 (C.A. Ont.); conf. par [2002] 2 R.C.S. 601; (2002), 211 D.L.R. (4th) 385; 287 N.R. 171; 159 O.A.C. 1; 49 R.P.R. (3d) 1.

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Omark Industries (1960) Ltd. v. Gouger Saw Chain Co., [1965] 1 R.C.É. 457; (1964), 45 C.P.R. 169; *Merck & Co. c. Apotex Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133; 88 F.T.R. 260 (C.F. 1^{re} inst.); *Halford c. Seed Hawk Inc.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 189; 218 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.); *In re*

et al. v. Canadian Northern R. Co. (1926), 6 D.L.R. 142 (Alta. S.C.); *Fagnan v. Ure Estate*, [1958] S.C.R. 377; (1958), 13 D.L.R. (2d) 273.

CONSIDERED:

Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd. (1997), 147 D.L.R. (4th) 673; 73 C.P.R. (3d) 371; 130 F.T.R. 1 (F.C.T.D.); *GlaxoSmithKline Inc. v. Apotex Inc.* (T-876-02, Pinard J., judgment dated 4/9/03, not yet reported).

REFERRED TO:

Janssen Pharmaceutica Inc. v. Apotex Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 574 (F.C.A.); *Apotex Inc. v. Bayer AG* (1998), 83 C.P.R. (3d) 127 (F.C.A.); *Novartis AG v. Apotex Inc.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 417; 212 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Buttrum v. Udell* (1925), 57 O.L.R. 97; [1925] 3 D.L.R. 45; 28 O.W.N. 137 (Ont. C.A.); *Rex v. Barrs*, [1946] 2 D.L.R. 655; [1946] 1 W.W.R. 328; (1946), 86 C.C.C. 9; 1 C.R. 301 (Alta. C.A.); *B.C. Pea Growers Ltd. v. City of Portage La Prairie* (1964), 49 D.L.R. (2d) 91; 50 W.W.R. 415 (Man. C.A.).

APPLICATION for an order striking out affidavits in the context of a notice of application for an order of prohibition under *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, subsection 6(1). Application allowed in part.

APPEARANCES:

Peter R. Wilcox and *Andy Radhakant* for applicants.

Andrew R. Brodtkin and *Nathalie Butterfield* for respondent Apotex Inc.

No one appearing for respondent Minister of Health.

SOLICITORS OF RECORD:

Ogilvy Renault, Toronto, for applicants.
Goodmans LLP, Toronto, for respondent Apotex Inc.

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

[1] TABIB P.: In the context of a notice of application for an order of prohibition pursuant to subsection 6(1) [as am. by SOR/98-166, s. 5] of the *Patented Medicines*

Scamen et al. v. Canadian Northern R. Co. (1926), 6 D.L.R. 142 (C.S. Alb.); *Fagnan v. Ure Estate*, [1958] R.C.S. 377; (1958), 13 D.L.R. (2d) 273.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd. (1997), 147 D.L.R. (4th) 673; 73 C.P.R. (3d) 371; 130 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.); *GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.* (T-876-02, juge Pinard, décision en date du 4-9-03, encore inédite).

DÉCISIONS CITÉES:

Janssen Pharmaceutica Inc. c. Apotex Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 574 (C.A.F.); *Apotex Inc. c. Bayer AG* (1998), 83 C.P.R. (3d) 127 (C.A.F.); *Novartis AG c. Apotex Inc.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 417; 212 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.); *Buttrum v. Udell* (1925), 57 O.L.R. 97; [1925] 3 D.L.R. 45; 28 O.W.N. 137 (C.A. Ont.); *Rex v. Barrs*, [1946] 2 D.L.R. 655; [1946] 1 W.W.R. 328; (1946), 86 C.C.C. 9; 1 C.R. 301 (C.A. Alb.); *B.C. Pea Growers Ltd. v. City of Portage La Prairie* (1964), 49 D.L.R. (2d) 91; 50 W.W.R. 415 (C.A. Man.).

DEMANDE d'ordonnance portant radiation d'affidavits dans le cadre d'une demande d'interdiction présentée sur le fondement du paragraphe 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Demande accueillie en partie.

ONT COMPARU:

Peter R. Wilcox et *Andy Radhakant* pour les demandereses.

Andrew R. Brodtkin et *Nathalie Butterfield* pour la défenderesse Apotex Inc.

Personne n'a comparu pour le défendeur ministre de la Santé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ogilvy Renault, Toronto, pour les demandereses.
Goodmans LLP, Toronto, pour la défenderesse Apotex Inc.

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

[1] LE PROTONOTAIRE TABIB: Dans le contexte d'un avis de demande d'interdiction présentée sur le fondement du paragraphe 6(1) [mod. par DORS/98-166,

(*Notice of Compliance*) Regulations, SOR/93-133 (the Regulations), the applicants, Merck & Co. Inc. and Merck Frosst Canada & Co. (Merck), seek an order striking out all or part of 10 of the 14 affidavits filed by the respondent, Apotex Inc. (Apotex) on the following grounds:

(1) That the affidavits allege new facts and documents to support Apotex's allegations of invalidity not mentioned in Apotex's notice of allegation (specifically, publications and articles as to prior art and results of experiments conducted by Apotex) and that the affidavits introduce and attach irrelevant evidence, namely, the file wrapper of certain patents applications cited as evidence of prior art.

(2) That the affidavits seek to introduce into evidence the results of experiments conducted *pendente lite* without notice and an opportunity to attend being given to the applicants.

(3) That, contrary to section 7 of the *Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5 (the *Canada Evidence Act*), the respondents are attempting to introduce the testimony of more than five expert witnesses without having first obtained leave of the Court.

Apotex's preliminary argument of prematurity

[2] Apotex has forcefully made the point that Merck's motion, as a whole, should be dismissed on the ground that it is premature in that, save in extraordinary circumstances, the determination of whether portions of affidavits should be struck or disregarded based upon their content is a matter which must be left to the judge hearing the application on its merits. (See, for example, *Janssen Pharmaceutica Inc. v. Apotex Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 574 (F.C.A.) and *Apotex Inc. v. Bayer AG* (1998), 83 C.P.R. (3d) 127 (F.C.A.).)

