

A-715-75

A-715-75

**Gruppo Lepetit S.p.A. and Ciba-Geigy A.G.**  
(Appellants)

**Gruppo Lepetit S.p.A. et Ciba-Geigy A.G.**  
(Appelantes)

v.

a c.

**ICN Canada Limited (Respondent) (Applicant)**

**ICN Canada Limited (Intimée) (Demanderesse)**

Court of Appeal, Jackett C.J., Ryan J. and Kelly D.J.—Toronto, February 21 and 22, 1977.

Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Ryan et le juge suppléant Kelly—Toronto, les 21 et 22 février 1977.

*Patents — Appeal against granting of licences to respondent pursuant to s. 41(4) of Patent Act — Whether Commissioner erred in law in not taking into account false representations of respondent — Quantum of royalties — Division of royalties — Calculation of costs — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 41(4) — Federal Court Rules 1108 and 1312.*

*Brevets — Appel interjeté d'une décision d'accorder des licences à l'intimée, conformément à l'art. 41(4) de la Loi sur les brevets — Le commissaire a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la présentation erronée des faits imputée à l'intimée? — Montant de la redevance — Partage de la redevance — Calcul des dépens — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 41(4) — Règles 1108 et 1312 de la Cour fédérale.*

The appellants claim that the Commissioner of Patents erred in law in failing to see a good reason not to grant licences to the respondent in respect of patents owned by appellants, said good reason being false material representations in the applications for the licences as to the respondent's equipment and facilities. The appellants claim further that the Commissioner should have fixed the royalty on a higher basis and that he should have been guided by an agreement between them in apportioning the total royalty to them.

d Les appelantes allèguent que le commissaire des brevets a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'avait pas de bonne raison de ne pas accorder des licences à l'intimée à l'égard de brevets détenus par les appelantes, car la présentation délibérément erronée des faits quant au matériel et aux installations dans les demandes pour obtenir ces licences constitue une bonne raison. Les appelantes font valoir, en outre, que le montant de la redevance fixée par le commissaire aurait dû être plus élevé et que ce dernier aurait dû se rapporter à un accord conclu entre les appelantes pour partager entre elles la redevance totale.

*Held*, the appeal is dismissed. There were no false statements express or implied, nor any intention to mislead on the part of the respondent. In any event, material misrepresentations do not necessarily constitute a "good reason not to grant" a licence under section 41(4) of the Act. There was no allegation that the Commissioner's decision was obtained by fraud and, since both parties were given the opportunity to be heard before he made his decision, there can be no grounds for setting it aside. Costs in appeals such as this will be assessed pursuant to the provisions of Rules 1108 and 1312.

f *Arrêt*: l'appel est rejeté. L'intimée n'a pas fait de déclarations fausses, expressément ou implicitement, et n'a pas eu l'intention de tromper le commissaire. Quoi qu'il en soit, la présentation erronée des faits ne constitue pas nécessairement une «bonne raison de ne pas accorder» une licence demandée en vertu de l'article 41(4) de la Loi. Personne n'a soutenu que la décision du commissaire a été obtenue par fraude et, puisque les deux parties ont eu l'occasion de se faire entendre avant que ce dernier rende sa décision, il n'existe aucun motif pour annuler cette décision. Les dépens, dans les cas d'appels comme celui en l'espèce, seront calculés conformément aux dispositions des Règles 1108 et 1312.

APPEAL from decision of Commissioner of Patents.

h APPEL d'une décision du commissaire des brevets.

COUNSEL:

AVOCATS:

*James A. Devenny, Q.C.*, for appellants.  
*Ivor M. Hughes* for respondent.

i *James A. Devenny, c.r.*, pour les appelantes.  
*Ivor M. Hughes* pour l'intimée.

SOLICITORS:

PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for appellants.  
*MacBeth & Johnson*, Toronto, for respondent.

j *Smart & Biggar*, Ottawa, pour les appelantes.  
*MacBeth & Johnson*, Toronto, pour l'intimée.

*The following are the reasons for judgment delivered orally in English by*

JACKETT C.J.: This is an appeal from a decision of the Acting Commissioner of Patents, under section 41(4) of the *Patent Act*<sup>1</sup>, granting licences in respect of 9 patents owned by the first appellant and two patents owned by the second appellant, all of which patents relate to the production of a medicine called "*Rifampin*".

Section 41(4) of the *Patent Act* reads as follows:

41. (4) Where, in the case of any patent for an invention intended or capable of being used for medicine or for the preparation or production of medicine, an application is made by any person for a licence to do one or more of the following things as specified in the application, namely:

(a) where the invention is a process, to use the invention for the preparation or production of medicine, import any medicine in the preparation or production of which the invention has been used or sell any medicine in the preparation or production of which the invention has been used, or

(b) where the invention is other than a process, to import, make, use or sell the invention for medicine or for the preparation or production of medicine,

the Commissioner shall grant to the applicant a licence to do the things specified in the application except such, if any, of those things in respect of which he sees good reason not to grant such a licence; and, in settling the terms of the licence and fixing the amount of royalty or other consideration payable, the Commissioner shall have regard to the desirability of making the medicine available to the public at the lowest possible price consistent with giving to the patentee due reward for the research leading to the invention and for such other factors as may be prescribed.

