

T-1220-82

T-1220-82

American Home Products Corporation (Applicant)

v.

Commissioner of Patents and ICN Canada Limited (Respondents)

Trial Division, Jerome A.C.J.—Toronto, April 5; Ottawa, November 12, 1982.

Judicial review — Prerogative writs — Prohibition — Application to prohibit Commissioner of Patents from granting compulsory licence under s. 41(4) of Patent Act to respondent ICN — Section intra vires Parliament and not inoperative as conflicting with Canadian Bill of Rights — Parliament possesses authority to impose special restrictions upon rights of owners respecting medicinal patents in support of valid federal objective of ensuring reasonable access to products by Canadian consumers — Lack of guarantee of oral hearing prior to determination of rights of owner does not offend standard of fairness under Canadian Bill of Rights — Opportunity to present written submissions and seek oral hearing is provided consistent with desire to reconcile rights of owner with public interest — No subsequent interference with title as patent granted subject to restrictions — Application dismissed — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 18 — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 41(4) — Patent Rules, C.R.C., c. 1250, ss. 123(2), 126(1) — Canadian Bill of Rights, S.C. 1960, c. 44 [R.S.C. 1970, Appendix III], ss. 1, 2(e).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

FOLLOWED:

Eli Lilly & Co. v. S & U Chemicals Ltd. (1973), 9 C.P.R. (2d) 17 (F.C.A.); affirmed [1977] 1 S.C.R. 536; 26 C.P.R. (2d) 141.

APPLIED:

American Home Products Corp. v. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R. 155 (Ont. H.C.); affirmed 62 C.P.R. 161 (Ont. C.A.); *Hoffmann-LaRoche Ltd. v. Frank W. Horner Ltd. et al.* (1970), 64 C.P.R. 93 (Ex. Ct.).

REFERRED TO:

Smith-Kline & French Laboratories Ltd. et al. v. Commissioner of Patents (1982), 61 C.P.R. (2d) 65 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

I. Goldsmith, Q.C. for applicant.
D. H. Ayles, Q.C. and *L. Holland* for respondent Commissioner of Patents.

American Home Products Corporation (requérante)

a c.

Le commissaire des brevets et ICN Canada Limited (intimés)

Division de première instance, le juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 5 avril; Ottawa, 12 novembre 1982.

Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Prohibition — Demande pour interdire au commissaire des brevets de délivrer une licence obligatoire à l'intimée ICN en vertu de l'art. 41(4) de la Loi sur les brevets — Cet article est de la compétence du Parlement et n'est pas inopérant pour la raison qu'il serait contraire à la Déclaration canadienne des droits — Le Parlement a le pouvoir d'imposer des restrictions particulières à l'égard des droits des propriétaires relativement à des brevets couvrant des médicaments s'il s'agit d'appuyer l'objectif fédéral valide d'assurer aux consommateurs canadiens un accès raisonnable à des produits — L'absence de garantie d'une audition avant que soient définis les droits du propriétaire n'enfreint pas l'obligation d'agir de façon impartiale prévue à la Déclaration canadienne des droits — La possibilité de présenter des arguments écrits et de demander une audition orale est offerte conformément au désir du législateur de concilier les droits du propriétaire et l'intérêt public — On ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire puisque le brevet est accordé sous réserve de restrictions — Demande rejetée — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 18 — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 41(4) — Règles sur les brevets, C.R.C., chap. 1250, art. 123(2), 126(1) — Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, chap. 44 [S.R.C. 1970, Appendice III], art. 1, 2e).

JURISPRUDENCE

g

DÉCISION SUIVIE:

Eli Lilly & Co. v. S & U Chemicals Ltd. (1973), 9 C.P.R. (2d) 17 (C.F. Appel); confirmée [1977] 1 R.C.S. 536; 26 C.P.R. (2d) 141.

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

American Home Products Corp. v. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R. 155 (H.C. Ont.); confirmée 62 C.P.R. 161 (C.A. Ont.); *Hoffmann-LaRoche Ltd. v. Frank W. Horner Ltd. et al.* (1970), 64 C.P.R. 93 (C. de l'É.).