[3] I agree with the general principle as stated and would add that while the following comment, made in *P.S. Partsource Inc. v. Canadian Tire Corp.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 386 (F.C.A.), at paragraph 18, applies with particular force when an objection is made on the basis

art. 5] du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement), les demanderesse Merck & Co. Inc. et Merck Frosst Canada & Co. (Merck) demandent une ordonnance portant radiation de la totalité ou d'une partie de 10 des 14 affidavits déposés par la défenderesse Apotex Inc. (Apotex), pour les motifs suivants:

1) que les affidavits allèguent, à l'appui des allégations d'invalidité, des faits et des documents nouveaux non mentionnés dans l'avis d'allégations d'Apotex (plus particulièrement, des publications et des articles concernant l'antériorité et des résultats d'expériences menées par Apotex) et qu'ils sont accompagnés d'éléments de preuve non pertinents, soit les notes apposées sur l'enveloppe du dossier de certaines demandes de brevet censé établir l'antériorité;

2) que les affidavits tentent de mettre en preuve les résultats d'expériences effectuées pendant l'instance sans qu'un préavis n'ait été donné aux demanderesse et sans qu'elles n'aient eu la possibilité d'y assister;

3) que, contrairement à l'article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5 (la *Loi sur la preuve au Canada*), les défendeurs tentent de mettre en preuve plus de cinq témoignages d'experts sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Cour.

Argument préliminaire d'Apotex concernant le caractère prématuré

[2] Apotex a fait valoir avec vigueur que, dans son ensemble, la requête de Merck doit être rejetée parce qu'elle est prématurée en ce que, sauf circonstances extraordinaires, il appartient au juge saisi de la demande au fond de décider si, en raison de leur contenu, des affidavits doivent être radiés ou écartés en partie. (Voir par exemple *Janssen Pharmaceutica Inc. c. Apotex Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 574 (C.A.F.) et *Apotex Inc. c. Bayer AG* (1998), 83 C.P.R. (3d) 127 (C.A.F.).)

[3] Je suis d'accord avec le principe général ainsi énoncé et j'ajouterais que même si les observations suivantes formulées dans *P.S. Partsource Inc. c. Canadian Tire Corp.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 386 (C.A.F.), au paragraphe 18, s'appliquent tout

of relevancy, I see no reason why it should not remain generally applicable to any question of admissibility:

Nonetheless, I would emphasize that motions to strike all or parts of affidavits are not to become routine at any level of this Court. This is especially the case where the question is one of relevancy. Only in exceptional cases where prejudice is demonstrated and the evidence is obviously irrelevant will such motions be justified. In the case of motions to strike based on hearsay, the motion should only be brought where the hearsay goes to a controversial issue, where the hearsay can be clearly shown and where prejudice by leaving the matter for disposition at trial can be demonstrated.

[4] It is with these principles in mind that I will consider the grounds raised by Merck to strike all or part of the affidavits, that is, by considering whether it is obvious that the evidence is inadmissible or irrelevant, and whether it can be demonstrated that prejudice would occur by leaving the matter for disposition by the judge hearing the application on the merits.

Allegations not included in the notice of allegation and file wrappers

[5] In response to Merck's contention that some publications relied upon in Apotex's affidavits were not included in its notice of allegation and therefore cannot be relied upon in this application, Apotex makes the argument that the publications are not produced as additional instances of prior art but in specific response to an issue raised by Merck as to the date upon which a publication specifically cited in the notice of allegation was first disclosed publicly. A review of the impugned material shows this argument to have *prima facie* merit, and this issue is thus clearly one which should properly be left to the judge hearing the application on its merits. Similarly, the results of experiments conducted by Apotex appear to be tendered as evidence of a statement clearly made in its notice of allegation and disputed by Merck in its material.

[6] Finally, as regards the relevance of file wrappers, it appears that although they are generally not admissible to ascertain the scope of patents, they may be admissible

particulièrement lorsqu'il y a objection fondée sur la pertinence, je ne vois aucune raison de ne pas l'appliquer généralement en matière de recevabilité:

Je tiens toutefois à souligner que les plaideurs ne doivent pas prendre l'habitude de recourir systématiquement à des requêtes en radiation de la totalité ou d'une partie d'un affidavit et ce, peu importe le degré de notre Cour, surtout lorsque la question porte sur la pertinence. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles où l'existence d'un préjudice est démontrée et que la preuve est de toute évidence dénuée de pertinence que ce type de requête est justifié. Lorsqu'elle est fondée sur le oui-dire, cette requête ne doit être présentée que lorsque le oui-dire soulève une question controversée, lorsque le oui-dire peut être clairement démontré ou lorsqu'on peut démontrer que le fait de laisser au juge du fond le soin de trancher la question causerait un préjudice.

[4] C'est en gardant ces principes à l'esprit que j'examinerai les motifs invoqués par Merck pour obtenir la radiation totale ou partielle des affidavits, soit en me demandant s'il est manifeste que la preuve est irrecevable ou non pertinente et s'il peut être établi qu'il serait préjudiciable de laisser au juge appelé à statuer sur la demande au fond le soin de trancher la question.

Allégations ne figurant pas dans l'avis d'allégation et dossiers de demandes de brevet

[5] En réponse à la prétention de Merck selon laquelle certaines publications invoquées dans les affidavits d'Apotex ne figuraient pas dans son avis d'allégations et ne peuvent donc pas appuyer la demande, Apotex soutient qu'elle n'a pas voulu établir d'autres cas d'antériorité, mais donner suite à une question soulevée par Merck quant à la date à laquelle une publication mentionnée expressément dans l'avis d'allégation a été rendue publique pour la première fois. L'examen des documents en cause montre que cet argument est de prime abord fondé, et il s'agit donc clairement d'une question que le juge du fond devrait trancher. De même, les résultats des expériences effectuées par Apotex paraissent étayer un énoncé qui figure clairement dans son avis d'allégations et que conteste Merck dans ses actes de procédure.