While the licences that are the subject of the appeal flowed from four applications, it is common ground that the four sets of proceedings are, for all relevant purposes, in the same terms. I shall, therefore, for the most part, discuss the appeal as if there were only one set of proceedings.

Four attacks were made by the appellant on the licences in question, *viz*:

<sup>1</sup> R.S.C. 1970, c. P-4.

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par*

LE JUGE EN CHEF JACKETT: Appel est interjeté d'une décision du commissaire des brevets intérimaire, prise en vertu de l'article 41(4) de la *Loi sur les brevets*<sup>1</sup>, d'accorder des licences pour 9 brevets de la première appelante et pour deux brevets de la deuxième appelante. Tous ces brevets portent sur la production d'un médicament appelé «*Rifampin*».

Voici le libellé de l'article 41(4) de la *Loi sur les brevets*:

41. (4) Si, lorsqu'il s'agit d'un brevet couvrant une invention destinée à des médicaments ou à la préparation ou à la production de médicaments, ou susceptible d'être utilisée à de telles fins, une personne présente une demande pour obtenir une licence en vue de faire l'une ou plusieurs des choses suivantes comme le spécifie la demande, savoir:

a) lorsque l'invention consiste en un procédé, utiliser l'invention pour la préparation ou la production de médicaments, importer tout médicament dans la préparation ou la production duquel l'invention a été utilisée ou vendre tout médicament dans la préparation ou la production duquel l'invention a été utilisée, ou

b) lorsque l'invention consiste en autre chose qu'un procédé, importer, fabriquer, utiliser ou vendre l'invention pour des médicaments ou pour la préparation ou la production de médicaments,

le commissaire doit accorder au demandeur une licence pour faire les choses spécifiées dans la demande à l'exception de celles, s'il en est, pour lesquelles il a de bonnes raisons de ne pas accorder une telle licence; et, en arrêtant les conditions de la licence et en fixant le montant de la redevance ou autre considération à payer, le commissaire doit tenir tout compte de l'opportunité de rendre les médicaments accessibles au public au plus bas prix possible tout en accordant au breveté une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l'invention et pour les autres facteurs qui peuvent être prescrits.

Bien que les licences sur lesquelles porte l'appel aient fait l'objet de quatre demandes, les parties s'accordent à dire que les quatre séries d'actes de procédure sont, à toutes fins utiles, rédigées dans les mêmes termes. Je vais donc, pour la plupart des points soulevés, étudier l'appel comme s'il s'agissait d'une seule action.

L'appelante a formulé quatre objections aux licences en question, savoir:

<sup>1</sup> S.R.C. 1970, c. P-4.

(a) "the Commissioner erred in law in failing to see a good reason not to grant the requested compulsory licences . . . , said good reason being the false material misrepresentations in the four applications of the Applicant for said licences";<sup>2</sup>

a

(b) the royalty should have been fixed on a higher basis,

b

(c) the Commissioner should have been guided by an agreement between the appellants as to the basis for dividing the total royalty between them, and

c

(d) an amendment should be made in certain places in each licence by substituting a reference to the specific medicine "Rifampin" for a more general reference to "the products" or "such products".

d

a) [TRADUCTION] «le commissaire a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'avait pas de bonne raison de ne pas accorder les licences obligatoires . . . , car la présentation délibérément erronée des faits dans les quatre demandes présentées par la demanderesse pour obtenir ces licences constitue une bonne raison»;<sup>2</sup>

b) le montant de la redevance fixée aurait dû être plus élevé,

c) le commissaire aurait dû se rapporter à un accord conclu entre les appelantes pour partager entre elles la redevance totale et

d) il faudrait modifier chaque licence de façon à ce que la mention expresse du médicament «Rifampin» remplace la mention plus générale des «produits» ou de «ces produits».

As to the last of these attacks, counsel for the respondent made it clear, by the memorandum filed on behalf of the respondent in this Court and by the position taken on behalf of the respondent during the course of the hearing in this Court, that "it does not matter" to the respondent if the amendments sought are made. There is, therefore, no issue between the parties on this aspect of the matter for decision by the Court and it would not appear that there was any necessity to make it the subject of an appeal to the Court. I am, therefore, of opinion that, as far as this part of the case is concerned, the appeal should be dismissed on the understanding that the respondent will support an application by the appellants to the Commissioner to make the amendments in question to the licences.

f

g

h

As already indicated, the sole ground upon which the appellants based their contention that the licences should not have been granted is that "the Commissioner erred in law in failing to see a good reason not to grant the . . . licences . . . , said good reason being . . . false material misrepresentations in the . . . applications . . . for said

i

En ce qui concerne cette dernière objection, l'avocat de l'intimée a précisé dans le mémoire versé au dossier de cette cour au nom de l'intimée et dans son plaidoyer devant cette cour [TRADUCTION] «qu'il importe peu» à l'intimée que les modifications demandées soient apportées. La Cour n'a donc pas à trancher de litige entre les parties sur cet aspect de l'affaire et, selon moi, il n'était pas nécessaire d'interjeter appel à cette cour sur cette question. A mon avis, pour cette partie de l'affaire, l'appel devrait être rejeté étant donné que l'intimée appuiera une demande présentée par les appelantes au commissaire en vue d'apporter les modifications en question aux licences.