DÉCISION CITÉE:

Smith-Kline & French Laboratories Ltd. et al. v. Commissioner of Patents (1982), 61 C.P.R. (2d) 65 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

I. Goldsmith, c.r. pour la requérante.
D. H. Ayles, c.r. et *L. Holland* pour l'intimé le commissaire des brevets.

I. Hughes for respondent ICN Canada Limited.

SOLICITORS:

I. Goldsmith, Q.C., Toronto, for applicant.

Deputy Attorney General of Canada for respondent Commissioner of Patents.

I. Hughes, Concord, for respondent ICN Canada Limited.

The following are the reasons for order rendered in English by

JEROME A.C.J.: This is an application for a writ of prohibition pursuant to section 18 of the *Federal Court Act*¹ prohibiting the respondent, the Commissioner of Patents, from:

(a) considering further or determining the application by the respondent ICN Canada Limited dated November 10, 1980, being application No. 534, for the grant of a compulsory licence under Canadian Patents Nos. 722,692 dated November 30, 1965; 755,634 dated March 28, 1967; 759,982 dated May 30, 1967 and 963,004 dated February 18, 1975, owned by the applicant; and

(b) granting a compulsory licence to the respondent ICN Canada Limited under any of the said patents;

on the ground that the respondent, the Commissioner of Patents, has no jurisdiction to hear or determine the said application, or to grant any such licence, by reason of the fact that subsection 41(4) of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, is either *ultra vires* the Parliament of Canada, or, in the alternative, is in conflict with the *Canadian Bill of Rights*² and therefore inoperative.

Subsection 41(4) is 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:

I. Hughes pour l'intimée ICN Canada Limited.

PROCUREURS:

I. Goldsmith, c.r., Toronto, pour la requérante.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé le commissaire des brevets.

I. Hughes, Concord, pour l'intimée ICN Canada Limited.

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

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Il s'agit d'une demande de bref de prohibition conformément à l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*¹ pour interdire à l'intimé, le commissaire des brevets,

a) d'examiner ou de décider la demande de l'intimée ICN Canada Limited en date du 10 novembre 1980, portant le numéro 534, visant à obtenir la délivrance d'une licence obligatoire pour les brevets canadiens n^{os} 722,692 en date du 30 novembre 1965, 755,634 en date du 28 mars 1967, 759,982 en date du 30 mai 1967 et 963,004 en date du 18 février 1975, dont la requérante est propriétaire; et

b) de délivrer une licence obligatoire à l'intimée ICN Canada Limited pour l'un ou l'autre desdits brevets;

pour le motif que l'intimé, le commissaire des brevets, n'a pas compétence pour entendre ou décider la demande ou pour accorder cette licence parce que le paragraphe 41(4) de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, chap. P-4, excède la compétence du Parlement du Canada ou qu'il contrevient à la *Déclaration canadienne des droits*² et qu'il est, par conséquent, sans effet.

Le paragraphe 41(4) se lit:

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:

¹ R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10.

² S.C. 1960, c. 44 [R.S.C. 1970, Appendix III].

¹ S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10.

² S.C. 1960, chap. 44 [S.R.C. 1970, Appendice III].

(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.

The basis for the attack on the authority of Parliament to enact subsection 41(4) is that it constitutes unwarranted discrimination against owners of medicinal patents by imposing upon them a licence not of their choosing in a way which does not occur with the ownership of other kinds of patents.

Parliament obviously possesses the authority to impose special restrictions upon distribution of selected products if it does so in support of a valid federal objective in the public interest. The direction given to the Commissioner to have regard to the desirability of making the medicine available at the lowest possible price consistent with due reward to the patentee, constitutes clear justification for the compulsory licensing provisions. It can also leave no doubt that Parliament enacted subsection 41(4) to answer those very concerns and was therefore not engaging in unwarranted discrimination. Furthermore, in *Eli Lilly & Co. v. S & U Chemicals Ltd.*³, the Federal Court of Appeal concluded that the provisions of subsection 41(4) constitute a valid exercise of Parliament's legislative authority. Finally, in an earlier judgment on this section, *Smith-Kline & French Laboratories Ltd. et al. v. Commissioner of Patents*⁴, I made reference to the judgment of King J. in *American Home Products Corp. v. Commissioner of*

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,

b 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 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.

a On attaque le pouvoir du Parlement d'adopter le paragraphe 41(4) pour le motif que celui-ci constitue une discrimination injustifiable à l'endroit des propriétaires de brevets couvrant les médicaments en leur imposant un titulaire de licence qu'ils n'ont pas choisi, contrairement à ce qui se fait à l'égard des autres genres de brevets.