[6] Enfin, en ce qui concerne la pertinence de notes apposées sur l'enveloppe des dossiers de demandes de brevet, il appert que même si celles-ci ne sont

in certain situations to clarify the inventor's intention (*Novartis AG v. Apotex Inc.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 417, (F.C.T.D.), at page 442). As Merck has not demonstrated that it would suffer a prejudice from leaving the matter of the admissibility of these file wrappers to be determined by the judge hearing the application on its merits, Merck's application in this regard is premature and the matter is deferred to the hearing on the merits.

Results of experiments conducted *pendente lite* without notice to the other party

[7] Merck contends that it is an established rule of evidence that evidence of experiments conducted by a party who did not invite the other side to attend and observe them are inadmissible. To that effect, it cites *Omark Industries (1960) Ltd. v. Gouger Saw Chain Co.*, [1965] 1 Ex. C.R. 457; *Merck & Co. v. Apotex Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (F.C.T.D.) and *Halford v. Seed Hawk Inc.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 189 (F.C.T.D.).

[8] I note that all those cases were actions and that the determination as to admissibility was made by the trial judge at the hearing on the merits. In all cases, the rule was not presented as a rule of evidence but as a matter of the practice of the Court, designed to ensure both fairness between the parties and that the evidence before the Court be complete and meaningful by avoiding the introduction of test results which the opposing party cannot reasonably attack by way of cross-examination because of insufficient knowledge as to the manner and circumstances in which the experimentation was conducted.

[9] There is a fundamental difference between actions, where full discovery is available, and the summary procedure contemplated in the Regulations.

[10] Where full discovery is available, it is designed to allow the parties to fully explore each other's case, to ensure that neither is taken by surprise at trial and that they have an opportunity to present complete evidence at trial. A practice of conducting tests *in camera* for

généralement pas recevables pour établir la portée d'un brevet, elles peuvent parfois l'être pour clarifier l'intention de l'inventeur (*Novartis AG c. Apotex Inc.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 417 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 442). Étant donné que Merck n'a pas établi qu'elle subirait un préjudice si le soin de statuer sur la recevabilité de ces notes apposées aux dossiers de demandes de brevet était laissé au juge du fond, sa demande s'y rapportant est prématurée, et la question sera tranchée lors de l'audition de la demande au fond.

Résultats d'expériences effectuées pendant l'instance sans qu'un avis n'ait été donné à la partie adverse

[7] Merck prétend qu'il existe une règle de preuve bien établie voulant que la preuve d'expériences menées par une partie sans que la partie adverse n'ait été invitée à y assister et à observer leur déroulement est irrecevable. Elle cite à l'appui *Omark Industries (1960) Ltd. v. Gouger Saw Chain Co.*, [1965] 1 R.C.É. 457; *Merck & Co. c. Apotex Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1^{re} inst.) et *Halford c. Seed Hawk Inc.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 189 (C.F. 1^{re} inst.).

[8] Je remarque que toutes ces affaires ont pour objet une action et que la décision relative à la recevabilité a été rendue par le juge du procès lors de l'audience sur le fond. La règle n'y est pas présentée comme une règle de preuve, mais comme une règle de pratique de la Cour visant à assurer l'équité entre les parties et à faire en sorte que la preuve soit complète et valable par l'exclusion de résultats d'essais que la partie adverse ne peut raisonnablement contester au moyen d'un contre-interrogatoire parce qu'elle ne dispose pas de données suffisantes sur le déroulement des expériences.

[9] Il existe une différence fondamentale entre une action, où la preuve peut faire l'objet d'une communication préalable complète, et la procédure sommaire prévue par le Règlement.

[10] Lorsqu'elle est possible, la communication préalable permet de prendre connaissance de la preuve dont dispose l'autre partie, de sorte qu'aucune des parties ne soit prise au dépourvu au procès et que chacune puisse y présenter une preuve complète. Il

presentation at trial is indeed to be discouraged as defeating the purposes of discovery. Moreover, the discovery process and the rules governing the conduct of actions provides appropriate time, procedures and opportunity for parties to conduct supervised experimentations on notice. This would include the understandable need for a party to conduct private testing in advance of a decision to rely upon it at trial or to re-orient its evidence in the event a supervised experiment proves unsatisfactory.

[11] In contrast, summary proceedings are designed to be expeditious. Allowing the parties to gain advance knowledge of the facts and evidence available to the other side and ensuring that a full evidentiary record be presented for determination by the Court is neither a paramount concern of this type of proceeding nor particularly conducive to achieving its aim. Neither do the rules governing the prosecution of these summary proceedings lend themselves to a practice of conducting joint or supervised experimentations. As it is, there is in Regulations proceedings often barely enough time for parties to conduct experiments that may (or may not) be probative or useful to their case. I suspect that as often as not, experiments are conducted as an integral part of the elaboration of the litigation strategy. To require notice and an opportunity to attend to the opposing party would both add an unbearable pressure on scheduling constraints and expose parties to choosing between opening up their defence brief to the opposing side or foregoing presenting potentially crucial evidence.

[12] Fairness and preventing the introduction of evidence without the opportunity of meaningful cross-examination must, however, remain a consideration, and it may be that in appropriate cases rulings on admissibility or exclusion would need to be made. I conclude however, that there is no general rule of inadmissibility of test results conducted *ex parte* and *pendente lite* in summary proceedings.

[13] On the facts and circumstances as they have been presented before me on this motion, it appears that:

convient donc de décourager les essais effectués à huis clos en vue d'en présenter les résultats au procès parce qu'ils vont à l'encontre des objectifs visés par la procédure de communication préalable. De plus, la procédure et les règles qui régissent le déroulement de l'action comportent des délais et une marche à suivre permettant aux parties d'effectuer, moyennant un préavis, des expériences contrôlées. Cela inclut le besoin compréhensible d'une partie de procéder à des essais privés avant de décider si elle les invoque au procès ou si elle réoriente sa preuve dans le cas où ils se révéleraient insatisfaisants.