Les appelantes, je le répète, prétendent que les licences n'auraient pas dû être accordées au seul motif que [TRADUCTION] «le commissaire a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'avait pas de bonne raison de ne pas accorder les licences . . . , car la présentation délibérément erronée des faits dans les . . . demandes présentées . . .

<sup>2</sup> See paragraph 30 of the appellants' memorandum in this Court.

<sup>2</sup> Voir le paragraphe 30 du mémoire des appelantes versé au dossier de cette cour.

licences".<sup>3</sup>

The alleged misrepresentations in the applications made by the respondent to the Commissioner may, as I understand the appellants' memorandum and argument in this Court, be summarized as follows:

(1) the respondent stated that it proposed to import certain intermediate substances to be used in the preparation of the "bulk Rifampin" and to be then processed by the respondent into final dosage form;

(2) the respondent stated that, as a result of the relationship that existed between it and certain other companies, it was "in a position to benefit from the experience of each of the related subsidiary companies and utilize their chemical and drug facilities . . ." and "utilize the employees of such companies . . .";

(3) the respondent stated that its office and plant occupied some 100,000 square feet and housed modern and efficient drug manufacturing facilities to do the things proposed if the licence is granted and that "This facility was previously owned by Hoffman-La Roche Limited"; and

(4) the respondent stated that it proposed to do the things for which the licences were applied "himself" and that it did not require to obtain any additional "buildings" or "facilities" for that purpose.

By the "Counterstatement" that the appellants filed with the Commissioner, the appellants submitted that the above statements in the respondent's applications were misrepresentations and, in support of that submission, they filed certain affidavit material, which affidavit material is the material upon which the appellants rely for that contention in this Court.

<sup>3</sup> In Part I of the appellants' memorandum there is a statement that the Commissioner possibly took the alleged misrepresentations into account when he decided to require service of the applications on the appellants as well as when he decided to grant the licences. This is not, however, relied on in setting out the grounds of appeal in Part II of the memorandum and its relevance to the relief sought by the appellants (i.e., setting aside the granting of the licences) is not apparent to me.

pour obtenir ces licences constitue une bonne raison".<sup>3</sup>

La présentation erronée des faits imputée à l'intimée dans ses demandes présentées au commissaire peut, à mon avis et d'après le mémoire ainsi que le plaidoyer des appelantes dans cette cour, se résumer ainsi:

(1) l'intimée a déclaré qu'elle avait l'intention d'importer certaines substances intermédiaires pour les utiliser dans la préparation de «Rifampin en vrac» et pour les traiter ensuite jusqu'à l'obtention du dosage exact;

(2) l'intimée a affirmé qu'en raison des rapports qu'elle avait avec certaines autres compagnies, elle [TRADUCTION] «pouvait tirer profit de l'expérience de chacune des filiales et utiliser leurs installations servant aux produits chimiques et pharmaceutiques . . .» et «recourir aux services des employés de ces compagnies . . .»;

(3) l'intimée a affirmé que son bureau et son usine occupaient environ 100,000 pieds carrés et abritaient des installations modernes et efficaces pour la fabrication de produits pharmaceutiques qu'elle pouvait faire les choses projetées si la licence était accordée et que [TRADUCTION] «Ces installations appartenaient auparavant à Hoffman-La Roche Limited»; et

(4) l'intimée a affirmé qu'elle avait l'intention de faire «elle-même» les choses pour lesquelles les licences étaient demandées et qu'elle n'avait pas besoin d'acquérir de «bâtiments» ou d'installations» supplémentaires à cette fin.

Dans la «contre-déclaration» que les appelantes ont remise au commissaire, elles ont soutenu que les affirmations susmentionnées contenues dans les demandes de l'intimée constituaient une présentation erronée des faits et, pour appuyer leurs prétentions, elles ont produit des déclarations sous serment sur lesquelles elles fondent leurs prétentions devant cette cour.

<sup>3</sup> Les appelantes affirment dans la première partie de leur mémoire que le commissaire a peut-être tenu compte de la présumée présentation erronée des faits quand il a décidé d'exiger la signification des demandes aux appelantes et quand il a accordé les licences. Toutefois, les motifs d'appel exposés dans la deuxième partie du mémoire ne mentionnent pas cette possibilité, et je ne saisis pas l'intérêt de cet argument pour le redressement demandé par les appelantes (c'est-à-dire l'annulation des licences).