Il est évident que le Parlement a le pouvoir d'imposer des restrictions à la distribution de produits déterminés lorsqu'il s'agit d'appuyer un objectif fédéral valide dans l'intérêt public. La directive adressée au commissaire de tenir compte de l'opportunité de rendre les médicaments accessibles au plus bas prix possible tout en accordant au breveté une juste rémunération justifie clairement les dispositions relatives à la délivrance obligatoire des licences. Il ne fait pas de doute que le Parlement a adopté le paragraphe 41(4) pour répondre à ces préoccupations et que, par conséquent, il ne pratiquait pas une discrimination injustifiable. En outre, dans l'arrêt *Eli Lilly & Co. v. S & U Chemicals Ltd.*³, la Cour d'appel fédérale a conclu que les dispositions du paragraphe 41(4) constituent un exercice valide de l'autorité législative du Parlement. Enfin, dans un jugement antérieur sur cet article, *Smith-Kline & French Laboratories Ltd. et al. v. Commissioner of Patents*⁴, j'ai cité le jugement du juge King dans

³ (1973), 9 C.P.R. (2d) 17 (F.C.A.); affirmé [1977] 1 S.C.R. 536; 26 C.P.R. (2d) 141.

⁴ (1982), 61 C.P.R. (2d) 65 (F.C.T.D.).

³ (1973), 9 C.P.R. (2d) 17 (C.F. Appel); confirmé par [1977] 1 R.C.S. 536; 26 C.P.R. (2d) 141.

⁴ (1982), 61 C.P.R. (2d) 65 (C.F. 1^{re} inst.).

*Patents*⁵, setting aside the argument that subsection 41(4) was *ultra vires* the Parliament of Canada. Accordingly, I must set aside the submission that Parliament exceeded its authority in enacting subsection 41(4).

The relevant sections of the *Canadian Bill of Rights* are as follows:

PART I
BILL OF RIGHTS

1. It is hereby recognized and declared that in Canada there have existed and shall continue to exist without discrimination by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the following human rights and fundamental freedoms, namely,

- (a) the right of the individual to life, liberty, security of the person and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by due process of law;
- (b) the right of the individual to equality before the law and the protection of the law;
- (c) freedom of religion;
- (d) freedom of speech;
- (e) freedom of assembly and association; and
- (f) freedom of the press.

2. Every law of Canada shall, unless it is expressly declared by an Act of the Parliament of Canada that it shall operate notwithstanding the *Canadian Bill of Rights*, be so construed and applied as not to abrogate, abridge or infringe or to authorize the abrogation, abridgment or infringement of any of the rights or freedoms herein recognized and declared, and in particular, no law of Canada shall be construed or applied so as to

- (e) deprive a person of the right to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice for the determination of his rights and obligations;

The basis of the applicant's submission that compulsory licensing is in conflict with the *Canadian Bill of Rights* is twofold: first, that it constitutes a denial of the applicant's normal rights of ownership; second, that if the applicant's rights to ownership of this patent can be subject to interference, it is only upon a fair hearing, and since the procedures related to compulsory licensing applications do not guarantee the owner an oral hearing, they are in conflict with the clear provisions of the *Canadian Bill of Rights* in paragraph 2(e).

⁵ (1970), 62 C.P.R. 155 (Ont. H.C.); affirmed 62 C.P.R. 161 (Ont. C.A.).

*American Home Products Corp. v. Commissioner of Patents*⁵, et j'ai rejeté l'argument que le paragraphe 41(4) excède la juridiction du Parlement du Canada. Par conséquent, je dois rejeter l'argument que le Parlement a outrepassé ses pouvoirs lorsqu'il a adopté le paragraphe 41(4).