[11] La procédure sommaire se veut au contraire expéditive. La possibilité de connaître à l'avance les faits et la preuve dont dispose la partie adverse et la nécessité d'assurer qu'une preuve complète est présentée à la Cour ne sont ni des considérations primordiales pour ce genre de procédure ni de nature à favoriser la réalisation de son objectif. Les règles régissant le déroulement d'une procédure sommaire ne se prêtent pas non plus au déroulement d'expériences conjointes ou supervisées. En pratique, les parties à une demande faite en vertu du Règlement n'ont qu'à peine le temps nécessaire pour effectuer des expériences susceptibles (ou non) d'être probantes ou d'étayer leur thèse. Je soupçonne que dans bien des cas, les expériences menées font partie intégrante de l'élaboration de la stratégie de litige. Exiger qu'un préavis et la possibilité d'assister aux essais soient donnés à la partie adverse exercerait une trop grande pression sur le calendrier d'instruction et pourrait contraindre une partie à choisir entre ouvrir son dossier de litige à l'adversaire ou renoncer à présenter un élément de preuve susceptible d'être crucial.

[12] Assurer l'équité entre les parties et empêcher qu'un élément puisse être mis en preuve sans qu'un contre-interrogatoire valable ne puisse avoir lieu doit cependant demeurer une considération, et il se peut que, dans les cas qui s'y prêtent, une décision s'impose relativement à la recevabilité ou à l'exclusion. J'arrive toutefois à la conclusion qu'il n'existe aucune règle générale d'irrecevabilité des essais menés *ex parte* et *pendente lite* dans le cadre d'une procédure sommaire.

[13] Vu les faits et les circonstances qui m'ont été communiqués relativement à cette requête, il appert ce qui suit:

- (1) Apotex's notice of allegation alleges that when alendronate monosodium is made using a certain process, AMT is produced.
- (2) Merck's affidavits deny that this is the case.
- (3) The results of the experiments which Apotex seek to introduce are said to demonstrate the validity of the allegation made by Apotex.
- (4) The affidavit through which the results are presented is not limited to stating the results of the tests. It appears to provide details as to the steps and methodologies of the experiments and attaches the lab notebooks relating to these experiments.
- (5) Merck has neither alleged nor sought to establish that the facts and information provided by Apotex are insufficient to allow it to conduct meaningful cross-examinations in relation to these experiments, preferring to rest its case on the application of an alleged general principle of inadmissibility.

1) Dans son avis d'allégation, Apotex allègue que de l'AMT est produit lorsque l'alendronate monosodique est obtenu à l'aide d'un certain procédé.

2) Dans ses affidavits, Merck nie que ce soit le cas.

3) Les résultats d'essais qu'Apotex tente de mettre en preuve établiraient la véracité de son allégation.

4) L'affidavit dans lequel sont présentés les résultats ne fait pas seulement état des résultats des essais. Il semble donner le détail des étapes et des méthodes suivies et il s'accompagne du carnet de labo.

5) Merck n'a ni allégué ni tenté d'établir que les faits et les données présentés par Apotex sont insuffisants pour lui permettre de procéder à de véritables contre-interrogatoires à l'égard de ces essais. Elle a préféré s'en tenir à l'application d'un prétendu principe général d'irrecevabilité.

[14] Accordingly, there is no basis upon which I could even rule as to whether the test results ought to be excluded at a preliminary stage on the basis of unfairness, inability to cross-examine or any other basis. The applicant's motion on this basis is dismissed as premature.

[14] Par conséquent, rien ne me permet même de décider si les résultats des essais doivent ou non, pour quelque motif, y compris l'absence d'équité ou l'impossibilité d'un contre-interrogatoire, être exclus au stade préliminaire. La requête de la demanderesse est donc rejetée au motif qu'elle est prématurée.

Section 7 of the Canada Evidence Act

L'article 7 de la Loi sur la preuve au Canada

[15] Merck has filed the affidavits of two expert witnesses. Apotex has filed the affidavits of nine experts.

[15] Merck et Apotex ont respectivement déposé les affidavits de deux et de neuf témoins experts.

[16] Section 7 of the *Canada Evidence Act* reads as follows:

[16] Le texte de l'article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada* est le suivant:

7. Where, in any trial or other proceeding, criminal or civil, it is intended by the prosecution or the defence, or by any party, to examine as witnesses professional or other experts entitled according to the law or practice to give opinion evidence, not more than five of such witnesses may be called on either side without the leave of the court or judge or person presiding.

7. Lorsque, dans un procès ou autre procédure pénale ou civile, le poursuivant ou la défense, ou toute autre partie, se propose d'interroger comme témoins des experts professionnels ou autres autorisés par la loi ou la pratique à rendre des témoignages d'opinion, il ne peut être appelé plus de cinq de ces témoins de chaque côté sans la permission du tribunal, du juge ou de la personne qui préside.

[17] There appears to be two contradictory lines of jurisprudence as to the proper interpretation of legislation similar to section 7.

[17] Il semble y avoir deux courants jurisprudentiels opposés en ce qui concerne l'interprétation d'une disposition comme l'article 7.

[18] The first, set out in *Buttrum v. Udell* (1925), 57 O.L.R. 97 (C.A.); *Rex v. Barrs*, [1946] 2 D.L.R. 655 (Alta. C.A.); *B.C. Pea Growers Ltd. v. City of Portage La Prairie* (1964), 49 D.L.R. (2d) 91 (Man. C.A.) and *Bank of America Canada v. Mutual Trust Co.* (1998), 59 O.T.C. 325 (Ont. Gen. Div.); varied on a different point (2000), 184 D.L.R. (4th) 1 (Ont. C.A.); affirmed [2002] 2 S.C.R. 601, holds that on a strict construction of the unambiguous words of the statute, the limit applies to each party, regardless of the number of issues requiring expert evidence.

[19] The second line of jurisprudence, embodied in *In re Scamen et al. v. Canadian Northern R. Co.* (1926), 6 D.L.R. 142 (Atla. S.C.) and *Fagnan v. Ure Estate*, [1958] S.C.R. 377 holds that the limit set on the number of expert witnesses should apply in respect of each issue upon which opinion evidence is led.

[20] A number of cases, including two emanating from this Court and which shall be discussed later, have applied the interpretation upheld in *Fagnan*.

[21] I am of the view that the interpretation given in *In re Scamen*, as upheld by the Supreme Court of Canada in *Fagnan*, should be confined to the particular formulation of the Alberta statute, as it then was, and that the proper interpretation of section 7 of the *Canada Evidence Act* should be as set out by the Ontario Court of Appeal in *Bank of America Canada*, to the effect that the limitation applies to the entire case and not to each particular issue.