In effect, the appellants' evidence with reference to the question of misrepresentation was affidavits of experts in the relevant field, whereby the experts testified

(a) that the application does not show that the respondent had, or intended to obtain, "personnel, equipment and facilities" needed to produce "Rifampin",

(b) that most of the former employees of one of the related companies referred to in the application were subsequently employed by a different company and that there was no special relationship between the respondent and such former employees, and

(c) that the building that formerly belonged to Hoffman-La Roche Limited to which reference is made in the application was "an empty building of some 96,000 square feet" when acquired by the respondent.

The respondent did not, by affidavit or otherwise, contradict such testimony.

In his decision, the Acting Commissioner dealt with the contention concerning the alleged misrepresentations as follows:

The final point to be dealt with here is the contention of the Patentees that the Applicant's facilities, as detailed in its applications, are inadequate to enable it to perform some of the things for which it has requested licences, and that the Applicant has not indicated any intention of obtaining the necessary equipment. The Patentees have characterized this as misrepresentation of material facts as to Applicant's facilities and intentions, which, they submit, should be considered good reason not to grant any licence, or, at least reason to restrict the licences to the performance of those things which the Applicant would be capable of doing with the equipment and facilities listed in its applications.

I cannot see that a lack of equipment or facilities would, in itself, be sufficient reason to refuse a licence or restrict its scope. There is no stipulation in the Patent Act or Rules that the granting of a licence is conditional upon the Applicant possessing complete facilities for doing the things for which it has sought a licence; therefore I do not consider that there has been any misrepresentation on the Applicant's part.

By its memorandum in this Court, the appellants put their contentions that the alleged misrepresentations were misrepresentations of fact as follows:

En effet, les éléments de preuve des appelantes relatifs à la question de la présentation erronée des faits se résument à des déclarations sous serment faites par des experts en la matière. Ces derniers ont déclaré:

a) que la demande ne démontrait pas que l'intimée possédait, ou avait l'intention de se procurer, [TRADUCTION] «le personnel, le matériel et les installations» nécessaires pour produire le «Rifampin»,

b) que la plupart des anciens employés de l'une des compagnies liées mentionnées dans la demande avaient été embauchés par la suite par une compagnie distincte et qu'il n'y avait aucun lien spécial entre l'intimée et ces anciens employés, et

c) que le bâtiment qui appartenait auparavant à Hoffman-La Roche Limited et qui était mentionné dans la demande était [TRADUCTION] «un bâtiment vide de 96,000 pieds carrés environ» lorsque l'intimée l'a acheté.

L'intimée n'a pas, par déclaration sous serment ou autrement, contredit ces témoignages.

Voici comment le commissaire intérimaire a traité, dans ses motifs, l'argument relatif à la présentation erronée des faits:

[TRADUCTION] Enfin, il reste à étudier les prétentions des brevetées selon lesquelles les installations de la demanderesse, décrites dans ses demandes, sont insuffisantes pour lui permettre de réaliser certaines des choses pour lesquelles elle a demandé des licences et selon lesquelles la demanderesse n'a pas manifesté l'intention de se procurer le matériel nécessaire.

Les brevetées ont qualifié cette situation de présentation erronée des faits relatifs aux installations et aux intentions de la demanderesse, qui, selon elles, devrait constituer une bonne raison de ne pas accorder de licence ou, à tout le moins, de limiter les licences à la réalisation des choses que la demanderesse serait en mesure de réaliser avec le matériel et les installations énumérés dans ses demandes.

Je ne pense pas qu'un manque de matériel ou d'installations constitue en soi une raison suffisante de refuser une licence ou d'en restreindre la portée. Aucune disposition de la Loi sur les brevets ni des Règles ne porte qu'une licence est accordée à la condition que le demandeur possède les installations complètes permettant de faire les choses pour lesquelles il demande une licence; par conséquent, j'estime que la demanderesse n'a pas donné une présentation erronée des faits.

Dans leur mémoire présenté à cette cour, les appelantes expriment leurs allégations selon lesquelles il y a eu présentation erronée des faits, de la façon suivante:

(a) in relation to the first alleged misrepresentation, they say:

Contrary to its statement in each application that it proposed to use certain intermediates in the preparation of bulk Rifampin in its pharmaceutically tolerable forms, the Applicant had no intention to carry out the necessary processes on these intermediates as it did not have the equipment to carry out such processes and it had no intention to obtain any further equipment.

(b) in relation to the second alleged misrepresentation, they say:

Contrary to the assertion of the Applicant in each application that it is in a position to benefit from the experience of Strong, Cobb, Arner Company of Canada Limited because of a relationship between the two companies, the Applicant is in fact only able to benefit from the experience of less than about one-half dozen of the Strong, Cobb, Arner people who numbered over 100 and no special relationship exists between the Applicant and the great majority of former Strong, Cobb, Arner employees, this great majority now being employed by Custom Pharmaceuticals Limited.