Les articles pertinents de la *Déclaration canadienne des droits* se lisent:

PARTIE I
DÉCLARATION DES DROITS

1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:

- a) le droit de l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu'à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi;
- b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi;
- c) la liberté de religion;
- d) la liberté de parole;
- e) la liberté de réunion et d'association, et
- f) la liberté de la presse.

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la *Déclaration canadienne des droits*, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

- e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;

Le fondement de l'argument de la requérante que la délivrance obligatoire d'une licence contrevient à la *Déclaration canadienne des droits* est présenté de deux façons: d'abord, elle dit qu'elle constitue une négation de ses droits de propriété ordinaires; deuxièmement, la requérante dit que s'il peut être porté atteinte à ses droits de propriété, ce ne peut être qu'à la suite d'une audition impartiale, et, puisque les procédures relatives aux demandes de licences obligatoires ne garantissent pas au propriétaire le droit de se faire entendre, elles contreviennent aux dispositions claires de l'alinéa 2e) de la *Déclaration canadienne des droits*.

⁵ (1970), 62 C.P.R. 155 (H.C. Ont.); confirmé par 62 C.P.R. 161 (C.A. Ont.).

Having already expressed the view that the imposition of these special conditions flows from Parliament's legitimate concern for the consumer, I must also conclude that title to a Canadian patent for medicinal products is granted subject to the restrictions contained in subsection 41(4). Once again, the clear precedent is precisely to that effect⁶. Compulsory licensing does not therefore constitute subsequent interference with title. It is a qualification of the title as and when granted pursuant to the *Patent Act*.

Turning then to the applicant's final submission, the procedural rules governing any hearing to be conducted by the Commissioner are contained in subsections 123(2) and 126(1) [of the *Patent Rules*, C.R.C., c. 1250]:

123. ...

(2) Subject to subsection (1) and to sections 124, 125 and 126, the Commissioner shall dispose of an application in accordance with subsection 41(4) of the Act as soon as possible after the expiration of two weeks from the day after which no further steps may be taken with respect to the application by the applicant or patentee pursuant to sections 119 to 122.

126. (1) At any time not earlier than two weeks after the first day on which no further steps may be taken with respect to an application by the applicant or patentee pursuant to sections 119 to 122, the Commissioner may, if in his opinion a hearing is necessary or desirable, by written notice to

(a) the applicant,

(b) the patentee,

(c) the Minister of National Health and Welfare, if he has given written notice to the Commissioner pursuant to subsection 124(2), and

(d) any minister to whom the Commissioner has given written notice of the application pursuant to subsection 125(1),

designate a day for the commencement of a hearing at which evidence or representations or evidence and representations, as the notice specifies, may be adduced or made by or on behalf of any person to whom the notice is sent, at a time and place specified in the notice.

I accept the submission of counsel for the applicant that since the choice concerning an oral hearing is left entirely with the Commissioner, these sections are not capable of any interpretation which guarantees to the owner of a medicinal patent an oral hearing before compulsory licensing

⁶ See *Hoffmann-LaRoche Ltd. v. Frank W. Horner Ltd. et al.* (1970), 64 C.P.R. 93 at p. 107 (Ex. Ct.).

Puisque j'ai déjà exprimé l'avis que l'imposition de ces conditions particulières découle de la préoccupation légitime du Parlement envers le consommateur, je dois également conclure que le titre d'un brevet canadien couvrant des médicaments est accordé sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 41(4). Là encore, l'arrêt de principe est précisément en ce sens⁶. Par conséquent, la délivrance obligatoire d'une licence ne constitue pas une atteinte subséquente portée au titre. C'est une condition inhérente au titre lorsqu'il est accordé en vertu de la *Loi sur les brevets*.

J'aborde maintenant le dernier argument de la requérante; les règles de procédure qui régissent l'audience que doit tenir le commissaire sont énoncées aux paragraphes 123(2) et 126(1) [des *Règles sur les brevets*, C.R.C., chap. 1250]:

123. ...

(2) Sous réserve du paragraphe (1) et des articles 124, 125 et 126, le commissaire doit statuer sur une demande conformément au paragraphe 41(4) de la Loi dès que possible après l'expiration des deux semaines qui suivent le jour après lequel aucune mesure supplémentaire ne peut être prise à l'égard de la demande par le demandeur ou le breveté conformément aux articles 119 à 122.