[22] In *In re Scamen*, the Alberta Supreme Court was called upon to construe section 10 of *The Alberta Evidence Act*, S.A. 1910 (2nd Sess.), c. 3. While the wording of that section is almost identical to section 7 of the *Canada Evidence Act*, there is a crucial difference between the two provisions. The Alberta statute did not provide for the Court exercising its discretion to allow for a greater number of such witnesses where the case warrants it. In the circumstances, it is not surprising that the Court felt obligated to strain what appears to me to be the clear wording of the statute so as to remove a stricture which it felt was unreasonable and unworkable. Indeed the Court specifically mentions that it should give

[18] Suivant le premier courant (*Buttrum v. Udell* (1925), 57 O.L.R. 97 (C.A.); *Rex v. Barrs*, [1946] 2 D.L.R. 655 (C.A. Alb.); *B.C. Pea Growers Ltd. v. City of Portage La Prairie* (1964), 49 D.L.R. (2d) 91 (C.A. Man.) et *Bank of America Canada v. Mutual Trust Co.* (1998), 59 O.T.C. 325 (Div. gén. Ont.); modifié relativement à une autre question dans (2000), 184 D.L.R. (4th) 1 (C.A. Ont.); confirmé par [2002] 2 R.C.S. 601), si l'on interprète strictement le libellé clair de la loi, la limite s'applique à chacune des parties, peu importe le nombre de questions de fait appelant le témoignage d'un expert.

[19] Le deuxième courant (*In re Scamen et al. v. Canadian Northern R. Co.* (1926), 6 D.L.R. 142 (C.S. Alb.) et *Fagnan v. Ure Estate*, [1958] R.C.S. 377) veut que la limitation du nombre de témoins experts s'applique à chacun des sujets pour lesquels un témoignage d'opinion est présenté.

[20] Dans un certain nombre de décisions, dont deux de la Cour, qui sont examinées plus loin, les tribunaux ont opté pour l'interprétation privilégiée dans *Fagnan*.

[21] J'estime que l'interprétation préconisée dans *In re Scamen*, puis confirmée par la Cour suprême du Canada dans *Fagnan*, ne vaut que pour la formulation particulière de la loi albertaine alors en cause, et que la juste interprétation de l'article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada* doit être celle que lui a donnée la Cour d'appel de l'Ontario dans *Bank of America Canada*, c'est-à-dire que la limitation s'applique à l'affaire en entier, et non à chaque question de fait.

[22] Dans *In re Scamen*, la Cour suprême de l'Alberta était appelée à interpréter l'article 10 de *The Alberta Evidence Act*, S.A. 1910 (2nd Sess.), ch. 3. Le libellé de cette disposition est presque identique à celui de l'article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada*, mais il existe une différence cruciale entre les deux. La loi albertaine ne conférait pas à la Cour le pouvoir discrétionnaire de permettre la présentation d'un plus grand nombre de témoignages d'experts lorsque l'affaire le justifiait. Dans les circonstances, il n'est pas étonnant que la Cour se soit sentie obligée de forcer le sens de ce qui me paraît être une disposition claire, de manière à supprimer une contrainte qu'elle jugeait déraisonnable et inapplicable.

the words of the statute “a fair interpretation, so as to make it reasonable and workable if its terms will warrant it”. The Supreme Court in *Fagnan*, when called upon to construe the same section 10 of *The Alberta Evidence Act*, applied the result reached in *In re Scamen*, but not necessarily because it believed that interpretation was proper. There is indeed no independent discussion of the merits of the competing interpretations, and no discussion of the intervening cases of *Buttrum v. Udell* and *Rex v. Barrs* which construed similar provisions in a contradictory manner. Rather, the Court notes that section 10 had, since being construed in *In re Scamen*, twice been re-enacted *ipsisssimis verbis*, giving rise to the application of the principle that the Legislature must be taken to have intended to sanction the meaning given to the statute in a previous Court ruling.

[23] In contrast, when directly called upon to construe provisions limiting the number of experts but allowing for leave to call a greater number of such witnesses, the courts have consistently held that the limit applied to a party’s case as a whole: *Buttrum v. Udell* (interpreting *The Evidence Act* of Ontario, R.S.O. 1914, c. 76); *Rex v. Barrs* (interpreting the *Canada Evidence Act*, R.S.C. 1927, c. 59); *B.C. Pea Growers* (interpreting *The Manitoba Evidence Act*, R.S.M. 1954, c. 75) and *Bank of America Canada* (interpreting again the Ontario *Evidence Act*, R.S.O. 1990, c. E.23).

[24] In all cases, the result reached in *In re Scamen* and later in *Fagnan* was distinguished on the basis of the lack of discretionary relief provided in the Alberta statute. As the Ontario Court of Justice (General Division) succinctly put it in *Bank of America Canada* (paragraph 131): “*Scamen* and *Fagnan* should be relegated to the curiosity cupboard as obsolete cases which were required to correct an historical oddity of the then Alberta legislation.”

[25] What, then, to make of the two recent rulings of this Court which applied the “five experts per issue” interpretation of *Fagnan*?

La Cour précise en effet qu’elle doit donner au libellé de la loi [TRADUCTION] «une juste interprétation, de façon à la rendre raisonnable et applicable lorsque les termes employés le justifient». Dans *Fagnan*, appelée à interpréter le même article 10 de *The Alberta Evidence Act*, la Cour suprême du Canada a appliqué le résultat obtenu dans *In re Scamen*, mais pas nécessairement parce qu’elle croyait que l’interprétation était la bonne. En effet, le bien-fondé des interprétations concurrentes ne fait l’objet d’aucun examen indépendant, pas plus que ne sont discutées les décisions *Buttrum v. Udell* et *Rex v. Barrs* rendues dans l’intervalle et dans lesquelles des dispositions semblables ont été interprétées de manière contradictoire. La Cour suprême signale plutôt que, depuis son interprétation dans *In re Scamen*, l’article 10 a été réédité *ipsisssimis verbis*, de sorte que s’applique le principe selon lequel le législateur est censé avoir voulu sanctionner cette interprétation.