(c) in relation to the third alleged misrepresentation, they say:

Contrary to the statement by the Applicant that its facility, which is previously referred to as "modern and efficient drug manufacturing facilities", was previously owned by Hoffman-La Roche Limited, in actual fact the Applicant merely purchased an empty building with no drug manufacturing equipment formerly owned by Hoffman-La Roche Limited. The Applicant could have had no other purpose other than that of falsely misleading the Commissioner of Patents by referring to this building as a facility rather than simply "building". The Applicant could have had no other purpose other than to falsely mislead the Commissioner of Patents by referring to the fact that its building was previously owned by Hoffman-La Roche Limited since why else would it refer to the earlier owner of an empty building purchased by it in the context of the present compulsory licence applications.

(d) in relation to the fourth alleged misrepresentation, they say:

Contrary to the assertion by the Applicant in paragraph 7 of each application that it proposes to do all of the things specified in Clause 3 of the respective application itself, including the use of each invention that is a process for the preparation or production of medicine, the fact is that the Applicant could have had no such intention since it did not have and did not intend to acquire any necessary equipment and facilities to carry out the indicated processes of the Appellants' patents.

a) en ce qui concerne le premier fait erroné,

[TRADUCTION] Contrairement à son assertion dans chaque demande selon laquelle elle avait l'intention d'utiliser certains intermédiaires dans la préparation du Rifampin en vrac sous forme de produit pharmaceutique, la demanderesse n'avait pas l'intention d'appliquer les procédés nécessaires à ces intermédiaires parce qu'elle ne possédait pas le matériel pour appliquer ces procédés et elle n'avait pas l'intention de s'en procurer.

b) en ce qui concerne le deuxième fait erroné,

[TRADUCTION] Contrairement à son assertion dans chaque demande selon laquelle elle pouvait tirer profit de l'expérience de Strong, Cobb, Arner Company of Canada Limited en raison du lien unissant les deux compagnies, la demanderesse ne peut en fait tirer profit que de l'expérience de moins d'une demi-douzaine de la centaine d'employés de Strong, Cobb, Arner et il n'y a aucun lien spécial entre la demanderesse et la grande majorité des anciens employés de Strong, Cobb, Arner, puisque ceux-ci travaillent maintenant pour Custom Pharmaceuticals Limited.

c) en ce qui concerne le troisième fait erroné,

[TRADUCTION] Contrairement à l'assertion de la demanderesse selon laquelle ses installations, appelées ci-dessus «des installations modernes et efficaces servant à la fabrication de produits pharmaceutiques», appartenaient auparavant à Hoffman-La Roche Limited, la demanderesse a, en réalité, simplement acheté un bâtiment vide sans le matériel de fabrication de produits pharmaceutiques qui appartenait à Hoffman-La Roche Limited. La demanderesse ne pouvait avoir d'autre but que de tromper le commissaire des brevets quand elle a appelé «installations» ce bâtiment plutôt que de l'appeler simplement «bâtiment». La demanderesse ne pouvait avoir d'autre but que de tromper le commissaire des brevets quand elle a mentionné que ce bâtiment appartenait auparavant à Hoffman-La Roche Limited, car pour quelle autre raison aurait-elle mentionné, dans le cadre des présentes demandes de licence obligatoire, le nom du propriétaire antérieur d'un bâtiment vide qu'elle avait acheté.

d) en ce qui concerne le quatrième fait erroné,

[TRADUCTION] Contrairement à l'assertion de la demanderesse au paragraphe 7 de chaque demande selon laquelle elle a l'intention de faire elle-même toutes les choses spécifiées à l'article 3 de chaque demande, y compris l'utilisation de chaque invention qui consiste en un procédé dans la préparation ou la production de médicaments, en réalité, la demanderesse ne pouvait pas avoir cette intention puisqu'elle ne possédait pas et qu'elle n'avait pas l'intention de se procurer le matériel et les installations nécessaires pour appliquer les procédés indiqués des brevets des appelantes.

At the conclusion of the argument of counsel for the appellants on the misrepresentation question and on the other two outstanding attacks on the Commissioner's decision to which I have already referred, we indicated to counsel late yesterday that, as we saw the matter at that time, it would not be necessary to hear counsel for the respondent. We have given the matter further consideration in the meantime and are still of the view that it is unnecessary to hear counsel for the respondent.

With reference to the misrepresentation aspect of the appeal, it should be said at the outset that counsel for the appellants made it clear that he was not contending that the respondent had been guilty of fraud. In addition, I must say that I have not been persuaded that the respondent made any false statements, express or implied, in its applications under section 41(4) nor have I been persuaded that there was any intention on the part of the respondent to mislead the Commissioner.<sup>4</sup> This conclusion would be a sufficient basis for dismissing the appeal on this branch of the matter.