126. (1) En tout temps, mais non antérieurement aux deux semaines écoulées après le premier jour où aucune mesure supplémentaire ne peut être prise à l'égard d'une demande par le demandeur ou le breveté conformément aux articles 119 à 122, le commissaire peut, s'il juge une audition nécessaire ou souhaitable, dans un avis par écrit

a) au demandeur,

b) au breveté,

c) au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, s'il a donné un avis par écrit au commissaire conformément au paragraphe 124(2), et

d) à tout ministre à qui le commissaire a donné un avis par écrit de la demande conformément au paragraphe 125(1),

fixer un jour pour le début d'une audition à laquelle des preuves ou observations, ou des preuves et observations, selon les précisions indiquées dans l'avis, peuvent être produites ou présentées par une personne ou au nom d'une personne à qui l'avis a été envoyé, à l'époque et à l'endroit indiqués dans l'avis.

J'accepte l'argument de l'avocat de la requérante que, puisque le choix de tenir une audition orale est laissé à la discrétion du commissaire, ces articles ne peuvent être interprétés de façon à garantir au propriétaire d'un brevet couvrant un médicament une audition orale avant la délivrance

⁶ Voir *Hoffmann-LaRoche Ltd. v. Frank W. Horner Ltd. et al.* (1970), 64 C.P.R. 93 à la p. 107 (C. de l'É.).

is ordered. I am not satisfied, however, that a decision under the compulsory licensing provisions without guarantee of oral hearing can be equated to a determination of the owner's rights without a fair hearing. Acting in the public interest, Parliament has declared that inventors of medicinal products are granted patent rights in Canada, subject to the compulsory licensing provisions. Consistent with those priorities, Parliament has set out procedures which afford the owner of the patent the opportunity to make written submissions to the Commissioner and to seek an oral hearing. There is, of course, no suggestion by counsel that a hearing cannot be fair unless it is oral. In assessing the fairness of the hearing given to the applicant in this matter, I must bear in mind the justification on the part of Parliament for causing the title to patent for medicinal products to be subservient to the assurance of reasonable access to the products by the Canadian consumer. These two legitimate interests must be reconciled and Parliament has authorized the Commissioner to do so under the directions contained in the last paragraph of subsection 41(4). The applicant has not persuaded me that the opportunity given to the owner to present submissions, whether written or oral, falls below the standard of fairness to which owners of patents for medicinal products are entitled in this process of reconciliation of their rights with those of the public.

Accordingly, this application must be dismissed with costs.

d'une licence obligatoire. Cependant, je ne suis pas convaincu qu'une décision prise en vertu des dispositions relatives à la délivrance obligatoire d'une licence sans la garantie d'une audition puisse équivaloir à une décision prise à l'égard des droits du propriétaire sans une audition impartiale. Le Parlement, agissant dans l'intérêt public, a déclaré que les droits de brevet accordés au Canada aux inventeurs de médicaments sont assujettis aux dispositions relatives à la délivrance obligatoire de licences. Conformément à ces priorités, le Parlement a prescrit des procédures qui accordent au propriétaire la possibilité de présenter au commissaire des arguments écrits et de demander une audition orale. Certes, l'avocat ne prétend pas qu'une audition ne peut être impartiale à moins d'être faite oralement. Dans l'examen du caractère impartial de l'audition accordée à la requérante en l'espèce, je ne dois pas oublier ce qui permet au Parlement de subordonner le titre au brevet couvrant des médicaments à l'assurance, pour le consommateur canadien, d'avoir un accès raisonnable à ces produits. Il faut concilier ces deux intérêts légitimes, et le Parlement a autorisé le commissaire à le faire en vertu des directives prévues à la fin du paragraphe 41(4). La requérante ne m'a pas convaincu que la possibilité qui lui est donnée de faire valoir des arguments, par écrit ou oralement, ne répond pas aux normes d'impartialité auxquelles ont droit de s'attendre les propriétaires de brevets couvrant des médicaments dans ce processus de conciliation de leurs droits avec ceux du public.

En conséquence, la présente demande doit être rejetée avec dépens.