[23] À l’opposé, lorsqu’ils ont été directement appelés à interpréter des dispositions limitant le nombre d’experts, mais permettant que l’autorisation soit donnée d’appeler à la barre un plus grand nombre de ces témoins, les tribunaux ont toujours statué que la limite s’appliquait à la preuve d’une partie dans son ensemble: *Buttrum v. Udell* (interprétant *The Evidence Act* de l’Ontario, R.S.O. 1914, ch. 76); *Rex v. Barrs* (interprétant la *Loi de la preuve en Canada*, S.R.C. 1927, ch. 59); *B.C. Pea Growers* (interprétant *The Manitoba Evidence Act*, R.S.M. 1954, ch. 75) et *Bank of America Canada* (interprétant à nouveau la *Loi sur la preuve* de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. E.23).

[24] Dans toutes ces décisions, une distinction a été établie entre le résultat obtenu dans *In re Scamen* et, plus tard, dans *Fagnan*, au motif que la loi albertaine ne prévoyait l’exercice d’aucun pouvoir discrétionnaire. Comme la Cour de justice de l’Ontario (Division générale) l’a dit succinctement dans *Bank of America Canada* (au paragraphe 131): [TRADUCTION] «*Scamen* et *Fagnan* doivent être reléguées au cabinet des curiosités parce qu’il s’agit de décisions obsolètes imputables à une particularité historique de la loi albertaine d’alors».

[25] Qu’en est-il alors des deux décisions récentes de la Cour appliquant le dispositif de l’arrêt *Fagnan* selon lequel cinq experts peuvent être entendus par sujet ou question de fait?

[26] I am of the view that neither *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673 (F.C.T.D.) nor *GlaxoSmithKline Inc. v. Apotex Inc.* (unreported, 4 September 2003, Pinard J., T-876-02) are binding upon me as determinations of which of the two competing interpretations of section 7 of the *Canada Evidence Act* is proper. In neither of the two cases does it appear that the issue of the proper interpretation of section 7 was squarely put before the Court for determination. Rather, it appears from the circumstances, discussion and ruling in both cases that the premise was put before the Court that the ruling in *Fagnan* was applicable, the issues being how the “five experts per issue” principle ought to be applied on the facts of each case.

[27] In *Eli Lilly*, each side, including the plaintiff, had announced more than five experts. The issue before the Court was whether, there being three defendants and three unconsolidated actions tried together, the rule applied to each “side”, to each “party” or to each defence team. In stating the premise that section 7 had been interpreted as limiting the evidence to five witnesses per subject-matter or factual issue, Justice Reed cites, without further discussion, *Buttrum v. Udell, In re Scamen, Fagnan and Pea Growers* (amongst others) in a manner indicating that she took all of these authorities as supportive of this interpretation, when this is obviously not the case. Clearly, the issue of which line of cases should be followed and whether section 7 limits the number of experts to five per side or five per issue was not put before her and was not decided.

[28] The decision of Justice Pinard in *GlaxoSmithKline* is an order given without separate reasons. The conclusions indicate that *GlaxoSmithKline’s* motion was dismissed primarily because it was untimely. In so far as it contains any discussion as to the application of section 7 of the *Canada Evidence Act*, that discussion is *obiter*, cites only *Eli Lilly* as an authority, and appears to proceed from the premise urged by *GlaxoSmithKline* itself that *Apotex* had called in more than five expert witnesses per issue.

[26] J’estime que ni *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (1997), 147 D.L.R. (4th) 673 (C.F. 1^{re} inst.) ni *GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.* (non publié, 4 septembre 2003, juge Pinard, T-876-02) ne me lient quant à savoir laquelle des deux interprétations concurrentes de l’article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada* est la bonne. Il semble que, dans ces affaires, la Cour n’a pas été directement appelée à décider de la juste interprétation de l’article 7. Les faits, l’analyse et la décision révèlent plutôt que, dans les deux cas, il a été présenté à la Cour que le dispositif de *Fagnan* s’appliquait, la question étant de savoir comment le principe de cinq experts par sujet devait s’appliquer compte tenu des faits de l’espèce.

[27] Dans *Eli Lilly*, chacune des parties, y compris la demanderesse, avait annoncé le témoignage de plus de cinq experts. La Cour devait décider si, dans une affaire où il y avait trois défendeurs et où trois actions étaient instruites simultanément sans qu’il n’y ait eu jonction des instances, la règle s’appliquait à chacun des «côtés», à chacune des «parties» ou à chacun des défendeurs. Lorsqu’elle affirme que les tribunaux ont conclu que l’article 7 limite à cinq le nombre de témoins par sujet ou par question de fait, la juge Reed cite, sans plus d’analyse, *Buttrum v. Udell, In re Scamen, Fagnan et Pea Growers* (entre autres) en donnant à penser que, selon elle, ces décisions appuient cette interprétation, alors que ce n’est manifestement pas le cas. De toute évidence, la question de savoir quel courant jurisprudentiel devait être suivi et si l’article 7 limitait le nombre d’experts à cinq par côté ou à cinq par sujet ne lui a pas été soumise et n’a pas été tranchée.

[28] Dans *GlaxoSmithKline*, le juge Pinard a rendu une ordonnance sans l’accompagner de motifs distincts. Il ressort des conclusions que la requête de *GlaxoSmithKline* a été rejetée essentiellement parce qu’elle n’avait pas été présentée au bon moment. Dans la mesure où la question de l’application de l’article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada* y est abordée, il s’agit d’un examen incident où seul le jugement *Eli Lilly* est invoqué à l’appui et qui semble résulter de la prémisse adoptée par *GlaxoSmithKline* elle-même selon laquelle *Apotex* aurait présenté plus de cinq témoignages d’expert par sujet.

[29] I would add that, if the outcome of this issue had not been as clearly dictated by the analysis of the case law argued before me, and I had had to interpret the wording of section 7 of the *Canada Evidence Act* in a fair and reasonable manner, I would have reached the same result.