However, I deem it advisable to say that I do not accept the appellants' submission that a material misrepresentation in an application under section 41(4) of the *Patent Act* is, as a matter of law, necessarily a "good reason not to grant" the licence applied for. It may well be that it would be open to the Commissioner in certain circumstances to see a particular false statement or statements in such an application as "good reason" for not granting a licence.<sup>5</sup> That is a very different thing from the submission made on this appeal that every such misrepresentation is, in itself, as a

<sup>4</sup> Apparent conflicts between statements in the applications and the affidavits filed by the appellants are capable of explanation by reference to the use of such words as "facilities" in different senses and a different appreciation of what was required by the Rules. It must also be borne in mind that there is a difference between misrepresentation and a mere self-serving painting of a picture, reprehensible as the latter may be in some circumstances.

<sup>5</sup> The Commissioner, for example, might be persuaded by a completely false application that the applicant was a person who would use a section 41(4) licence as a means of exploiting the public rather than as a means to serve the ends contemplated by the legislation. If he did, it would, I should have thought, be a "good reason" for refusing a grant.

A la fin du plaidoyer de l'avocat des appelantes sur la question de la présentation erronée des faits et sur les deux autres objections pendantes à la décision du commissaire, que j'ai déjà mentionnées, nous avons fait savoir aux avocats tard hier soir que, d'après la tournure de l'affaire à ce moment-là, il ne serait pas nécessaire d'entendre l'avocat de l'intimée. Depuis, nous avons réexaminé la question mais nous estimons toujours qu'il n'est pas nécessaire d'entendre l'avocat de l'intimée.

En ce qui concerne la présentation erronée des faits en l'espèce, il faut dire tout de suite que l'avocat des appelantes a précisé qu'il ne prétendait pas que l'intimée était coupable de fraude. En outre, je dois dire que je n'ai pas été convaincu que l'intimée avait fait des déclarations fausses, expressément ou implicitement, dans ses demandes en vertu de l'article 41(4) ni qu'elle avait eu l'intention de tromper le commissaire.<sup>4</sup> Cette conclusion justifierait le rejet de l'appel sur ce point.

Toutefois, je crois bon de souligner que je n'accepte pas les prétentions des appelantes selon lesquelles la présentation erronée des faits dans une demande en vertu de l'article 41(4) de la *Loi sur les brevets* constitue nécessairement, en droit, une «bonne raison de ne pas accorder» la licence demandée. Il peut arriver que le commissaire puisse, dans certaines circonstances, estimer qu'une ou plusieurs assertions erronées dans une telle demande constituent une «bonne raison» de ne pas accorder une licence.<sup>5</sup> Cette situation diffère beaucoup de l'argument en l'espèce selon lequel

<sup>4</sup> Il est possible d'expliquer les contradictions apparentes entre les affirmations des demandes et les déclarations sous serment déposées par les appelantes, car des mots comme «installations» avaient un sens différent et il n'y avait pas d'accord sur ce que prescrivait les Règles. Il faut également se rappeler qu'il y a une différence entre la présentation erronée des faits et le simple fait de présenter la réalité sous un jour favorable, bien que ce dernier fait puisse être répréhensible dans certaines circonstances.

<sup>5</sup> Il se pourrait que le commissaire soit convaincu par une demande entièrement fautive que le demandeur se servira de la licence accordée en vertu de l'article 41(4) pour exploiter le public et non pour atteindre les objectifs visés par la loi. Dans ce cas, le commissaire a, à mon avis, une «bonne raison» de ne pas accorder la licence.

matter of law, such a good reason.

Apart from a judgment obtained by fraud, and there is no suggestion that the Commissioner's decision in this matter was obtained by fraud, I know of no principle upon which a decision of any tribunal, given after both sides to a controversy have had a fair opportunity to put forward their respective sides of the matter, can be set aside because the person seeking the decision made incorrect or misleading statements in his pleadings (or the equivalent thereof) or led evidence containing incorrect or misleading statements. The grant of the patent under the *Patent Act* is quite a different matter because the application therefor is processed without persons opposed in interest having an opportunity to be heard. (Compare section 10 of the *Patent Act*.) Similarly an *ex parte* order is obtained without the person against whom the order is made having an opportunity to answer what is said against him. In such cases, there is a higher than usual duty on the applicant to provide the tribunal with a full, fair and honest statement of all relevant facts.<sup>6</sup>

What I have said constitutes my reasons for concluding that the appeal should be dismissed in so far as the appellants sought to have the licences granted under section 41(4) set aside.