[30] The reasons for this can hardly be more eloquently put than as expressed by Ferguson J.A. in *Buttrum v. Udell* (at pages 98 and 100):

It is not difficult to comply with the requirements of the section, and to my way of thinking it is much better that a party who neglects to apply for and obtain leave to call more than three of such witnesses should be saddled with the result of this own neglect than that we should open the door for a return of the evil which the Act was intended to remedy.

. . .

I cannot find in the words of the statute any ambiguity or anything that allows us to give to the statute the limited or restricted meaning and effect given it by the Alberta Court in *In re Scamen v. Canadian Northern Railway Co.* (1912), 6 D.L.R. 142, or in this case by the trial Judge; and, with deference, I am of opinion that the remedy proposed by these Courts is worse than the disease, and that it is much better that the number of such witnesses called during a trial should be limited to three on each side, and such others as the Court may on application allow, than that the number of these witnesses should be limited only by the number of issues of fact that may actually arise in the course of a trial, or that counsel can with some show of reason argue will arise or have arisen during the trial. If the latter interpretation be given the statute . . . a trial Judge could not refuse to hear any such witness, because, before hearing what the witness had to say, he could not satisfactorily determine to just what issue of fact the evidence was applicable, or whether the evidence would amount to "opinion evidence," and thus the statute would, I think, either become a dead letter or a new source of trouble, expense, and delay.

[31] The trouble, expense and delay alluded to in this passage is exemplified in those cases where the courts have sought to apply the limits to each issue. And if the mischief which the Act intended to remedy is found to occur in the trial of actions, it can easily be seen how much more critical it is to control the abusive use of expert evidence in proceedings meant to be summary, as are prohibition proceedings under the Regulations.

[29] J'ajouterais que si l'issue du litige n'avait pas été aussi clairement dictée par l'analyse de la jurisprudence citée devant moi et si j'avais dû interpréter le texte de l'article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada* d'une manière juste et raisonnable, je serais arrivée au même résultat.

[30] Il serait difficile d'exprimer avec plus d'éloquence que le juge Ferguson dans *Buttrum v. Udell* (aux pages 98 et 100) les raisons pour lesquelles il en est ainsi:

[TRADUCTION] Il n'est pas difficile de satisfaire aux exigences de la disposition et, à mon avis, il vaut mieux que la partie qui omet de demander l'autorisation d'appeler à la barre plus de trois témoins experts assume les conséquences de sa propre négligence que de voir ressurgir l'abus auquel la loi vise à remédier.

[. . .]

Je ne puis trouver dans le texte de la loi quelque ambiguïté ou élément qui nous permette de donner à la loi la portée et l'effet restreints que lui a attribués la Cour suprême de l'Alberta dans *In re Scamen v. Canadian Northern Railway Co.* (1912), 6 D.L.R. 142 ou, en l'espèce, le juge de première instance. Avec égards, je crois que le remède proposé par ces instances est pire que le mal. Il vaut mieux limiter à trois de chaque côté le nombre des témoins experts entendus au cours d'un procès, sous réserve de l'autorisation du tribunal d'en appeler d'autres à la barre, que de le limiter seulement en fonction du nombre de questions de fait qui sont soulevées pendant l'instance ou qui, selon les prétentions raisonnables de l'avocat, pourraient l'être. Si cette dernière interprétation était retenue, le juge de première instance ne pourrait refuser d'entendre de tels témoins parce que, avant d'entendre leurs témoignages, il ne pourrait pas vraiment savoir à quelle question de fait ils se rapportent ni s'il s'agit d'un «témoignage d'opinion», de sorte que la loi serait sans effet ou accroîtrait la difficulté, le coût et la durée de l'instance.

[31] Les difficultés, les coûts et les délais auxquels fait allusion cet extrait ont été illustrés dans les affaires où les tribunaux ont tenté d'appliquer la limite à chacune des questions de fait. Dans la mesure où l'abus auquel la loi est censée remédier joue dans le cadre d'une action, l'on comprend qu'il soit encore plus crucial d'empêcher le recours abusif à la preuve d'expert dans le cadre d'une instance qui se veut sommaire, telle la demande d'interdiction prévue par le Règlement.

[32] Apotex has argued that in any event, section 7 applies only where the witnesses are to be examined *viva voce* at the hearing and that only the judge hearing the merits of an application or trial has the discretion to allow additional opinion evidence. I do not read the provision of section 7 as imposing such restrictions. At best, the provision is capable of two interpretations, and I must give it “a fair interpretation, so as to make it reasonable and workable if its terms will warrant it”—as mentioned in *In re Scamen* [at page 142].

[33] Section 7 is clearly intended to have general application, not confined to trials: “in any trial or other proceeding, criminal or civil”—“*dans un procès ou autre procédure pénale ou civile*” [emphasis added]. In summary proceedings, affidavits are filed in lieu of conducting examinations in chief, and cross-examinations are conducted out of court, but the rules of evidence otherwise apply equally to both modes of adducing evidence. In the case of expert evidence, it is the rule that prior notice of the content of the intended evidence be communicated to the opposing party well ahead of the hearing or trial so as to allow the opposing party to adequately prepare to meet the case, through well-prepared cross-examinations or by adducing rebuttal evidence if needed. In trials, this is achieved by the prior filing of expert affidavits or statements; in summary proceedings, through the filing of affidavits.

[34] Whether in the context of a trial or of a summary proceeding, to allow, without prior leave, a party to tender more than the allowable number of witnesses, leaving to the hearing judge the determination of whether they will all be admitted (or if not, which will be relied upon) would effectively require the opposite party to prepare its case to meet all of the evidence tendered. This would eliminate, at least for the parties, any of the benefits intended by the rule. Worse yet, depending on how the opponent’s case in rebuttal is prepared, the subsequent disallowance of parts of a party’s case is likely to give rise to involved controversy as to what parts of the opponent’s case were intended as rebuttal of the disallowed evidence and ought therefore to be

[32] Apotex a prétendu que, de toute manière, l’article 7 ne s’applique que lorsque les témoins seront interrogés de vive voix à l’audience et que seul le juge qui entend la demande au fond ou instruit l’instance a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser l’audition de témoignages d’opinion supplémentaires. Selon moi, l’article 7 n’établit pas de telles restrictions. Au mieux, la disposition se prête à deux interprétations, et je dois lui donner [TRADUCTION] «une juste interprétation, de façon à la rendre raisonnable et applicable lorsque les termes employés le justifient», comme il a été statué dans *In re Scamen* [à la page 142].