In so far as the attacks on the *quantum* and division of royalty are concerned, the submissions made on behalf of the appellants did not convince

<sup>6</sup> With reference to the Commissioner's decision, at the outset, that the application was such as to require an answer from the patentee, which decision was, of course, made before the patentee had an opportunity to be heard, the only analogy that occurs to me is with a Court's decision, on the hearing of an interlocutory application or appeal, to call on the respondent. Once the respondent is called on, as I understand it, the matter must be decided on the merits. The application or appeal is not dismissed because the applicant or appellant did not make a full and fair presentation of the matter. There may, of course, be special cases where, even if the opponent did have an opportunity to be heard, an order will subsequently be revoked for lack of full disclosure. Compare *Ontario Mining v. Seybald* [1903] A.C. 73, at p. 84. In my view, the public policy underlying compulsory licensing of drug patents would tend to be frustrated by introducing any such implied principle as a foundation for setting aside such licences.

toute présentation erronée des faits suffit à elle seule, à justifier en droit, un refus.

Sauf en cas de jugement obtenu par fraude, et personne ne soutient que la décision du commissaire en l'espèce a été obtenue par fraude, aucun principe ne justifie, à ma connaissance, l'annulation d'une décision judiciaire rendue après que les deux parties à un litige ont eu l'occasion raisonnable d'exposer leur point de vue au motif que la personne qui était demanderesse a fait des assertions inexactes ou trompeuses dans ses actes de procédure (ou dans leur équivalent) ou a produit des éléments de preuve qui renferment des affirmations inexactes ou trompeuses. La délivrance d'un brevet en vertu de la *Loi sur les brevets* présente une situation tout à fait différente, car la demande de brevet est instruite sans que les personnes dont les intérêts sont menacés puissent présenter leur point de vue. (Comparez l'article 10 de la *Loi sur les brevets*.) De même, une ordonnance *ex parte* est prononcée sans que la personne visée ait l'occasion de contester ce qu'on lui oppose. Dans ces cas-là, le demandeur est d'autant plus tenu de présenter au tribunal un exposé complet, juste et honnête de tous les faits pertinents.<sup>6</sup>

Voilà les motifs du rejet de l'appel en ce qui touche la demande d'annulation des licences qui a été formulée par les appelantes en vertu de l'article 41(4).

Quant aux contestations relatives au montant et au partage de la redevance, l'argument présenté au nom des appelantes ne m'a pas convaincu qu'il y a

<sup>6</sup> En ce qui concerne la décision du commissaire, dès le début, de demander la réponse du titulaire du brevet en raison de la nature de la demande, décision qu'il a prise, naturellement, avant que le titulaire du brevet ait eu l'occasion de présenter son point de vue, je ne peux envisager qu'une seule situation analogue, celle où la Cour décide d'appeler l'intimé lors de l'audition d'une requête interlocutoire ou d'un appel. Une fois que l'intimé a été appelé, si je comprends bien, l'affaire doit être jugée sur le fond. La requête ou l'appel n'est pas rejeté parce que le requérant ou l'appelant n'a pas fait un exposé complet et impartial de la question. Il peut arriver des cas particuliers, bien sûr, où même si l'adversaire a eu l'occasion de faire valoir son point de vue, une ordonnance sera annulée ultérieurement parce que tous les faits n'ont pas été divulgués. Comparez *Ontario Mining c. Seybald* [1903] A.C. 73, à la p. 84. Selon moi, l'introduction d'un tel principe implicite pour justifier l'annulation des licences serait nuisible à l'intérêt public et c'est pourtant l'intérêt public que l'on cherche à protéger avec les demandes obligatoires de brevets des produits pharmaceutiques.

me that there was any reason for interfering with the Commissioner's decision.

In my view, therefore, the appeal should be dismissed.

I should add that I have dealt with the appellants' submissions on the misrepresentation question at some length, not because I thought at any stage of the matter that there was a fairly arguable ground for the appeal, but because, having regard to the history of this class of appeal, it seems to me to be advisable that the question whether the appellants' legal submission has any validity should be clearly established without delay. I, of course, realize that what seems clear to me may well turn out to be wrong. What is, in my view, important, is that the question be decided without delay.

I make this latter remark because, before the Court delivers judgment, counsel will have to be heard on the question of costs, that matter having been raised by the respondent's memorandum, and I do not wish to be understood, by reason of the length of these reasons, as having prejudged the question as to whether this was a serious appeal.

In connection with costs, consideration will have to be given to Rule 1312, which reads:

*Rule 1312.* No costs shall be payable by any party to an appeal under this Division to another unless the Court, in its discretion, for special reasons, so orders.

and to Rule 1108, which reads:

*Rule 1108.* Where, in the opinion of the Court, a proceeding in the Court is frivolous, unwarranted or otherwise not brought in good faith, the Court may, by its judgment disposing of the matter, order the party by whom the proceeding was instituted or carried on to pay to the Registry an amount in respect of the work done and expenses incurred by the Registry in connection with the matter under Rule 1206, Rule 1306 or Rule 1402 or otherwise, which amount shall be fixed by the judgment.

Upon the above reasons having been read from the Bench on Tuesday, February 22, and concurred in by the other members of the Court, counsel were heard on the form the judgment should take and the question of costs.