[33] De toute évidence, l’article 7 est une disposition de portée générale, qui ne s’applique pas qu’aux procès: «dans un procès ou autre procédure pénale ou civile»—«*in any trial or other proceeding, criminal or civil*» [soulignement ajouté]. Dans le cadre d’une procédure sommaire, l’on dépose un affidavit au lieu de procéder à un interrogatoire principal, et le contre-interrogatoire se déroule hors la présence du tribunal, mais les règles de preuve s’appliquent par ailleurs également aux deux modes de présentation de la preuve. Dans le cas de la preuve d’expert, la règle veut qu’un préavis relatif au contenu du témoignage soit donné à la partie adverse bien avant l’audience ou le procès pour lui permettre de s’y préparer adéquatement en préparant soigneusement le contre-interrogatoire ou en présentant une contre-preuve au besoin. Lors d’un procès, la partie dépose au préalable l’affidavit ou la déclaration de l’expert et, dans le cadre d’une procédure sommaire, elle produit un affidavit.

[34] Que ce soit dans le contexte d’un procès ou d’une procédure sommaire, permettre à une partie de présenter, sans autorisation préalable, un plus grand nombre de témoins que celui prévu, laissant au juge président l’audience le soin de décider si leurs témoignages seront tous recevables (ou, sinon, lesquels seront pris en compte) exigerait dans les faits de la partie adverse qu’elle se prépare à réfuter tous les éléments de preuve présentés. Cela écarterait, du moins pour les parties, tout avantage censé découler de la règle. Pis encore, selon la manière dont la partie adverse aura préparé sa contre-preuve, l’exclusion subséquente de certains éléments de la preuve donnera vraisemblablement lieu à un désaccord quant à savoir quels éléments de la

disregarded. As with the results reached in *In re Scamen*, the cure is likely to be worse than the disease. The potential for abuse is the same whether the evidence be brought *viva voce* at the hearing or by way of affidavit and cross-examinations, and effective control of this abuse is achieved by interpreting section 7 as applying at any stage of proceedings, including summary proceedings.

[35] While there will obviously be instances where the final determination of whether to allow more than five expert witnesses should properly be left with the judge hearing the case on its merits, I find that the proper interpretation and application of section 7 of the *Canada Evidence Act* requires that a party who proposes to adduce the evidence of more than five experts must seek leave to do so at the time of, or prior to, first tendering the additional evidence. As Apotex has not sought prior leave to tender more than five affidavits of expert evidence and has not even met Merck's motion with a motion for leave to do so, Apotex is only entitled to rely on the evidence of five expert witnesses.

[36] In any event, the rule embodied in section 7 of the *Canada Evidence Act*, even if section 7 does not apply to summary proceeding *strictissimi juris*, provides clear guidance as to the number of experts the trial of an action should reasonably require, beyond which abuse is presumed. I see no reason not to apply these guidelines to summary proceedings such as the present, and hold that, save in special circumstances which the party has the burden of establishing, it is abusive for a party to file the affidavits of more than five experts. Apotex has failed to do so.

ORDER

IT IS ORDERED THAT:

(1) Apotex shall have 10 days from the date of this order to serve and file a notice electing upon which five of the affidavits of Dr. Allen W. Rey, Dr. Juliet Compston, Dr. Eli Shefter, Dr. Michael J. Cima, Dr. Peter J. Stang, Dr.

contre-preuve visaient à réfuter la preuve exclue et doivent de ce fait être écartés. À l'instar de la conclusion tirée dans *In re Scamen*, le remède sera pire que le mal. Le risque d'abus est le même que la preuve soit présentée de vive voix à l'audience ou au moyen d'un affidavit et de contre-interrogatoires, et l'on peut le gérer efficacement en appliquant l'article 7 à toute étape de l'instance, y compris la procédure sommaire.

[35] Même s'il y aura manifestement des cas où la décision finale de permettre ou non la présentation de plus de cinq témoignages d'experts devra à juste titre être laissée au juge qui entendra l'affaire au fond, je conclus que l'interprétation et l'application appropriées de l'article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada* exigent que la partie qui compte faire entendre plus de cinq experts soit tenue d'obtenir l'autorisation de le faire au plus tard au moment de présenter le premier témoignage supplémentaire. Étant donné qu'Apotex n'a pas demandé au préalable l'autorisation de déposer plus de cinq affidavits d'experts et n'a même pas donné suite à la requête de Merck en demandant l'autorisation de le faire, Apotex ne peut invoquer que les témoignages de cinq experts.

[36] Quoi qu'il en soit, la règle établie à l'article 7 de la *Loi sur la preuve au Canada*, même si, *strictissimi juris*, cette disposition ne s'applique pas à la procédure sommaire, est très claire quant au nombre d'experts qu'exige raisonnablement l'instruction d'une affaire, l'abus étant présumé lorsque ce nombre est dépassé. Je ne vois aucune raison de ne pas appliquer ces lignes directrices à une procédure sommaire comme celle considérée en l'espèce, et j'arrive à la conclusion que, sauf circonstances spéciales dont la preuve incombe à la partie qui les invoque, il est abusif de déposer plus de cinq affidavits d'experts. Apotex n'a pas établi l'existence de telles circonstances spéciales.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT:

1) Apotex a 10 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour signifier et déposer un avis des cinq affidavits qu'elle retient parmi ceux des D^{es} Allen W. Rey, Juliet Compston, Eli Shefter, Michael J. Cima, Dr.

Roger Newton, Dr. Robert Allan McClelland, Dr. Graham Russell or Dr. Robert S. Langer it will rely.

Peter J. Stang, Roger Newton, Robert Allan McClelland, Graham Russell ou Robert S. Langer.

(2) The affidavits mentioned in paragraph (1) above and not included in this election shall be struck.

2) Les affidavits non retenus seront radiés.

(3) The time within which cross-examinations are to be conducted shall run from the date of filing of Apotex's notice of election.

3) Le délai imparti pour effectuer les contre-interrogatoires courra à compter du dépôt de cet avis par Apotex.