Counsel being agreed that, with reference to the fourth ground of appeal, it would be more convenient, the Court was persuaded to grant a consent judgment making the consequential amendments to the licences.

lieu de modifier la décision du commissaire.

Je suis donc d'avis de rejeter l'appel.

J'ajouterai que j'ai traité assez longuement des prétentions des appelantes relatives à la question de la présentation erronée des faits non pas que j'aie cru à aucun moment de l'affaire que l'appel était raisonnablement bien fondé, mais parce que, eu égard à l'évolution de ce type d'appels, il me semble utile de décider au plus vite si l'argument de droit des appelantes est valable. Je me rends compte, bien sûr, que ce qui me semble clair peut bien se révéler faux. Il importe, selon moi, de trancher la question sans délai.

Je fais cette observation parce que, avant de rendre son jugement, la Cour devra entendre les avocats sur la question des dépens. Cette question a été soulevée dans le mémoire de l'intimée et je ne veux pas que l'on croit, en raison de la longueur de ces motifs, que j'ai déjà tranché la question de savoir s'il s'agit d'un appel «frivole».

A propos des dépens, il faut tenir compte des Règles 1312 et 1108 dont voici le libellé:

*Règle 1312.* Il n'y aura pas de dépens entre parties à un appel interjeté sous le régime du présent Chapitre, à moins que la Cour, à sa discrétion, ne l'ordonne pour une raison spéciale.

*Règle 1108.* Lorsque la Cour juge qu'une procédure est frivole, injustifiée ou faite de mauvaise foi, elle peut, en prononçant jugement en l'affaire, ordonner à la partie qui a intenté ou poursuivi cette procédure de payer au greffe (eu égard au travail fait et aux frais encourus par le greffe en rapport avec cette affaire, notamment en application des Règles 1206, 1306 et 1402) le montant que fixe le jugement.

Après la lecture des motifs précédents à l'audience, le mardi 22 février, quand les autres membres de la Cour y eurent souscrit, les avocats firent valoir leur point de vue sur la forme que devait prendre le jugement et sur la question des dépens.

Puisque les avocats convenaient, en ce qui touche le quatrième motif d'appel, que cela serait plus approprié, la Cour a accepté de rendre un jugement sur consentement qui modifiait les licences en conséquence.

In addition to the question whether costs should be granted under Rule 1312 and the question whether an order should be made under Rule 1108, counsel spoke to an application by the respondent for costs on a solicitor and client basis. The Court, after considering counsel's submissions, decided to allow costs under Rule 1312 (for the "special" reason, in effect, that there was no fairly arguable question raised by the appeal) and fixed them at \$2,000.

As a result, the following judgment was rendered:

By consent, the definition of "medicine" in each licence granted to the respondent by the Acting Commissioner of Patents, is amended by replacing "the products" in line 1 of paragraph 13 of each licence with "rifampin" and replacing "such products" in lines 3 and 4 of each licence with "rifampin". Subject thereto, the appeal is dismissed with costs on a party and party basis, which are hereby fixed at \$2,000.

In doing so the Court intimated that, in future appeals under section 41 where there appeared to be no fairly arguable question raised, the Court would look with more favour on an application for costs on a solicitor and client basis and would consider making an order under Rule 1108 more seriously.

\* \* \*

RYAN J. concurred.

\* \* \*

KELLY D.J. concurred.

En plus de la question de savoir si des dépens devraient être accordés en vertu de la Règle 1312 et de la question de savoir si une ordonnance devrait être rendue en vertu de la Règle 1108, les avocats ont débattu une requête de l'intimée visant à obtenir des dépens taxés sur la base procureur-client. Après examen des arguments des avocats, la Cour a décidé d'accorder des dépens en vertu de la Règle 1312 (pour la raison «spéciale» suivante: l'appel ne soulevait vraiment aucune question pouvant raisonnablement faire l'objet d'un débat) et elle en a fixé le montant à \$2,000.

Par voie de conséquence, le jugement suivant a été rendu:

De consentement, la définition de «médicament» dans chaque licence accordée à l'intimée par le commissaire des brevets intérimaire est modifiée par le remplacement des mots «les produits» à la ligne 1 du paragraphe 13 de chaque licence par le mot «rifampin» et par le remplacement des mots «ces produits» aux lignes 3 et 4 de chaque licence par le mot «rifampin». Sous réserve de ces modifications, l'appel est rejeté avec dépens, taxés sur la base des frais entre parties, qui sont fixés par les présentes à \$2,000.

De ce fait, la Cour a laissé entendre qu'à l'avenir, dans les appels interjetés en vertu de l'article 41 et qui ne soulèveront aucune question pouvant raisonnablement faire l'objet d'un débat, elle sera plus encline à accorder des dépens taxés sur la base procureur-client et elle envisagera plus sérieusement de prononcer une ordonnance en vertu de la Règle 1108.

\* \* \*

LE JUGE RYAN y a souscrit.

\* \* \*

LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit.