

A-120-01
2002 FCA 210

A-120-01
2002 CAF 210

Apotex Inc. (Appellant) (Plaintiff)

Apotex Inc. (appelante) (demanderesse)

v.

c.

Merck & Co., Inc. and Merck Frosst Canada Inc. (Respondents)(Defendants)

Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada Inc. (intimées) (défenderesses)

INDEXED AS: APOTEX INC. v. MERCK & CO. (C.A.)

RÉPERTORIÉ: APOTEX INC. c. MERCK & CO. (C.A.)

Court of Appeal, Stone, Sharlow and Malone JJ.A.—
Toronto, April 11; Ottawa, May 28, 2002.

Cour d'appel, juges Stone, Sharlow et Malone, J.C.A.—
Toronto, 11 avril; Ottawa, 28 mai 2002.

Patents — Practice — Res Judicata — Motions Judge granting motion for summary judgment in favour of respondents (Merck) on basis of doctrine of res judicata — Patent issued to Merck covering claims for invention of compounds known as enalapril, enalapril maleate — Apotex twice purchasing bulk enalapril maleate from unnamed foreign customer of compulsory licensee to formulate generic version of substance after licence extinguished — In 1995, F.C.A. holding respondents' patent infringed by appellant's purchase of enalapril maleate — Evidence at trial of initial purchase only — Apotex now seeking declaration "second" purchase not infringing patent — Res judicata embracing two forms of estoppel: cause of action estoppel, issue estoppel, based on similar policies — Finality in litigation paramount policy concern — Issue estoppel applicable as parties, issues, material facts identical in both proceedings — Assuming change in law sufficient to relax application of issue estoppel Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.; Eli Lilly & Co. v. Apotex Inc. not changing law — No special circumstances justifying relaxation of issue estoppel — Application of issue estoppel not resulting in injustice.

Brevets — Pratique — Res judicata — Le juge des requêtes a accueilli une requête en jugement sommaire en faveur des intimées (Merck) en se fondant sur l'autorité de la chose jugée — Le brevet délivré à Merck portait sur des revendications visant l'invention de certains composés désignés sous le nom d'énalapril et de maléate d'énalapril — Apotex a acheté à deux reprises du maléate d'énalapril en vrac d'un client étranger non désigné du titulaire de la licence obligatoire pour effectuer la formulation de la version générique de la substance après l'extinction de la licence — En 1995, la C.A.F. a statué que l'appelante avait contrefait le brevet des intimées en achetant le maléate d'énalapril — La preuve produite au procès visait uniquement l'achat initial — Apotex sollicite maintenant un jugement déclarant que le «deuxième» achat ne contrefaisait pas le brevet — La chose jugée s'applique à deux formes d'irrecevabilité: l'irrecevabilité pour identité des causes d'action et l'irrecevabilité pour identité des questions en litige, qui reposent sur des principes similaires — Le règlement final des litiges est une préoccupation de principe fondamentale — L'irrecevabilité pour identité des questions en litige s'appliquait étant donné que les parties, les questions en litige et les faits substantiels étaient identiques dans les deux instances — Si on tient pour acquis qu'une modification du droit suffit pour assouplir l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige, la décision Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.; Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc. n'a pas modifié le droit — Il n'y a aucune circonstance particulière qui justifierait d'assouplir la règle de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige — L'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige n'entraînerait pas une injustice.

This was an appeal from an order of McKeown J. (the Motions Judge) granting a motion for summary judgment in favour of respondents (Merck) on the basis of the doctrine of *res judicata*. Canadian Letters Patent No. 1275349 (the '349

Il s'agissait d'un appel interjeté contre une ordonnance du juge McKeown (le juge des requêtes) qui avait accueilli une requête en jugement sommaire en faveur des intimées (Merck), en se fondant sur le principe de l'autorité de la chose

patent) was issued to Merck in October 1990, covering claims for the invention of certain compounds known as enalapril and enalapril maleate. A non-party in this matter, Delmar, was granted a compulsory licence in April 1992 under the '349 patent to manufacture, use and sell enalapril maleate, with royalties payable to Merck. Delmar's compulsory licence was "extinguished" upon the coming into force of section 12 of the *Patent Act Amendment Act, 1992* on February 14, 1993. In March 1993, Apotex purchased 44.9 kg of enalapril maleate from an unidentified foreign customer of Delmar and proceeded to formulate its generic version of the substance, Apo-Enalapril, into tablet form for the Canadian market. Apotex's version was similar in size, shape, colour and concentration of enalapril maleate to the corresponding tablets of Vasotec marketed by Merck in Canada. In May and October of 1994, Apotex purchased a further 772.9 kg of bulk enalapril maleate from the same unidentified foreign customer of Delmar. Meanwhile, in 1991, Merck had brought an action against Apotex in the Federal Court, Trial Division, alleging infringement of its exclusive rights under the '349 patent. Although there was evidence at trial of the 1993 purchase, there was no evidence of the two 1994 purchases which occurred after the trial was over. MacKay J. granted judgment in favour of Merck and dismissed Apotex's counterclaim for a declaration that certain claims of the patent were invalid. On Appeal, MacGuigan J.A. held that *Patent Act*, section 56, which confers certain rights on a person who, before the patent application becomes open to inspection by the public, has acquired the invention for which a patent was later claimed, did not protect Apotex from an infringement action for those lots of enalapril maleate acquired after issuance of the '349 patent. He held that Apotex's legal rights relative to the 44.9 kg were extinguished with Delmar's licence. On February 5, 1996, Apotex filed the present action against Merck, seeking a declaration that the manufacture and sale of enalapril tablets from the bulk enalapril purchased in May and October of 1994 did not infringe the '349 patent. The current motions for summary judgment were heard by McKeown J. who ruled that the matter was disposed of by the operation of the doctrine of *res judicata* or issue estoppel, holding that the issues in this action had already been decided in MacGuigan J.A.'s 1995 decision. The Motions Judge concluded that there was no genuine issue to be tried in respect of the claim for declaratory relief by Apotex in its statement of claim and that the latter had no defence to the Merck claim for infringement of the '349 patent.

jugée. Les lettres patentes canadiennes n° 1275349 (le brevet '349), qui ont été délivrées à Merck en octobre 1990, portaient sur des revendications visant l'invention de certains composés désignés sous le nom d'énalapril et de maléate d'énalapril. Delmar, qui n'est pas partie à l'instance, a obtenu une licence obligatoire en avril 1992 visant le brevet '349 en vue de produire, d'utiliser et de vendre le maléate d'énalapril, moyennant le paiement de redevances à Merck. La licence obligatoire de Delmar s'est «éteinte» au moment de l'entrée en vigueur de l'article 12 de la *Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets* le 14 février 1993. En mars 1993, Apotex a acheté 44,9 kg de maléate d'énalapril d'un client étranger non désigné de Delmar et a effectué la formulation de sa version générique de la substance, l'Apo-énalapril, sous forme de comprimés destinés au marché canadien. La version du maléate d'énalapril d'Apotex était semblable, quant à la taille, la forme, la couleur et la concentration, aux comprimés correspondants de Vasotec, commercialisés par Merck au Canada. En mai et octobre 1994, Apotex a acheté un autre lot de maléate d'énalapril en vrac, soit 772,9 kg, du même client étranger non désigné de Delmar. Pendant ce temps, en 1991, Merck a intenté une action contre Apotex devant la Section de première instance de la Cour fédérale, alléguant la violation des droits exclusifs que lui conférait le brevet '349. Même si la preuve produite au procès visait l'achat de 1993, il n'y avait aucune preuve concernant les deux achats effectués en 1994 et conclus après la fin du procès. Le juge MacKay a rendu un jugement favorable à Merck et a rejeté la demande reconventionnelle d'Apotex visant à obtenir un jugement déclarant que certaines revendications du brevet étaient invalides. En appel, le juge MacGuigan a statué que l'article 56 de la *Loi sur les brevets*, qui confère certains droits à une personne qui, avant la délivrance d'un brevet, a acquis une invention pour laquelle un brevet est subséquemment réclamé, ne protégeait pas Apotex contre une action en contrefaçon pour les lots de maléate d'énalapril acquis après la délivrance du brevet '349. Il a conclu que les droits légaux d'Apotex sur les 44,9 kg s'étaient éteints à l'expiration de la licence de Delmar. Le 5 février 1996, Apotex a déposé la présente action contre Merck dans le but d'obtenir un jugement déclarant que la production et la vente des comprimés d'énalapril tirés de l'énalapril en vrac acheté en mai et en octobre 1994 ne contrefaisaient pas le brevet '349. Les requêtes en jugement sommaire ont été entendues par le juge McKeown qui a estimé que l'affaire avait été tranchée par application du principe de l'autorité de la chose jugée ou de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige, statuant que le juge MacGuigan avait déjà tranché les questions en litige dans sa décision de 1995. Le juge des requêtes a conclu qu'il n'y avait pas de véritable question litigieuse à l'égard de la demande de jugement déclaratoire énoncée par Apotex dans sa déclaration et que cette dernière

Held, the appeal should be dismissed.

The doctrine of *res judicata* encompasses two forms of estoppel, “cause of action estoppel” and the “issue estoppel”, both based on similar policies. First, there should be an end to litigation and second, an individual should not be sued twice for the same cause of action. Cause of action estoppel precludes an action where the cause of action was the subject of a final decision of a court of competent jurisdiction. Issue estoppel applies to preclude relitigation of an issue which has been conclusively and finally decided in previous litigation between the same parties or their privies, notwithstanding that the cause of action may be different. It does not apply if a question arose collaterally or incidentally in the earlier proceedings. The determination on which it is sought to found the estoppel must be so fundamental to the substantive decision that the latter cannot stand without the former. The test for issue estoppel is a substantive issue test where the decision affects substantive rights of the parties with respect to a matter bearing on the merits of the cause of action. Finality in litigation is the paramount policy concern. However, special circumstances may restrict the application of the issue estoppel rule, and allow a party to relitigate what would, absent those special circumstances, be estopped. Taking into account the entirety of the circumstances, the Court must consider whether application of issue estoppel in the particular case would work an injustice. Any special circumstances which would give rise to an injustice would make the Court reluctant to apply the estoppel.

The present case is not one where cause of action estoppel applies. There could not be identity of actions between the 44.9 and 772.9 kg i.e. the factual underpinnings were different. The question or issue herein was the same as that finally decided by MacGuigan J.A. in 1995, when he ruled that Apotex’s use of the 44.9 kg was not protected by virtue of Delmar’s now-extinguished licence rights. His decision was final and prescribed the result in the present case. Based on the identity of parties, issues and material facts, the only conclusion was that the same question has been raised in both proceedings. *Prima facie*, issue estoppel applied.

n’avait pas établi de défense à l’encontre de la poursuite de Merck pour contrefaçon du brevet ’349.

Arrêt: l’appel est rejeté.

Le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique à deux formes d’irrecevabilité, soit l’irrecevabilité pour identité des causes d’action et l’irrecevabilité pour identité des questions en litige, qui reposent toutes les deux sur des principes similaires. Premièrement, tout litige doit avoir une fin, et, deuxièmement, une personne ne doit pas être poursuivie deux fois pour la même cause d’action. L’irrecevabilité pour identité des causes d’action interdit une action dans le cas où la cause d’action a fait l’objet d’une décision finale par un tribunal compétent. L’irrecevabilité pour identité des questions en litige vise à empêcher un nouveau procès sur une question qui a déjà été tranchée de manière finale et concluante dans un procès antérieur entre les mêmes parties ou leurs ayants droit, sans égard au fait que la cause d’action puisse différer. Elle ne s’applique pas si la question visée a été soulevée de manière annexe ou incidente dans la procédure antérieure. La décision sur laquelle on cherche à baser l’irrecevabilité doit être si fondamentale pour trancher le fond que la seconde décision ne peut être maintenue sans la première. Le critère de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige en est un de fond, où la décision touche les droits fondamentaux des parties à l’égard d’un élément reposant sur le fond de la cause d’action. Le règlement final du litige est une préoccupation de principe fondamentale. Toutefois, des circonstances particulières peuvent limiter l’application de la règle de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige et autoriser une partie à intenter une nouvelle poursuite au sujet d’une question qui aurait autrement été irrecevable. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la Cour doit se demander si, dans l’affaire dont elle est saisie, l’application de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige entraînerait une injustice. Devant toute circonstance particulière susceptible de créer une injustice, la Cour serait réticente à appliquer l’irrecevabilité.

L’irrecevabilité pour identité des causes d’action ne s’applique pas à l’espèce. Il ne pouvait pas y avoir identité d’action entre les 44,9 kg et les 772,9 kg, c’est-à-dire que les faits de base de l’appel étaient différents. La question à trancher est la même que celle qui l’a été par le juge MacGuigan, J.C.A., en 1995, lorsqu’il a décidé que l’utilisation des 44,9 kg par Apotex n’était pas protégée par les droits de licence de Delmar maintenant éteints. Sa décision était finale et a commandé le résultat en l’espèce. Étant donné l’identité des parties, des questions et des faits substantiels, la seule conclusion possible était que les deux instances soulevaient la même question. À première vue, l’irrecevabilité pour identité des questions en litige s’appliquait.

Apotex asserted that the application of issue estoppel should be relaxed in this case by virtue of two special circumstances. First, the Supreme Court of Canada has changed the law in *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.*; *Eli Lilly & Co. v. Apotex Inc.*, and overruled the 1995 decision of MacGuigan J.A. Although neither this Court nor the Supreme Court of Canada has so stated, it was assumed without deciding, that a change in the law is sufficient to justify relaxing the application of issue estoppel. *Eli Lilly* was readily distinguishable because Iacobucci J. did not address how the consequences of the statutory extinguishment of the licence affected the licensee or any unlicensed purchaser. But in any event, *Eli Lilly* did not change the law from that which had been enunciated by the earlier case law relied upon by Iacobucci J. The latter cited the 1995 decision of MacGuigan J.A. with approval, and at no point suggested an error with regard to the 44.9 kg allotment. *Eli Lilly* did not operate to overrule the decision of MacGuigan J.A. and no special circumstances could be said to apply. Second, Apotex asserted that an injustice arose from the fact that it had neither pleaded nor argued section 12 of the Amendment Act in either oral or written argument before the 1995 panel of this Court, a special circumstance that defeated the operation of issue estoppel. Issue estoppel *prima facie* applied with respect to Apotex's section 12 argument since the parties were identical and the issue had been conclusively decided in a judgment of this Court which must be deemed to be final. A decision to relax the rules of issue estoppel will not be made lightly with regard to a final judicial decision, such as that rendered by MacGuigan J.A. herein. The test on an appellate review of a motion judge's discretion is whether he gave sufficient weight to all the relevant circumstances. The Motions Judge did not err in failing to relax the rules of issue estoppel. He gave sufficient weight to all relevant circumstances, and no palpable or overriding error was apparent on the record. Neither the exercise of discretion by the Motions Judge nor his decision worked an injustice between the parties. McKeown J. was in as good a position as a trial judge to interpret the *Eli Lilly* decision and determine whether it raised an issue for trial. It was within his discretion to decide whether the application of issue estoppel would result in an injustice. He held that it did not. McKeown J. correctly canvassed the law of *res judicata*, and properly weighed the evidence before him.

Apotex a allégué que l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige devait être assouplie en l'espèce en raison de deux circonstances particulières. Premièrement, la Cour suprême du Canada a modifié le droit applicable dans l'arrêt *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.*; *Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc.*, et a annulé la décision de 1995 du juge MacGuigan. Ni cette Cour ni la Cour suprême du Canada ne s'est prononcée sur ce point, mais la Cour en l'espèce a présumé, sans trancher, qu'une modification du droit suffit pour justifier d'assouplir l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige. Il était facile de faire une distinction avec l'arrêt *Eli Lilly* puisque le juge Iacobucci n'a pas traité des conséquences de l'extinction de la licence par l'effet de la loi sur le titulaire de la licence ou sur tout acheteur non licencié. De toute façon, l'arrêt *Eli Lilly* n'a pas modifié le droit exposé dans la jurisprudence antérieure sur laquelle s'est appuyé le juge Iacobucci. Ce dernier a cité en l'approuvant l'arrêt de 1995 du juge MacGuigan et n'a nulle part laissé entendre qu'il y avait une erreur au sujet de l'attribution des 44,9 kg. L'arrêt *Eli Lilly* n'a pas renversé l'arrêt du juge MacGuigan et on ne pouvait faire valoir aucune circonstance particulière qui s'appliquerait. Deuxièmement, Apotex a allégué une injustice du fait qu'elle n'avait pas plaidé ni fait valoir l'article 12 de la Loi modifiant la Loi sur les brevets dans ses observations orales et écrites devant la formation de 1995 de la Cour, circonstance particulière qui ferait obstacle à l'irrecevabilité pour identité des questions en litige. L'irrecevabilité pour identité des questions en litige s'appliquait à première vue en l'espèce à l'argument d'Apotex fondé sur l'article 12 puisque les parties sont identiques et que la question a été tranchée de façon concluante par le jugement de la Cour qui doit être réputé final. La décision d'écarter les règles de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige ne doit pas être prise à la légère à l'égard d'une décision judiciaire finale, comme celle qu'a rendue le juge MacGuigan en l'espèce. Dans l'examen en appel du pouvoir discrétionnaire d'un juge des requêtes, le critère est de savoir si ce dernier a accordé suffisamment de poids à l'ensemble des circonstances pertinentes. Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en refusant d'assouplir les règles de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige. Il a accordé suffisamment d'importance à toutes les circonstances pertinentes et aucune erreur évidente ou manifeste n'apparaît au dossier. Ni l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes ni la décision qu'il a rendue n'entraînent une injustice pour les parties. Le juge McKeown était aussi bien placé que le juge président l'instruction pour interpréter l'arrêt *Eli Lilly* et décider s'il soulevait une question pour l'instruction. Il relevait du pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré de décider si l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige entraînerait une injustice. Il a conclu par la négative. Le juge

McKeown a correctement recensé le droit de la chose jugée et pondéré de manière appropriée la preuve produite devant lui.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, r. 216.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 56 (as am. by R.S.C.,
1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 22).
Patent Act Amendment Act, 1992, S.C. 1993, c. 2, s. 12.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Merck & Co. v. Apotex Inc., [1995] 2 F.C. 723; 60 C.P.R. (3d) 356; 180 N.R. 373 (C.A.); *varg* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133; 88 F.T.R. 260 (F.C.T.D.); leave to appeal to S.C.C. denied [1995] S.C.C.A. No. 253 (QL); *Angle v. M.N.R.*, [1975] 2 S.C.R. 248; (1974), 47 D.L.R. (3d) 544; 74 DTC 6278; 2 N.R. 397; *Grandview (Town of) v. Doering*, [1976] 2 S.C.R. 621; (1975), 61 D.L.R. (3d) 455; [1976] 1 W.W.R. 388; 7 N.R. 299; *Hoystead v. Commissioners of Taxation*, [1926] A.C. 155 (P.C.); *R. v. Duhamel* (1981), 33 A.R. 271; 131 D.L.R. (3d) 352; [1982] 1 W.W.R. 127; 17 Alta. L.R. (2d) 127; 64 C.C.C. (2d) 538; 25 C.R. (3d) 53 (C.A.); *Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc.*, [2001] 2 S.C.R. 460; (2001), 201 D.L.R. (4th) 193; 34 Admin. L.R. (3d) 163; 10 C.C.E.L. (3d) 1; 7 C.P.C. (5th) 199; 272 N.R. 1; 149 O.A.C. 1; *General Motors of Canada Ltd. v. Naken et al.*, [1983] 1 S.C.R. 72; (1983), 144 D.L.R. (3d) 385; 22 C.P.C. 138; 46 N.R. 139.

DISTINGUISHED:

Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.; *Eli Lilly & Co. v. Apotex Inc.*, [1998] 2 S.C.R. 129; (1998), 161 D.L.R. (4th) 1; 80 C.P.R. (3d) 321.

CONSIDERED:

Merck & Co. v. Apotex Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 1 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Merck & Co.* (1999), 179 F.T.R. 12 (F.C.T.D.); *Minott v. O'Shanter Development Co.* (1999), 42 O.R. (3d) 321; 168 D.L.R. (4th) 270; 40 C.C.E.L. (2d) 1; 117 O.A.C. 1 (C.A.).

REFERRED TO:

Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 S.C.R. 440; (1990), Q.A.C. 241; 112 N.R. 241;

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, L.C. 1993, ch. 2, art. 12.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 56 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 22).
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 216.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Merck & Co. c. Apotex Inc., [1995] 2 C.F. 723; 60 C.P.R. (3d) 356; 180 N.R. 373 (C.A.); *modifiant* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133; 88 F.T.R. 260 (C.F. 1^{er} inst.); autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée [1995] S.C.C.A. n° 253 (QL); *Angle c. M.R.N.*, [1975] 2 R.C.S. 248; (1974), 47 D.L.R. (3d) 544; 74 DTC 6278; 2 N.R. 397; *Grandview (Ville de) c. Doering*, [1976] 2 R.C.S. 621; (1975), 61 D.L.R. (3d) 455; [1976] 1 W.W.R. 388; 7 N.R. 299; *Hoystead v. Commissioners of Taxation*, [1926] A.C. 155 (C.P.); *R. v. Duhamel* (1981), 33 A.R. 271; 131 D.L.R. (3d) 352; [1982] 1 W.W.R. 127; 17 Alta. L.R. (2d) 127; 64 C.C.C. (2d) 538; 25 C.R. (3d) 53 (C.A.); *Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.*, [2001] 2 R.C.S. 460; (2001), 201 D.L.R. (4th) 193; 34 Admin. L.R. (3d) 163; 10 C.C.E.L. (3d) 1; 7 C.P.C. (5th) 199; 272 N.R. 1; 149 O.A.C. 1; *General Motors of Canada Ltd. c. Naken et autres*, [1983] 1 R.C.S. 72; (1983), 144 D.L.R. (3d) 385; 22 C.P.C. 138; 46 N.R. 139.

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.; *Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc.*, [1998] 2 R.C.S. 129; (1998), 161 D.L.R. (4th) 1; 80 C.P.R. (3d) 321.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Merck & Co. c. Apotex Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1^{er} inst.); *Apotex Inc. c. Merck & Co.* (1999), 179 F.T.R. 12 (C.F. 1^{er} inst.); *Minott v. O'Shanter Development Co.* (1999), 42 O.R. (3d) 321; 168 D.L.R. (4th) 270; 40 C.C.E.L. (2d) 1; 117 O.A.C. 1 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440; (1990), Q.A.C. 241; 112 N.R. 241;

Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.); *Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb*, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.); *Merck & Co. v. Apotex Inc.* (1999), 5 C.P.R. (4th) 363 (F.C.A.); *R. v. Duhamel*, [1984] 2 S.C.R. 555; (1984), 57 A.R. 204; 14 D.L.R. (4th) 92; [1985] 2 W.W.R. 251; 35 Alta. L.R. (2d) 1; 15 C.C.C. (3d) 491; 43 C.R. (3d) 1; 57 N.R. 162; *Iron v. Saskatchewan (Minister of Environment and Public Safety)*, [1993] 6 W.W.R. 1; 109 Sask. R. 49 (C.A.); *Maynard v. Maynard*, [1951] S.C.R. 346; [1951] 1 D.L.R. 241; *Arnold v. National Westminster Bank Plc.*, [1991] 2 A.C. 93 (H.L.); *Betts v. Willmott* (1871), L.R. 6 Ch. 245; *Badische Anilin und Soda Fabrik v. Isler*, [1906] 1 Ch. 605; *Gillette v. Rae* (1909), 1 O.W.N. 448 (H.C.); *National Phonograph Company of Australia v. Menck*, [1911] A.C. 336 (P.C.); *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394; (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; 21 C.R.R. (2d) 236; 24 Imm. L.R. (2d) 117; 167 N.R. 282; 72 O.A.C. 348; *Pawar v. Canada*, [1999] 1 F.C. 158 (T.D.); affd by (1999), 247 N.R. 271 (F.C.A.); leave to appeal to S.C.C. denied (2000), 257 N.R. 398; *Warner-Lambert Co. v. Concord Confections Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 516; 201 F.T.R. 270 (F.C.T.D.); *Wetzel v. Canada (Attorney General)*, [2000] F.C.J. No. 155 (T.D.) (QL).

Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.); *Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb*, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.); *Merck & Co. c. Apotex Inc.* (1999), 5 C.P.R. (4th) 363 (C.A.F.); *R. c. Duhamel*, [1984] 2 R.C.S. 555; (1984), 57 A.R. 204; 14 D.L.R. (4th) 92; [1985] 2 W.W.R. 251; 35 Alta. L.R. (2d) 1; 15 C.C.C. (3d) 491; 43 C.R. (3d) 1; 57 N.R. 162; *Iron v. Saskatchewan (Minister of Environment and Public Safety)*, [1993] 6 W.W.R. 1; 109 Sask. R. 49 (C.A.); *Maynard v. Maynard*, [1951] R.C.S. 346; [1951] 1 D.L.R. 241; *Arnold v. National Westminster Bank Plc.*, [1991] 2 A.C. 93 (H.L.); *Betts v. Willmott* (1871), L.R. 6 Ch. 245; *Badische Anilin und Soda Fabrik v. Isler*, [1906] 1 Ch. 605; *Gillette v. Rae* (1909), 1 O.W.N. 448 (H.C.); *National Phonograph Company of Australia v. Menck*, [1911] A.C. 336 (P.C.); *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394; (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; 21 C.R.R. (2d) 236; 24 Imm. L.R. (2d) 117; 167 N.R. 282; 72 O.A.C. 348; *Pawar c. Canada*, [1999] 1 C.F. 158 (1^{re} inst.); conf. par (1999), 247 N.R. 271 (C.A.F.); autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée (2000), 257 N.R. 398; *Warner-Lambert Co. c. Concord Confections Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 516; 201 F.T.R. 270 (C.F. 1^{re} inst.); *Wetzel c. Canada (Procureur général)*, [2000] A.C.F. n° 155 (1^{re} inst.) (QL).

AUTHOR CITED

Lange, Donald. *The Doctrine of Res Judicata In Canada*, Toronto: Butterworths, 2000.

APPEAL from an order of the Motions Judge ((2001), 11 C.P.R. (4th) 38) granting a motion for summary judgment in favour of the respondents and dismissing a cross-motion by the appellant for similar relief, on the ground of *res judicata*. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

Harry B. Radomski and *Nando De Luca* for appellant (plaintiff).
G. Alexander Macklin, Q.C., and *Constance Too* for respondents (defendants).

SOLICITORS OF RECORD:

Goodmans LLP, Toronto, for appellant (plaintiff).
Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, for respondents (defendants).

DOCTRINE

Lange, Donald. *The Doctrine of Res Judicata In Canada*, Toronto: Butterworths, 2000.

APPEL d'une ordonnance du juge des requêtes ((2001), 11 C.P.R. (4th) 38) accueillant, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, une requête en jugement sommaire en faveur des intimées et rejetant une requête incidente présentée par l'appelante en vue d'obtenir une réparation similaire. Appel rejeté.

ONT COMPARU:

Harry B. Radomski et *Nando De Luca* pour l'appelante (demanderesse).
G. Alexander Macklin, c.r., et *Constance Too* pour les intimées (défenderesses).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Goodmans LLP, Toronto, pour l'appelante (demanderesse).
Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, pour les intimées (défenderesses).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MALONE J.A.:

INTRODUCTION

[1] This is an appeal from an order of McKeown J. (the Motions Judge) dated February 2, 2001 [(2001), 11 C.P.R. (4th) 38 (F.C.T.D.)], granting a motion for summary judgment in favour of Merck & Co., Inc. and Merck Frosst Canada Inc. (collectively, Merck) and dismissing a cross-motion brought by Apotex Inc. (Apotex) for similar relief. The Motions Judge based his decision on the doctrine of *res judicata*, holding that the issues in this action had already been decided in a final judgment by this Court dated April 19, 1995, between these same parties and on substantially the same facts (reported as *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, [1995] 2 F.C. 723 (C.A.); varying (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (F.C.T.D.); leave to appeal to the S.C.C. denied December 7, 1995 [[1995] S.C.C.A. No. 253 (QL)]). Apotex now challenges the finding of *res judicata* on various grounds.

GROUND OF APPEAL

[2] Apotex's grounds of appeal may be grouped under three broad headings:

(a) McKeown J. erred in so far as he held that *res judicata* applied, since the question to be decided in the present action differs from that decided by MacGuigan J.A. in 1995 in the original action;

(b) Special circumstances in the present action vitiate the application of *res judicata* and allow a Motions Judge to hear the matter anew. Special circumstances arise here (1) by virtue of the Supreme Court of Canada's decision in *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.*; *Eli Lilly & Co. v. Apotex Inc.*, [1998] 2 S.C.R. 129 (*Eli Lilly*), which Apotex urges has overruled the 1995 decision of MacGuigan J.A., and (2) due to the serious question of statutory interpretation raised by the within proceeding as to the application of section 12 of the

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

LE JUGE MALONE, J.C.A.:

INTRODUCTION

[1] Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance du juge McKeown (le juge des requêtes), datée du 2 février 2001 [(2001), 11 C.P.R. (4th) 38 (C.F. 1^{re} inst.)], accueillant une requête en jugement sommaire en faveur de Merck & Co., Inc. et de Merck Frosst Canada Inc. (désignées collectivement Merck) et rejetant une requête incidente présentée par Apotex Inc. (Apotex) pour une réparation similaire. Le juge des requêtes a fondé sa décision sur le principe de l'autorité de la chose jugée et conclu que les questions soulevées dans l'action avaient déjà été tranchées par la Cour dans un jugement définitif en date du 19 avril 1995, concernant les mêmes parties et fondamentalement les mêmes faits (publié comme *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, [1995] 2 C.F. 723 (C.A.); modifiant (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1^{re} inst.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 7 décembre 1995 [[1995] S.C.C.A. n^o 253 (QL)]). Apotex conteste maintenant la décision quant à la chose jugée pour divers motifs.

LES MOTIFS D'APPEL

[2] Les motifs d'appel d'Apotex peuvent se regrouper sous trois grandes rubriques:

a) Le juge McKeown a commis une erreur en concluant à l'application de la chose jugée, car les questions à trancher dans la présente action diffèrent de celles qu'a tranchées le juge MacGuigan en 1995 dans l'action initiale.

b) Il existe dans la présente action des circonstances particulières qui font échec à l'application du principe de la chose jugée et permettent au juge des requêtes d'être à nouveau saisi de l'affaire. Ces circonstances particulières résultent 1) de l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.*; *Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc.*, [1998] 2 R.C.S. 129 (*Eli Lilly*), qui, fait valoir Apotex, a infirmé la décision de 1995 du juge MacGuigan, et 2) en raison d'une importante question d'interprétation des textes soulevée pendant la

Patent Act Amendment Act, 1992, S.C. 1993 c. 2 (the Amendment Act), which came into force February 14, 1993; and

(c) McKeown J. erred in his application of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106] in granting Merck's motion for summary judgment under rule 216.

THE FACTS

[3] The facts, legislative scheme, and procedural steps underlying this appeal are somewhat complex and must be carefully examined.

[4] The subject-matter of this action is Canadian Letters Patent No. 1275349 (the '349 patent), which was issued to Merck on October 16, 1990, and covers claims for the invention of certain compounds known as enalapril and enalapril maleate. Enalapril maleate is a stable salt of enalapril which, once combined with a pharmaceutically inactive carrier into tablets or liquid dosage form, comprises a prescription drug for the treatment of hypertension and congestive heart failure. The '349 patent includes compound claims, pharmaceutical composition claims, and claims to the use of the compounds as anti-hypertensives.

[5] In 1983, Merck obtained a United States patent for its invention of enalapril, and in 1985 was authorized by U.S. authorities to market enalapril maleate under the trade-name Vasotec. After receiving a notice of compliance in 1987 from Health and Welfare Canada, Merck began marketing Vasotec in Canada, in four tablet strengths and in injectable liquid form.

[6] Apotex first became aware of enalapril maleate in the mid-1980s. Ordinarily, Apotex would have sought a compulsory licence under the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act), but was unable to do so until enalapril became the subject of a Canadian patent. Apotex was also aware that amendments to the Act were being discussed that could eliminate the compulsory licensing system and extend the rights of patentees. As

procédure au sujet de l'application de l'article 12 de la *Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets*, L.C. 1993, ch. 2 (la LMLB), entrée en vigueur le 14 février 1993.

c) Le juge McKeown a commis une erreur dans l'application des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106] en accueillant la requête en jugement sommaire de Merck en vertu de la règle 216.

LES FAITS

[3] Les faits, les dispositions législatives et les actes de procédure qui sous-tendent le présent appel sont assez complexes et doivent être examinés avec attention.

[4] L'objet de l'appel concerne les lettres patentes canadiennes n° 1275349 (le brevet '349), délivrées à Merck le 16 octobre 1990, et les revendications visant l'invention de certains composés désignés énalapril et maléate d'énalapril. Le maléate d'énalapril est un sel d'énalapril stable qui, combiné à un agent pharmaceutique inactif sous forme de comprimés ou de solution, constitue un médicament prescrit pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque globale. Le brevet '349 comporte des revendications visant les composés, les compositions pharmaceutiques et l'usage des composés comme hypotenseurs.

[5] En 1983, Merck a obtenu un brevet des États-Unis pour son invention de l'énalapril et, en 1985, elle a été autorisée par les autorités américaines à commercialiser le maléate d'énalapril sous le nom commercial de Vasotec. Après avoir reçu en 1987 un avis de conformité de Santé et Bien-être Canada, Merck a commencé à commercialiser le Vasotec au Canada, en comprimés sous quatre concentrations et en solution injectable.

[6] Apotex a appris l'existence du maléate d'énalapril au milieu des années 80. Normalement, elle aurait demandé une licence obligatoire en vertu de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi), mais elle n'a pu le faire avant que l'énalapril fasse l'objet d'un brevet canadien. Apotex était également au courant qu'on discutait de modifications à la Loi susceptibles de supprimer le régime des licences obligatoires et

a result, Apotex began to purchase enalapril maleate in bulk form from two related Canadian manufacturers, Delmar Chemicals Inc. and Torcan Chemical Ltd. (collectively Delmar), which is not a party in this matter. Delmar was granted a compulsory licence on April 24, 1992 under the '349 patent to manufacture, use and sell enalapril maleate, with royalties payable to Merck.

[7] Pursuant to its licence, Delmar did manufacture and sell bulk enalapril maleate. By invoice dated January 29, 1993, and identified as No. 100559, Delmar sold a quantity of bulk enalapril totalling 44.9 kilograms (the 44.9 kgs) to an unidentified foreign customer. Delmar's compulsory licence was "extinguished" upon the coming into force of section 12 of the Amendment Act on February 14, 1993. That section reads as follows:

12. (1) Every licence granted under section 39 of the former Act on or after December 20, 1991 shall cease to have effect on the expiration of the day preceding the commencement day, and all rights or privileges acquired or accrued under that licence or under the former Act in relation to that licence shall thereupon be extinguished.

(2) For greater certainty, no action for infringement of a patent lies under the *Patent Act* in respect of any act that is done before the commencement day under a licence referred to in subsection (1) in accordance with the terms of that licence and sections 39 to 39.17 of the former Act.

[8] On March 10, 1993, Apotex purchased the 44.9 kg from the aforesaid unidentified foreign customer and proceeded to formulate its generic version of the substance, Apo-Enalapril, into tablet form for the Canadian market on September 2, 1993. Apotex's version was similar in size, shape, colour and concentration of enalapril maleate to the corresponding tablets of Vasotec. In May and October of 1994, Apotex purchased a further 772.9 kg of bulk enalapril maleate from the same unidentified foreign customer of Delmar.

[9] On September 20, 1991, Merck brought an action against Apotex in the Trial Division before MacKay J. (action T-2408-91, reported as (1994), 59 C.P.R. (3d)

d'étendre les droits des brevetés. Par conséquent, elle a commencé à acheter du maléate d'énalapril en vrac de deux fabricants canadiens liés, Delmar Chemicals Inc. et Torcan Chemical Ltd. (désignés collectivement Delmar), qui ne sont pas parties à l'instance. Delmar a obtenu une licence obligatoire le 24 avril 1992 visant le brevet 349 en vue de produire, utiliser et vendre le maléate d'énalapril, moyennant le paiement de redevances à Merck.

[7] En vertu de sa licence, Delmar a effectivement produit et vendu du maléate d'énalapril. Selon une facture portant la date du 29 janvier 1993 et le n° 100559, Delmar a vendu une quantité d'énalapril en vrac totalisant 44,9 kilogrammes (les 44,9 kilos) à un client étranger non désigné. La licence obligatoire de Delmar s'est «éteinte» à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la Loi, le 14 février 1993. L'article 12 prévoit:

12. (1) Toute licence accordée au titre de l'article 39 de la loi antérieure le 20 décembre 1991 ou après cesse d'être valide à l'expiration du jour précédant la date d'entrée en vigueur et les droits et privilèges acquis au titre de cette licence ou de la loi antérieure relativement à cette licence s'éteignent.

(2) Il ne peut être intenté d'action en contrefaçon d'un brevet sous le régime de la *Loi sur les brevets* à l'égard d'un acte accompli, préalablement à la date d'entrée en vigueur, au titre d'une licence visée au paragraphe (1) et conformément aux articles 39 à 39.17 de la loi antérieure ou à cette licence.

[8] Le 10 mars 1993, Apotex a acheté les 44,9 kilos du client étranger non désigné et effectué la formulation de sa version générique de la substance, l'Apo-Enalapril, sous forme de comprimés destinés au marché canadien, le 2 septembre 1993. La version du maléate d'énalapril d'Apotex était semblable aux comprimés correspondants de Vasotec au plan de la taille, de la forme, de la couleur et de la concentration. En mai et octobre 1994, Apotex a acheté un autre lot de maléate d'énalapril en vrac, soit 772,9 kilogrammes, du même client étranger non désigné de Delmar.

[9] Le 20 septembre 1991, Merck a intenté une action contre Apotex auprès de la Section de première instance devant le juge MacKay (dossier T-2408-91, publié à

133), alleging infringement of their exclusive rights under the '349 patent. Apotex sought a declaration by counterclaim that certain claims in the '349 patent were invalid. The evidence at trial included evidence of the March 1993 purchase of the 44.9 kg but, of course, there was no evidence of the two 1994 purchases, which occurred after the trial was over.

[10] Since most of the enalapril maleate in Apotex's possession was manufactured before the issuance of the '349 patent, Apotex relied on section 56 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 22] of the Act so as to enable it to use the purchased product without being liable to Merck. Under section 56, certain rights are provided to a person who, before the patent application becomes open to inspection by the public, has acquired the invention for which a patent is afterwards obtained. Prior to 1987, the relevant date for the purchase, construction or acquisition of the invention was the date "on which the patent was issued." However, on the facts of this case, the change in wording makes no difference; Merck's patent did not become open to inspection by the public until it was issued. Section 56 read as follows:

56. Every person who, before an application for a patent becomes open to the inspection of the public under section 10, has purchased, constructed or acquired the invention for which a patent is afterwards obtained under this Act, has the right to use and sell to others the specific article, machine, manufacture or composition of matter patented and so purchased, constructed or acquired without being liable to the patentee or the legal representatives of the patentee for so doing, but the patent shall not, with respect to other persons, be held invalid by reason of that purchase, construction or acquisition or use of the invention by the person first mentioned, or by those to whom that person has sold it, unless it was purchased, constructed, acquired or used before the date of filing of the application or, in the case of an application to which section 28 applies, before the priority date of the application, and in consequence whereof the invention was disclosed in such a manner that it became available to the public in Canada or elsewhere.

[11] On December 14, 1994 [(1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (F.C.T.D.)] MacKay J. granted judgment in favour of Merck, and dismissed Apotex's counterclaim. The relevant portions of MacKay J.'s reasons as they relate to the 44.9 kg read as follows at page 164:

(1994), 59 C.P.R. (3d) 133) alléguant la violation des droits exclusifs que lui conférait le brevet '349. Par demande reconventionnelle, Apotex a demandé un jugement déclarant que certaines revendications du brevet 349 étaient invalides. La preuve produite au procès visait notamment l'achat des 44,9 kilos de mars 1993, mais non les deux achats de 1994, conclus après la fin du procès.

[10] Comme la plus grande partie du maléate d'énalapril en la possession d'Apotex avait été produite avant la délivrance du brevet 349, Apotex s'appuyait sur l'article 56 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 22] de la Loi pour utiliser le produit acheté sans encourir de responsabilité envers Merck. Aux termes de l'article 56, toute personne qui, avant la délivrance du brevet, a acquis l'invention pour laquelle un brevet est subséquemment obtenu, dispose de certains droits. Avant 1987, année pertinente à l'égard de l'achat, l'exécution ou l'acquisition de l'invention correspondait à la date «de délivrance du brevet». Toutefois, s'agissant des faits en l'espèce, la modification de formulation ne change rien: le brevet de Merck n'est pas devenu public avant sa délivrance. L'article 56 prévoyait:

56. Quiconque, avant la date à laquelle une demande de brevet est devenue accessible sous le régime de l'article 10, achète, exécute ou acquiert une invention éventuellement brevetée peut utiliser et vendre l'article, la machine, l'objet manufacture ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux. Toutefois, à l'égard des tiers, le brevet ne peut être considéré invalide du seul fait de cette opération, à moins qu'elle n'ait eu lieu avant la date du dépôt de la demande de brevet ou, dans le cas d'une demande à laquelle l'article 28 s'applique, avant la date de priorité de la demande de brevet si l'opération a eu pour effet de divulguer l'invention d'une manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[11] Le 14 décembre 1994 [(1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1^{re} inst.)], le juge MacKay a rendu un jugement favorable à Merck et rejeté la demande reconventionnelle d'Apotex. Les extraits pertinents des motifs du juge MacKay eu égard aux 44,9 kilos se lisent comme suit, à la page 164:

I agree with [Apotex] that s. 12(2) of the *Patent Act Amendment Act, 1992* precludes any claim for infringement in respect of any act done before the licence was terminated if done in accord with the terms of the licence and the former legislation for compulsory licences. Neither of those sources, in my view, created any right in [Apotex] to infringe [Merck's] interests under its patent, which were exclusive interests subject only to the compulsory licence to Delmar.

It seems to me clearly implicit that Delmar could contract, under its licence, for production of the final dosage form. The producer of that product, acting under contract for Delmar and not on its own account, in my opinion, does not infringe [Merck's] patent claims by producing the final dosage form from bulk product it held only on consignment, and at a time when Delmar's licence was in effect under the law as it was until February, 1993.

On the other hand, Apotex has no right, derived from or under the compulsory licence to Delmar, to produce tablets for use as an antihypertensive from the 44.9 kg of bulk enalapril maleate purchased in March, 1993, after the licence to Delmar was terminated by statute. That result is not based on extinguishment of any rights Delmar may have had, under the licence, in accord with the statutory amendment which terminated its licence effective February 14, 1993. Rather, it is based on the lack of any right in the defendant to use the invention after the grant of the patent. It had not acquired this lot of enalapril maleate before the grant of Merck's patent and so has no claim to immunity by reason of s. 56 of the Act.

[12] In essence, MacKay J., after hearing submissions on both section 12 and section 56, chose to base his decision on the lack of any right in the defendant to use the invention after the grant of the patent. As such, section 56 could not be said to apply, since Apotex had acquired the 44.9 kg subsequent to the issuance of the '349 patent. He expressly added the caveat that his conclusion was not based on extinguishment of any rights Delmar may have had under its licence.

[13] Apotex appealed to this Court, which issued reasons for judgment on April 19, 1995 (reported as [1995] 2 F.C. 723 (C.A.); varying (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (F.C.T.D.)). MacGuigan J.A. for this Court reversed MacKay J. in part. He held that section 56 did apply to hold Apotex harmless from an infringement

Je suis d'avis comme [Apotex] que le par. 12(2) de la *Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets* empêche toute allégation de contrefaçon relativement à tout acte fait avant que la licence ait cessé d'être valide, s'il a été fait conformément aux conditions de la licence et conformément aux dispositions de la loi antérieure en matière de licences obligatoires. Ni l'un ni l'autre de ces textes n'a, à mon avis, conféré à [Apotex] de droit de violer les droits de brevet des demandereses, lesquels étaient des droits exclusifs limités uniquement par la licence obligatoire de Delmar

Il me semble clairement implicite que Delmar pouvait sous-traiter, en application de sa licence, la fabrication du produit sous sa forme posologique définitive. Le fabricant de ce produit, agissant en conformité avec un contrat conclu avec Delmar et non en son propre nom, ne contrefaisait pas, à mon sens, les revendications du brevet des demandereses en tirant de la matière en vrac détenue en commission le produit sous sa forme posologique définitive et ce, au moment où la licence de Delmar était valide sous le régime de la loi dans sa version antérieure au mois de février 1993.

En revanche, la licence obligatoire de Delmar ne confère pas à Apotex le droit de tirer des 44,9 kilos de maléate d'énalapril en vrac achetés en mars 1993 des comprimés destinés à être utilisés comme hypotenseurs, après que la loi a mis fin à la licence de Delmar. Cette conclusion ne se dégage pas de l'extinction des droits conférés à Delmar par la licence, par suite de la modification apportée à la loi qui a mis fin à sa licence le 14 février 1993, mais du fait que la défenderesse n'a pas le droit d'utiliser l'invention après l'octroi du brevet. Elle n'avait pas acquis ce lot de maléate d'énalapril avant l'octroi du brevet de Merck et ne peut donc pas revendiquer l'immunité prévue à l'art. 56 de la Loi.

[12] Fondamentalement, le juge MacKay, après avoir entendu les observations relatives aux articles 12 et 56, a choisi de fonder sa décision sur l'absence de droit de la défenderesse d'utiliser l'invention après la délivrance du brevet. L'application de l'article 56 ne pouvait être invoquée, car Apotex avait acquis les 44,9 kilos après la délivrance du brevet 349. Le juge a expressément ajouté une mise en garde portant que sa conclusion ne se fondait pas sur l'extinction des droits que la licence aurait pu conférer à Delmar.

[13] Apotex a interjeté appel auprès de la présente Cour, qui a prononcé les motifs de son jugement le 19 avril 1995 (publié à [1995] 2 C.F. 723 (C.A.); modifiant (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1^{re} inst.)). Le juge MacGuigan de la présente Cour a infirmé en partie la décision du juge MacKay. Il a conclu que l'article 56

action for those lots of enalapril maleate that it acquired prior to the issuance of the '349 patent. Any lots acquired after issuance of the '349 patent, however, were held not to be protected by section 56. Apotex had argued that since it had purchased the 44.9 kg from the unidentified foreign customer, which had purchased the same lot from Delmar during the operation of Delmar's compulsory licence, use of the 44.9 kg could not be held to infringe the '349 patent. MacGuigan J.A. disagreed and held that Apotex's legal rights relative to the 44.9 kg were extinguished with Delmar's licence; as such, any use by Apotex following that extinguishment would be subject to potential actions for infringement of Merck's patent. At page 748 he wrote as follows:

Again, I am in agreement with the conclusion of the learned Trial Judge, though I should prefer to rest my conclusion on the extinguishment of Delmar's rights and so of any right in the appellant, rather than on a return to section 56, which I am not at all certain is in play on this point.

[14] Some confusion as to what MacGuigan J.A. actually decided arose from a clerical error in the formal judgment issued by this Court on April 19, 1995. The formal judgment originally read that Apotex had purchased the 44.9 kg directly from Delmar, which was in clear conflict with the facts as described in MacGuigan J.A.'s reasons. As a result, on May 16, 1995, the formal judgment was amended to indicate that Apotex had purchased the 44.9 kg from Delmar's foreign customer. On July 6, 1995, Merck executed the infringement order and seized the infringing lots.

[15] The facts before this Court in 1995 indicate that section 12 was not raised, at least in written argument. Apotex now asserts that section 12 was not argued orally, and Merck does not dispute the point. Accordingly, I will proceed on the basis that section 12 was not argued before this Court. Apotex then sought leave to appeal to the Supreme Court of Canada. In its application for leave to appeal, Apotex argued at paragraph 33 that this Court had erred in its interpretation of section 12 and that it had considered

s'appliquait et dégageait Apotex de toute responsabilité à l'égard d'une action en contrefaçon pour les lots de maléate d'énalapril acquis avant la délivrance du brevet '349. Selon le jugement, tous les lots acquis après la délivrance du brevet '349 ne bénéficiaient toutefois pas de l'immunité conférée par l'article 56. Apotex avait soutenu que, puisqu'elle avait acheté les 44,9 kilos du client étranger non désigné, qui avait lui-même acheté ce lot de Delmar pendant la période de validité de la licence obligatoire de Delmar, l'utilisation des 44,9 kilos ne pouvait être qualifiée de contrefaçon du brevet '349. Le juge MacGuigan n'a pas été de cet avis et il a conclu que les droits légaux d'Apotex sur les 44,9 kilos s'étaient éteints à l'expiration de la licence de Delmar; par conséquent, toute utilisation par Apotex après l'extinction de ses droits pourrait éventuellement faire l'objet d'actions en contrefaçon du brevet de Merck. Le juge a écrit à la page 748:

Encore une fois, je suis d'accord avec le juge de première instance même si je préférerais appuyer ma conclusion sur l'extinction des droits de Delmar et, par conséquent, des droits que pourrait posséder l'appelante, plutôt que sur l'article 56 dont je ne suis pas du tout certain qu'il s'applique sur ce point.

[14] Une erreur d'écriture dans le jugement formel rendu par la Cour le 19 avril 1995 a entraîné de la confusion au sujet de la nature exacte de ce qu'avait effectivement décidé le juge MacGuigan. Initialement, le jugement formel indiquait qu'Apotex avait acheté les 44,9 kilos directement de Delmar, ce qui contredisait totalement les faits exposés dans les motifs du juge MacGuigan. Par conséquent, le jugement formel a été modifié le 16 mai 1995 pour indiquer qu'Apotex avait acheté les 44,9 kilos du client étranger de Delmar. Le 6 juillet 1995, Merck a exécuté l'ordonnance concluant à la contrefaçon et saisi les lots contrefaits.

[15] Les faits présentés à la Cour en 1995 indiquent que l'article 12 n'a pas été soulevé, à tout le moins dans l'argumentation écrite. Apotex affirme maintenant que l'article 12 n'a pas été invoqué oralement, point que Merck ne conteste pas. Par conséquent, je considérerais que l'article 12 n'a pas été plaidé devant la Cour. Apotex a ensuite demandé une autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada. Dans sa demande, elle a fait valoir au paragraphe 33 que la Cour avait commis une erreur d'interprétation de l'article 12 et avait instruit

the matter without written or oral submissions. Leave to appeal to the Supreme Court was denied on December 7, 1995.

[16] By judgment dated March 7, 2000, reported as (2000), 5 C.P.R. (4th) 1 (F.C.T.D.), MacKay J. found the appellant and several of its officers in contempt on the basis that they had knowingly continued to sell Apo-Enalapril in contravention of his injunction prohibiting such actions. These contempt proceedings are presently under appeal.

[17] On February 5, 1996, Apotex filed the present action, T-294-96, seeking relief as against Merck in the form of a declaration that the manufacture and sale of enalapril tablets from the bulk enalapril purchased in May and October of 1994 did not infringe the '349 patent. By amended counterclaim filed on May 27, 1999, Merck sought a declaration that this use did indeed infringe its patent. Apotex's affidavit of documents included invoices for enalapril maleate dated May 26 and October 10, 1994. Apotex's allegations of the '349 patent's invalidity were struck from its statement of claim by an order of Lemieux J. dated November 5, 1999 ((1999), 179 F.T.R. 12 (F.C.T.D.)) on the basis of issue estoppel. In his view, the validity of the patent had conclusively been determined between the parties by MacKay J., and on appeal to this Court in 1995.

[18] During the discovery process in the present action, Merck learned for the first time that Apotex had purchased a further 772.9 kg supply of bulk enalapril maleate in May and October of 1994 from the same undisclosed foreign purchaser (the 772.9 kg). This purchase by Apotex occurred after the trial and prior to MacKay J.'s judgment. Accordingly, as stated above, with respect only to the 44.9 kg, MacKay J.'s decision dealt expressly with the 44.9 kg that Apotex purchased in March of 1993, but not with the 772.9 kg.

[19] The current motions for summary judgment before McKeown J. were heard on October 30, 2000. In

l'affaire sans observations écrites ou orales. L'autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été refusée le 7 décembre 1995.

[16] Par jugement en date du 7 mars 2000, publié à (2000), 5 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1^{re} inst.) le juge MacKay a conclu que l'appelante et plusieurs de ses dirigeants s'étaient rendus coupables d'outrage au tribunal pour avoir continué en connaissance de cause à vendre de l'Apo-Enalapril malgré son injonction interdisant ces actes. Cette procédure d'outrage du tribunal est actuellement en appel.

[17] Le 5 février 1996, Apotex a déposé la présente action, dossier n° T-294-96, demandant contre Merck une réparation sous forme de jugement déclarant que la production et la vente des comprimés d'énalapril tirés de l'énalapril en vrac acheté en mai et octobre 1994 ne constituaient pas une contrefaçon du brevet '349. Par demande reconventionnelle modifiée déposée le 27 mai 1999, Merck a demandé un jugement déclarant que cette utilisation contrefaisait son brevet. L'affidavit de documents d'Apotex comportait des factures de maléate d'énalapril datées des 26 mai et 10 octobre 1994. Les allégations d'Apotex visant l'invalidité du brevet '349 ont été radiées de sa déclaration par une ordonnance du juge Lemieux, datée du 5 novembre 1999 ((1999), 179 F.T.R. 12 (C.F. 1^{re} inst.)), sur le fondement de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige (*issue estoppel*). Le juge a estimé que la validité du brevet avait été tranchée de manière définitive entre les parties par le juge MacKay et par l'appel de 1995 formé auprès de la Cour.

[18] Au cours de l'enquête préalable dans la présente action, Merck a appris qu'Apotex avait acheté un autre lot, de 772,9 kilogrammes, de maléate d'énalapril en vrac en mai et en octobre 1994 du même client étranger non désigné (les 772,9 kilos). Cet achat d'Apotex a eu lieu après le procès et avant la décision du juge MacKay. Par conséquent, comme on l'a mentionné plus haut, la décision du juge MacKay visait les 44,9 kilos achetés par Apotex en mars 1993, mais non les 772,9 kilos.

[19] Les requêtes en jugement sommaire déposées auprès du juge McKeown ont été instruites le

the Motions Judge's view, the matter was disposed of by the operation of the doctrine of *res judicata* or issue estoppel, which applies to every point in issue which the parties, exercising reasonable diligence, might have brought forward at the original trial. He relied on *Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 440, where the Supreme Court stated that *res judicata* implies identity of parties, identity of object, and identity of cause.

[20] McKeown J. indicated that the only difference between the 1991 and 1996 actions is that in the former, the 44.9 kg was acquired by Apotex in March of 1993, while the 772.9 kg involved in the latter action was acquired by Apotex in May and October of 1994. In his view [at paragraph 24], “[n]othing turns on this factual difference between the two cases, as in both cases the subject enalapril maleate was acquired after the Delmar compulsory licence was extinguished by statute on February 14, 1993”. In essence, the legal facts were the same, while the specifics differed.

[21] Apotex argued that the decision of the Supreme Court of Canada in *Eli Lilly*, *supra*, changed the law to the degree that *res judicata* should not bar its case. Essentially, Apotex argued that the *Eli Lilly* decision altered the law in so far as a purchaser's rights would henceforth exist *in rem*. Accordingly, because the 772.9 kg at issue in this action had been sold to the unnamed foreign customer prior to the extinguishment of Delmar's compulsory licence, such extinguishment therefore had no effect on Apotex's rights to use the enalapril maleate. The Motions Judge did not accept this argument, choosing to distinguish *Eli Lilly*, holding that the decision involved different facts. There, the question arose from the termination of a licence by a patentee rather than the extinguishment of a compulsory licence by statute, as is the case here.

[22] The proper interpretation of section 12 was argued extensively before McKeown J. However, he chose not to render a decision on the substantive content of that section. He noted that the primary task before

30 octobre 2000. Le juge des requêtes a estimé que l'affaire avait été tranchée par l'application du principe de l'autorité de la chose jugée ou de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige, qui s'étend à chacun des points litigieux que les parties, si elles avaient fait preuve de diligence raisonnable, auraient pu soulever au cours du procès initial. Il s'est appuyé sur l'arrêt *Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 440, dans lequel la Cour suprême a statué que la chose jugée exige l'identité des parties, l'identité de l'objet et l'identité de la cause.

[20] Selon le juge McKeown, la seule différence entre les actions de 1991 et de 1996 était que dans la première, les 44,9 kilos avaient été acquis par Apotex en mars 1993, alors que dans la seconde, les 772,9 kilos l'avaient été en mai et octobre 1994. À son avis [au paragraphe 24], «[c]ette différence de fait entre les deux affaires n'est pas pertinente, puisque dans les deux, le maléate d'énalapril en question a été acquis après que la loi ait mis fin à la licence obligatoire de Delmar le 14 février 1993». Les faits juridiques étaient essentiellement similaires, mais les éléments spécifiques différaient.

[21] Apotex a soutenu que la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Eli Lilly*, précité, avait modifié le droit de telle sorte que le principe de la chose jugée ne devrait pas faire obstacle à l'action. Pour l'essentiel, Apotex a fait valoir que l'arrêt *Eli Lilly* a modifié le droit en ce que les droits d'un acheteur existeraient désormais *in rem*. Par conséquent, comme les 772,9 kilos visés dans la présente action avaient été vendus au client étranger non désigné avant l'extinction de la licence obligatoire de Delmar, cette extinction n'affectait aucunement les droits d'Apotex d'utiliser le maléate d'énalapril. Le juge des requêtes n'a pas accepté cet argument et il a conclu que l'espèce se distinguait de l'arrêt *Eli Lilly* et que la décision faisait intervenir des faits différents. Dans l'arrêt *Eli Lilly*, la question provenait de l'annulation d'une licence par le breveté alors qu'en l'espèce, il s'agissait de l'extinction d'une licence obligatoire par l'effet de la loi.

[22] La question de l'interprétation correcte de l'article 12 a été plaidée longuement devant le juge McKeown. Il a toutefois préféré ne pas rendre de décision sur le fond de l'article. Il a fait remarquer que

him was not to retry a case that has already come before the Court. Instead, he defined his task to be the determination of whether or not the case before him was *res judicata* by virtue of the operation of issue estoppel.

[23] The Motions Judge concluded that as a result of the judgments of the Trial Division and Court of Appeal in T-2408-91 and A-724-94, respectively, there was no genuine issue to be tried in respect of the claim for declaratory relief by Apotex in its statement of claim and Apotex had no defence to the Merck claim for infringement of the '349 patent.

ANALYSIS

The Law of Issue Estoppel

[24] The relevant principles behind the doctrine of *res judicata* were established in two leading Supreme Court of Canada decisions: *Angle v. M.N.R.*, [1975] 2 S.C.R. 248 and *Grandview (Town of) v. Doering*, [1976] 2 S.C.R. 621. In *Angle, supra*, at page 254 Dickson J. [as he then was] noted that *res judicata* essentially encompasses two forms of estoppel, being "cause of action estoppel" and "issue estoppel," both based on similar policies. First, there should be an end to litigation, and second, an individual should not be sued twice for the same cause of action.

[25] These two estoppels, while identical in policy, have separate applications. Cause of action estoppel precludes a person from bringing an action against another where the cause of action was the subject of a final decision of a court of competent jurisdiction. Issue estoppel is wider, and applies to separate causes of action. It is said to arise when the same question has been decided, the judicial decision which is said to create the estoppel is final, and the parties to the judicial decision or their privies are the same persons as the parties to the proceedings in which the estoppel is raised (see *Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2)*, [1967] 1 A.C. 853 (H.L.), at page 93, cited by Dickson J. in *Angle, supra*, at page 254).

son rôle n'était pas d'instruire à nouveau une affaire dont la Cour avait déjà été saisie. Il a plutôt défini son mandat en disant qu'il devait décider si l'affaire qui lui était soumise était chose jugée par l'effet de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige.

[23] Le juge des requêtes a conclu qu'en raison des jugements de la Section de première instance et de la Cour d'appel dans les dossiers n^{os} T-2408-91 et A-724-94, respectivement, il n'y avait pas de véritable question litigieuse à l'égard de la demande de jugement déclaratoire présentée par Apotex dans sa déclaration et qu'Apotex n'avait pas établi de défense à l'encontre de la poursuite de Merck pour contrefaçon du brevet '349.

ANALYSE

Le droit applicable à l'irrecevabilité pour identité des questions en litige

[24] Les principes concernant l'autorité de la chose jugée ont été établis par deux arrêts de principe de la Cour suprême du Canada: *Angle c. M.R.N.*, [1975] 2 R.C.S. 248 et *Grandview (Ville de) c. Doering*, [1976] 2 R.C.S. 621. Dans l'arrêt *Angle*, précité, le juge Dickson [alors juge puîné] a noté, à la page 254, que la chose jugée s'applique fondamentalement à deux formes d'irrecevabilité, soit l'irrecevabilité pour identité des causes d'action et l'irrecevabilité pour identité des questions en litige, qui reposent toutes les deux sur des principes similaires. Premièrement, tout litige doit avoir une fin et deuxièmement, une personne ne doit pas être poursuivie deux fois pour la même cause d'action.

[25] Ces deux formes d'irrecevabilité, identiques au plan des principes, sont différentes dans leur application. L'irrecevabilité pour identité des causes d'action interdit à une personne d'intenter une action contre une autre personne dans le cas où la cause d'action a fait l'objet d'une décision finale d'un tribunal compétent. L'irrecevabilité pour identité des questions en litige est plus large et s'applique à des causes d'action distinctes. Elle est censée intervenir lorsqu'une même question a déjà été tranchée, que la décision judiciaire donnant lieu à l'irrecevabilité est finale et que les parties à la décision judiciaire ou leurs ayants droit sont les mêmes que les parties à l'instance où est soulevée la question de l'irrecevabilité (voir l'arrêt *Carl Zeiss Stiftung v. Rayner*

[26] Issue estoppel applies to preclude relitigation of an issue which has been conclusively and finally decided in previous litigation between the same parties or their privies (*Angle* and *Doering, supra*). It applies not only to issues decided finally and conclusively, but also to arguments that could have been raised by a party in exercise of reasonable diligence (*Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb*, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.); *Merck & Co. v. Apotex Inc.* (1999), 5 C.P.R. (4th) 363 (F.C.A.)). Issue estoppel applies where an issue has been decided in one action between the parties, and renders that decision conclusive in a later action between the same parties, notwithstanding that the cause of action may be different (*Hoystead v. Commissioner of Taxation*, [1926] A.C. 155 (P.C.); *Minott v. O'Shanter Development Co.* (1999), 42 O.R. (3d) 321 (C.A.)). The second cause of action, however, must involve issues of fact or law which were decided as a fundamental step in the logic of the prior decision. Issue estoppel does not arise if the question arose collaterally or incidentally in the earlier proceedings. The test for such an inquiry is whether the determination on which it is sought to found the estoppel is so fundamental to the substantive decision that the latter cannot stand without the former (*Angle, supra*; *R. v. Duhamel* (1981), 33 A.R. 271 (C.A.); affirmed by [1984] 2 S.C.R. 555).

[27] In the words of Moir J.A. in *Duhamel, supra*, adopted by Lamer C.J. on appeal, “[t]his contemplates the premise that the prior decision could not have been obtained without the point in issue being resolved in favour of the party urging the estoppel” (*Duhamel, supra*, at page 278). In essence, this statement is merely an affirmation of the principles articulated by Dickson J. in *Angle, supra*, in 1974. This does not necessarily imply, however, that the issue must have been the main point or *ratio decidendi* of the first decision, but rather

& *Keeler Ltd. (No. 2)*, [1967] 1 A.C. 853 (H.L.), à la page 93, cité par le juge Dickson dans l’arrêt *Angle*, précité, à la page 254).

[26] L’irrecevabilité pour identité des questions en litige vise à empêcher un nouveau procès sur une question déjà tranchée de manière finale et concluante dans un procès antérieur entre les mêmes parties ou leurs ayants droit (arrêts *Angle* et *Doering*, précités). Elle s’applique non seulement aux questions tranchées de manière finale et concluante, mais également aux arguments qui auraient pu être soulevés par une partie faisant preuve de diligence raisonnable (*Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb*, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.); *Merck & Co. c. Apotex Inc.* (1999), 5 C.P.R. (4th) 363 (C.A.F.)). L’irrecevabilité pour identité des questions en litige s’applique quand une question a été tranchée dans une action entre les parties et que cette décision est déterminante pour une action ultérieure entre les mêmes parties, sans égard au fait que la cause d’action puisse différer (*Hoystead v. Commissioner of Taxation*, [1926] A.C. 155 (P.C.); *Minott v. O'Shanter Development Co.* (1999), 42 O.R. (3d) 321 (C.A.)). Toutefois, la seconde cause d’action doit mettre en cause des questions de fait ou de droit qui ont été tranchées comme élément fondamental de la logique de la décision antérieure. Il n’y a pas d’irrecevabilité pour identité des questions en litige si la question visée a été soulevée de manière annexe ou incidente dans la procédure antérieure. Le critère à l’égard de ce point est de savoir si la décision sur laquelle on cherche à fonder l’irrecevabilité est si fondamentale pour trancher le fond que la seconde décision ne puisse être maintenue sans la première (arrêt *Angle*, précité; *R. v. Duhamel* (1981), 33 A.R. 271 (C.A.); confirmé par [1984] 2 R.C.S. 555).

[27] Pour reprendre les termes du juge Moir dans l’arrêt *Duhamel*, précité, confirmé par le juge en chef Lamer en appel, [TRADUCTION] «[c]ela présuppose que la décision antérieure n’aurait pu être rendue sans que le point en litige ait été tranché en faveur de la partie qui invoque la fin de non-recevoir» (*Duhamel*, précité, à la page 278). Cet énoncé, pour l’essentiel, est simplement la reprise des principes articulés par le juge Dickson dans l’arrêt *Angle* de 1974. Néanmoins, cela n’implique pas nécessairement que la question ait été le

that resolution of the issue is an essential element of the logic or reasoning behind it (*Iron v. Saskatchewan (Minister of Environment and Public Safety)*, [1993] 6 W.W.R. 1 (Sask. C.A.), at page 11). The decision which is said to give rise to the estoppel need not be a decision which determines the entire subject-matter of the litigation. The test for issue estoppel is a substantive issue test where the decision affects substantive rights of the parties with respect to a matter bearing on the merits of the cause of action (see D. Lange, *The Doctrine of Res Judicata in Canada* (Toronto: Butterworths, 2000) at page 78).

[28] It is also clear from the Supreme Court of Canada's judgments in *Maynard v. Maynard*, [1951] S.C.R. 346, and *Doering, supra*, that issue estoppel operates to preclude a party from litigating new issues which could have been raised, but were not, at the earlier hearing. The judgment of the Judicial Committee of the Privy Council in *Hoystead v. Commissioner of Taxation, supra*, at page 165 is cited with approval in *Angle, Doering, and Maynard, supra*:

Parties are not permitted to begin fresh litigations because of new views they may entertain of the law of the case, or new versions which they present as to what should be a proper apprehension by the Court of the legal result either of the construction of the documents or the weight of certain circumstances.

If this were permitted litigation would have no end, except when legal ingenuity is exhausted. It is a principle of law that this cannot be permitted, and there is abundant authority reiterating that principle.

It follows that a party will not be permitted to return to Court to litigate that which could have been raised in the earlier litigation before the Court.

[29] Finality in litigation is the paramount policy concern; a party should not be vexed twice for resolution of an issue already decided conclusively. A litigant should have only "one bite at the cherry" (*Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc.*, [2001] 2

point principal ou la substance de la première décision; la question tranchée doit plutôt avoir été un élément essentiel de la logique ou du raisonnement sous-tendant la première décision (*Iron v. Saskatchewan (Minister of Environment and Public Safety)*, [1993] 6 W.W.R. 1 (C.A. Sask.), à la page 11). Il n'est pas nécessaire que la décision dont on prétend qu'elle entraîne l'irrecevabilité soit déterminante pour l'objet entier du procès. Le critère de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige en est un de fond, où la décision touche les droits fondamentaux des parties à l'égard d'un élément reposant sur le fond de la cause d'action (voir D. Lange, *The Doctrine of Res Judicata in Canada* (Toronto: Butterworths, 2000) à la page 78).

[28] Il ressort aussi clairement des arrêts de la Cour suprême du Canada dans *Maynard v. Maynard*, [1951] R.C.S. 346, et *Doering*, précité, que l'irrecevabilité pour identité des questions en litige empêche une partie de faire intervenir de nouvelles questions qui auraient pu être soulevées à l'audience initiale, mais ne l'ont pas été. Le jugement du Comité judiciaire du Conseil privé dans l'affaire *Hoystead v. Commissioner of Taxation*, précité, à la page 165, est cité et approuvé dans les arrêts *Angle, Doering et Maynard*, précités:

[TRADUCTION] Les parties ne sont pas autorisées à engager un nouveau litige à cause des vues nouvelles qu'elles pourraient avoir sur le droit relatif à l'affaire, ou de versions nouvelles qu'elles présentent sur ce qui devrait être, pour la Cour, une bonne façon de comprendre le résultat légal qui découle soit de l'interprétation des documents soit de l'importance de certaines circonstances.

Si cela était autorisé, un litige n'aurait de fin que le jour où l'ingéniosité légale serait épuisée. Il est un principe de droit que cela ne peut être autorisé, et ce principe est réitéré dans une abondante jurisprudence.

Il s'ensuit qu'une partie n'est pas autorisée à saisir à nouveau les tribunaux d'une question qui aurait pu être soulevée dans un procès précédent devant la Cour.

[29] Le règlement final des litiges est une préoccupation de principe fondamentale; une partie ne devrait pas être poursuivie deux fois pour le règlement d'une question qui a déjà été tranchée de manière concluante. Un plaideur n'a droit qu'à «une seule

S.C.R. 460, at paragraphs 18-19; *Hoystead, supra*). However, special circumstances may operate to restrict the application of the issue estoppel rule, and allow a party to relitigate what would, absent those special circumstances, be estopped. Dealing with the matter of special circumstances, Ritchie J. in *Doering, supra*, wrote as follows at pages 638-639:

It will be noted, however, that the Lord Chancellor did not question the rule in *Henderson v. Henderson*; but found that in the case before him there were exceptional circumstances which he described as follows:

I do not think it necessary to express an opinion as to whether the alleged estoppel would have succeeded if the appellants had appeared in and contested the first action. But the judgment in that action limited in form to a single bond was pronounced in default of appearance by the defendants. In my view not all estoppels are “odious”; but the adjective might well be applicable if a defendant, particularly if he is sued for a small sum in a country distant from his own, is held to be estopped not merely in respect of the actual judgment obtained against him, but from defending himself against a claim for a much larger sum on the ground that one of the issues in the first action (issues which he never saw, though they were doubtless filed) had decided as a matter of inference his only defence in the second action.

[30] The jurisprudence is unclear as to what factors will, in principle, constitute special circumstances. Recent jurisprudence from the Supreme Court of Canada, however, has affirmed that a discretion is vested in the Court as to the application of issue estoppel. This discretion is restricted where the estoppel arises from a final decision of a competent Court (*Danyluk, supra*, at paragraph 62; *General Motors of Canada Ltd. v. Naken et al.*, [1983] 1 S.C.R. 72, at pages 100-101). In determining whether justice will be done between the parties, the Court must as a final and most important factor, stand back and, taking into account the entirety of the circumstances, consider

tentative» (*Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.*, [2001] 2 R.C.S. 460, aux paragraphes 18 et 19; *Hoystead, précité*). Toutefois, des circonstances particulières peuvent limiter l’application de la règle de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige et autoriser une partie à intenter une nouvelle poursuite au sujet d’une question qui aurait autrement été irrecevable. S’agissant des circonstances particulières, le juge Ritchie dans l’arrêt *Doering, précité*, a écrit aux pages 638 et 639:

Toutefois, il faut souligner que le lord chancelier n’a pas mis en doute la règle énoncée dans *Henderson v. Henderson*; il a plutôt conclu à l’existence, dans l’affaire dont il était saisi, de circonstances exceptionnelles qu’il a décrites en ces termes:

[TRADUCTION] J’estime inutile d’exprimer une opinion quant à savoir si la fin de non-recevoir alléguée aurait été accueillie si l’appelante avait comparu au cours de la première action et l’avait contestée. Mais le jugement de cette action-là qui, formellement, n’avait trait qu’à une seule obligation, a été rendu alors que la défenderesse avait fait défaut de comparaître. À mon avis, ce ne sont pas toutes les fins de non-recevoir qui sont «odieuses»; mais cet adjectif peut très bien convenir si un défendeur, surtout un défendeur poursuivi pour une petite somme dans un pays étranger, se voit opposer une fin de non-recevoir qui vise non seulement le jugement effectivement obtenu contre lui, mais également toute défense qu’il pourrait invoquer à l’encontre d’une réclamation d’une somme beaucoup plus considérable et ce, pour le motif qu’une des questions litigieuses soulevées dans la première action (questions litigieuses dont il n’a jamais eu vent, bien qu’elles aient sans doute été alléguées) se trouve à avoir implicitement rejeté son seul moyen de défense contre la deuxième action.

[30] La jurisprudence ne précise pas clairement les facteurs constituant, en principe, des circonstances particulières. Mais la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada a confirmé que la Cour possède le pouvoir discrétionnaire d’appliquer l’irrecevabilité pour identité des questions en litige. Ce pouvoir discrétionnaire est limité dans le cas où l’irrecevabilité découle d’une décision finale d’une cour compétente (*Danyluk, précité*, au paragraphe 62; *General Motors of Canada Ltd. c. Naken et autres*, [1983] 1 R.C.S. 72, aux pages 100 et 101). Dans l’appréciation de la justice à établir entre les parties, la Cour doit, à l’égard de ce dernier facteur, qui est aussi le plus important, prendre

whether application of issue estoppel in the particular case would work an injustice (*Danyluk, supra*, at paragraph 80). It follows that any special circumstances which would give rise to an injustice would, at the least, make the Court reluctant to apply the estoppel.

Does issue estoppel apply in the present appeal?

[31] In my analysis, the present case is not one where cause of action estoppel could be said to apply. The factual underpinnings in this case, the use of the 772.9 kg, is not identical to that decided in the 1991 action, which arose from Apotex's use of the 44.9 kg. As such, there cannot be an identity of actions between the 44.9 and 772.9 kg. Accordingly, the question, in my analysis, is whether McKeown J. erred in applying the doctrine of *res judicata* in its issue estoppel form.

[32] The facts of both cases are materially identical and may be summarized as follows: Some time prior to February 14, 1993, Delmar, under the compulsory licence it held, manufactured and sold a quantity of bulk enalapril maleate to an unnamed foreign purchaser. On that date, Delmar's compulsory licence was extinguished by section 12 of the Amendment Act. Some time after the extinguishment of Delmar's compulsory licence, Apotex purchased the quantity of bulk enalapril maleate from the unnamed foreign purchaser. This statement of the facts applies equally to the 44.9 kg as it does to the 772.9 kg.

[33] In my analysis, it follows that the question, or issue, is the same as that finally decided by MacGuigan J.A. in 1995. The question in the 1995 decision was the extent to which Apotex had infringed the '349 patent in its use of enalapril maleate and the same central issue arises in the present case regarding the 772.9 kg. MacGuigan J.A. ruled that Apotex's use of the 44.9 kg was not protected by virtue of Delmar's now-extinguished licence rights, and his decision prescribes the result in the present case. The issue of the extent of

du recul et, eu égard à l'ensemble des circonstances, se demander si, dans l'affaire dont elle est saisie, l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige entraînerait une injustice (*Danyluk, précité*, au paragraphe 80). Par conséquent, devant toute circonstance particulière susceptible de créer une injustice, la Cour serait réticente à appliquer l'irrecevabilité.

L'irrecevabilité pour identité des questions en litige s'applique-t-elle au présent appel?

[31] Selon mon analyse, l'irrecevabilité pour identité des causes d'action ne s'applique pas à l'espèce. Les faits de base de l'appel, soit l'utilisation des 772,9 kilos, ne sont pas identiques à ceux qui ont fait l'objet de l'action de 1991, qui concernaient l'utilisation des 44,9 kilos par Apotex. À cet égard, il n'y a pas identité d'action entre les 44,9 kilos et les 772,9 kilos. Par conséquent, selon l'analyse que j'en fais, la question est de savoir si le juge McKeown a commis une erreur en appliquant le principe de la chose jugée, sous la forme de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige.

[32] Dans les deux affaires, les faits sont essentiellement identiques et se résument comme suit. Quelque temps avant le 14 février 1993, Delmar, en vertu de la licence obligatoire qui lui était conférée, a produit et vendu une quantité de maléate d'énalapril à un client étranger non désigné. Ce jour là, la licence obligatoire de Delmar s'est éteinte par l'effet de l'article 12 de la LMLB. Peu après, Apotex a acheté une quantité de maléate d'énalapril en vrac du client étranger non désigné. Cet énoncé des faits correspond à la fois aux 44,9 kilos et aux 772,9 kilos.

[33] Selon mon analyse, la question à trancher est la même que celle qui l'a été par le juge MacGuigan en 1995. La question visée par la décision de 1995 était d'établir dans quelle mesure Apotex avait contrefait le brevet 349 en utilisant le maléate d'énalapril et c'est la même question fondamentale que soulève le présent appel au sujet des 772,9 kilos. Le juge MacGuigan a décidé que l'utilisation des 44,9 kilos par Apotex n'était pas protégée par les droits de licence de Delmar maintenant éteints, décision déterminante à l'égard de la

infringement arising from Apotex's use of the 44.9 kg was not collateral, but was instead an integral element of the Court's determination of the extent of Apotex's infringement of the '349 patent. The decision was final, and the parties are the same. Based on the identity of issues and material facts, I can only conclude that the same question has been raised in both proceedings. *Prima facie*, issue estoppel applies. McKeown J. committed no error in this regard.

Special Circumstances

[34] Apotex asserts that under special circumstances, the application of issue estoppel is to be relaxed. In its view, this case discloses two such circumstances. First, Apotex argues that the Supreme Court of Canada has changed the law in *Eli Lilly, supra*, and essentially overruled the 1995 decision of MacGuigan J.A.; as such, issue estoppel must be relaxed in order to do justice between the parties. Second, Apotex urges that section 12 of the Amendment Act has never been interpreted judicially, and should be so treated in the present case. As such, Apotex submits that McKeown J. erred in applying the issue estoppel rule, since this circumstance works an injustice on the parties.

Subsequent Change in the Law

[35] With regard to Apotex's first argument, that special circumstances arise from a change in the jurisprudence, I note that neither this Court nor the Supreme Court of Canada has stated that a change in the law is sufficient to justify relaxing the application of issue estoppel. Other courts, however, including the British Columbia, Nova Scotia and Ontario Courts of Appeal, have done so. Most explicit was the Ontario Court of Appeal in *Minott v. O'Shanter Development Co., supra*, where Laskin J.A. wrote as follows at page 340:

présente instance. La question de la portée de la contrefaçon résultant de l'utilisation par Apotex des 44,9 kilos n'était pas accessoire, mais constituait bien un élément intégral de la décision de la Cour quant à la portée de la contrefaçon par Apotex du brevet '349. Cette décision était finale et les parties sont les mêmes. En me fondant sur l'identité des questions et des faits substantiels, je dois conclure que les deux instances soulèvent la même question. À première vue, l'irrecevabilité pour identité des questions en litige s'applique à l'espèce. Le juge McKeown n'a pas commis d'erreur à cet égard.

Les circonstances particulières

[34] Apotex allègue que dans le cas de circonstances particulières, l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige doit être assouplie. À son avis, l'affaire présente deux circonstances particulières. D'abord, Apotex fait valoir que la Cour suprême du Canada a modifié le droit applicable dans l'arrêt *Eli Lilly*, précité, qui annule fondamentalement la décision de 1995 du juge MacGuigan; dans cette perspective, la règle de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige doit être assouplie pour que justice soit rendue entre les parties. Deuxièmement, Apotex soutient que l'article 12 de la LMLB n'a jamais été interprété par les tribunaux et qu'il doit l'être en l'espèce. À cet égard, Apotex prétend que le juge McKeown a commis une erreur en appliquant la règle de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige, qui entraîne une injustice envers les parties.

La modification ultérieure du droit

[35] S'agissant du premier argument d'Apotex, la modification de la jurisprudence créant des circonstances particulières, je note que ni cette Cour ni la Cour suprême du Canada n'ont déclaré qu'une modification du droit suffit pour justifier d'assouplir l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige. Cependant, d'autres tribunaux l'ont fait, notamment les cours d'appel de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario. La décision la plus explicite à ce sujet est celle de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Minott c. O'Shanter Development Co.*, précité, où le juge Laskin a écrit à la page 340:

Issue estoppel is a rule of public policy and, as a rule of public policy, it seeks to balance the public interest in the finality of litigation with the private interest in achieving justice between litigants. Sometimes these two interests will be in conflict, or at least there will be tension between them. Judicial discretion is required to achieve practical justice without undermining the principles on which issue estoppel is founded. Issue estoppel should be applied flexibly where an unyielding application of it would be unfair to a party who is precluded from relitigating an issue.

That the courts have always exercised this discretion is apparent from the authorities. For example, courts have refused to apply issue estoppel in “special circumstances”, which include a change in the law or the availability of further relevant material. If the decision of a court on a point of law in an earlier proceeding is shown to be wrong by a later judicial decision, issue estoppel will not prevent relitigating that issue in subsequent proceedings. It would be unfair to do otherwise.

As support for this proposition, Laskin J.A. relied on the decision of the House of Lords in *Arnold v. National Westminster Bank Plc.*, [1991] 2 A.C. 93, at pages 110-111.

[36] It follows from this decision that where a subsequent, binding decision renders a previous decision clearly wrong, it would be unfair not to allow a party to relitigate the matter. For present purposes, I will assume without deciding that Apotex is correct, and a change in the law could constitute a special circumstance in the context of this case.

[37] Apotex argues that *Eli Lilly* changes the law with respect to the rights inherent in patented material purchased from a licensed vendor. It is said that the Supreme Court of Canada embraced the dissenting reasons of Pratte J.A., and may consequently be interpreted as holding that use rights exist *in rem*, and are not consequently affected by extinguishment of the

[TRANSLATION] L'irrecevabilité pour cause d'identité des questions en litige (*issue estoppel*) est une règle de politique publique qui, à ce titre, vise un équilibre entre l'intérêt public à l'égard du caractère définitif des instances et l'intérêt privé imposant de traiter équitablement les parties. Il arrive parfois que ces deux intérêts soient en conflit ou, à tout le moins, qu'il y ait une tension entre eux. Le pouvoir discrétionnaire est nécessaire pour atteindre la justice dans la pratique sans miner les principes régissant l'irrecevabilité pour cause d'identité des questions en litige. La façon d'appliquer l'irrecevabilité pour cause d'identité des questions en litige devrait être souple si une application stricte est susceptible d'être inéquitable pour la partie qui se voit empêchée de débattre à nouveau d'une question.

La jurisprudence démontre clairement que les tribunaux ont effectivement toujours exercé un tel pouvoir discrétionnaire. Par exemple, les tribunaux ont refusé d'appliquer l'irrecevabilité pour cause d'identité des questions en litige à des «circonstances particulières», lesquelles comprennent notamment une modification de la loi ou l'accessibilité à une documentation supplémentaire pertinente. S'il appert, d'une décision subséquente, que le tribunal dans une instance antérieure a fait une erreur de droit, l'irrecevabilité pour cause d'identité des questions en litige n'empêchera pas que la question soit à nouveau débattue dans une instance subséquente. Il serait inéquitable de procéder autrement.

À l'appui de sa proposition, le juge Laskin a renvoyé à l'arrêt de la Chambre des lords *Arnold c. National Westminster Bank Plc.*, [1991] 2 A.C. 93, aux pages 110 et 111.

[36] Suivant cette décision, dans le cas où une décision ultérieure liant les parties a pour résultat de rendre manifestement erronée une décision antérieure, il serait inéquitable de refuser à une partie le droit d'intenter une nouvelle action. Pour les fins du présent appel, je ferai l'hypothèse, sans trancher, qu'Apotex a raison de prétendre qu'une modification du droit peut constituer une circonstance particulière.

[37] Apotex soutient que l'arrêt *Eli Lilly* modifie le droit à l'égard des droits inhérents à un objet breveté acheté d'un vendeur licencié. Elle prétend que la Cour suprême du Canada s'est ralliée aux motifs dissidents du juge Pratte et qu'on peut de ce fait lui attribuer la conclusion que les droits d'usage existent *in rem* et qu'ils ne sont donc pas touchés par l'extinction de la

compulsory licence under which the goods were sold. In the interests of clarity, I will set out in full the relevant portions of the Supreme Court's decision. At paragraphs 99-101, Iacobucci J. writes as follows:

In the Federal Court of Appeal, Pratte J.A., with whom the majority agreed on this point, disposed of this argument in the following concise and useful passage, at p. 343 with which I agree:

If a patentee makes a patented article, he has, in addition to his monopoly, the ownership of that article. And the ownership of a thing involves, as everybody knows, "the right to possess and use the thing, the right to its produce and accession, and the right to destroy, encumber or alienate it" . . . If the patentee sells the patented article that he made, he transfers the ownership of that article to the purchaser. This means that, henceforth, the patentee no longer has any right with respect to the article which now belongs to the purchaser who, as the new owner, has the exclusive right to possess, use, enjoy, destroy or alienate it. It follows that, by selling the patented article that he made, the patentee impliedly renounces, with respect to that article, to [sic] his exclusive right under the patent of using and selling the invention. After the sale, therefore, the purchaser may do what he likes with the patented article without fear of infringing his vendor's patent.

The same principles obviously apply when a patented article is sold by a licensee who, under his licence, is authorized to sell without restrictions. It follows that, if Apotex were to purchase bulk Nizatidine manufactured or imported by Novopharm under its licence, Apotex could, without infringing Lilly's patents, make capsules from that substance or use it in any other possible way.

Perhaps the principles underlying this well-founded statement of the law merit some brief elaboration at this stage. As I have already noted in connection with the distinction between a sublicense and an ordinary agreement of purchase and sale of a patented or licensed article, the sale of a patented article is presumed to give the purchaser the right "to use or sell or deal with the goods as the purchaser pleases": see *Badische Anilin und Soda Fabrik v. Isler*, *supra*, at p. 610. Unless otherwise stipulated in the licence to sell a patented article, the licensee is thus able to pass to purchasers the right to use or resell the article without fear of infringing the patent. Further, any limitation imposed upon a licensee which is intended to affect the rights of subsequent purchasers must be clearly and unambiguously expressed; restrictive conditions

licence obligatoire visant les marchandises vendues. Par souci de clarté, j'exposerai au complet les extraits pertinents de l'arrêt de la Cour suprême. Le juge Iacobucci écrit aux paragraphes 99 à 101:

Le juge Pratte de la Cour d'appel fédérale, avec l'appui de la majorité sur ce point, a répondu, à la p. 343, à cet argument dans le passage concis et utile ci-après, auquel je souscris:

Si le titulaire d'un brevet fabrique un objet breveté, il a, outre ce monopole, la propriété de cet article. Et la propriété d'une chose implique, comme chacun sait, [TRADUCTION] «le droit de posséder la chose et de l'utiliser, le droit de jouir des produits et des accessoires de la chose, ainsi que le droit de la détruire, de la grever ou de l'aliéner» [. . .] Si le titulaire du brevet vend l'objet breveté qu'il a fabriqué, il cède à l'acheteur le droit de propriété relatif à cet article. Cela signifie qu'à partir de ce moment, le titulaire du brevet ne jouit plus d'un droit quelconque à l'égard de l'objet qui appartient maintenant à l'acheteur, lequel, à titre de nouveau propriétaire, jouit du droit exclusif de posséder cet objet, de l'utiliser, d'en jouir, de le détruire ou de l'aliéner. Il s'ensuit qu'en vendant l'objet breveté qu'il a fabriqué, le titulaire du brevet renonce implicitement, pour ce qui est de cet objet, au droit exclusif qu'il possède d'utiliser et de vendre l'invention en vertu du brevet. Par conséquent, après la vente, l'acheteur peut faire ce qu'il veut de l'objet breveté sans craindre de contrefaire le brevet de son vendeur.

Les mêmes principes s'appliquent manifestement lorsqu'un article breveté est vendu à un titulaire de licence qui, en vertu de cette dernière, est autorisé à vendre sans restriction. Il s'ensuit que si Apotex devait acheter de la nizatidine en vrac fabriquée ou importée par Novopharm en vertu de sa licence, Apotex pourrait, sans contrefaire les brevets de Lilly, fabriquer des gélules à partir de cette substance ou l'utiliser de toute autre manière possible.

Peut-être convient-il d'expliquer brièvement les principes qui sous-tendent cet énoncé légitime du droit. Comme je l'ai déjà fait remarquer au sujet de la distinction entre une sous-licence et un contrat de vente ordinaire d'un article breveté ou autorisé, la vente d'un article breveté est présumée conférer à l'acheteur le droit [TRADUCTION] «d'utiliser, de vendre ou d'aliéner les marchandises à son gré»: voir *Badische Anilin und Soda Fabrik c. Isler*, précité, à la p. 610. Sauf stipulation contraire de la licence autorisant la vente d'un article breveté, le titulaire de cette licence est ainsi en mesure de céder aux acheteurs le droit d'utiliser ou de revendre l'article en cause sans crainte de violer le brevet. En outre, toute restriction imposée au titulaire d'une licence, qui est destinée à toucher les droits des acheteurs subséquents, doit

imposed by a patentee on a purchaser or licensee do not run with the goods unless they are brought to the attention of the purchaser at the time of their acquisition: see *National Phonograph Co. of Australia, Ltd. v. Menck*, [1911] A.C. 336 (P.C.).

Therefore, it is clear that, in the absence of express conditions to the contrary, a purchaser of a licensed article is entitled to deal with the article as he sees fit, so long as such dealings do not infringe the rights conferred by the patent. [Underlining added.]

[38] And further at paragraphs 106-107:

Any doubt as to this conclusion of non-infringement must, in my view, be eliminated by an examination of Novopharm's compulsory licence, which specifically contemplates the sale of the licensed material in bulk form by providing a formula for calculating royalties on product thus sold. As I see it, because there is no other practical use for bulk medicine, this must also be taken to contemplate and implicitly permit the reformulation of the product by the purchaser into final-dosage form. This conclusion is only reinforced, in my view, by the fact that the contemplated royalty rates are based on the amounts received by subsequent purchasers in consideration of the sale of final dosage forms to the retail trade. Had the Commissioner of Patents intended to restrain such use of the medication, he would have provided for this expressly, or, at least, would not have specifically delineated the procedure that is to compensate the patentee for such use.

Therefore, Eli Lilly is incorrect to assert that the reformulation proposed by Apotex would either have to be carried out pursuant to a sublicense granted by Novopharm, which would justify the termination of Novopharm's compulsory licence and, therefore, the sublicense, or would be entirely unauthorized and infringe Eli Lilly's patents. The better view, as I have stated, is that the right to reformulate is premised on the inherent right of an owner of property to deal with that property as he or she sees fit. In the absence of some express term in the compulsory licence, prohibiting purchasers of bulk nizatidine from Novopharm from reformulating it into final-dosage form, the weight of the case law supports the view that Apotex, having validly acquired the bulk medicine, would be free to reformulate it for resale without fear of infringing any right under Eli Lilly's patents. [Underlining added.]

[39] In my analysis, Apotex's argument that the Supreme Court of Canada embraced *Pratte J.A.*'s

être exprimée clairement et sans équivoque; les conditions restrictives imposées par un breveté à un acheteur ou au titulaire d'une licence ne sont pas rattachées aux marchandises sauf si elles sont portées à l'attention de l'acheteur au moment de l'acquisition de ces dernières: voir *National Phonograph Co. of Australia, Ltd. c. Menck*, [1911] A.C. 336 (C.P.).

Par conséquent, il est clair que, en l'absence de conditions contraires expresses, l'acheteur d'un article autorisé a le droit d'en disposer à son gré pourvu que, ce faisant, il ne viole pas les droits conférés par le brevet. [Non souligné dans l'original.]

[38] Et plus loin aux paragraphes 106 et 107:

Tout doute concernant cette conclusion de non-contrefaçon doit, selon moi, être dissipé par l'examen de la licence obligatoire de Novopharm, qui prévoit explicitement la vente en vrac de la substance autorisée, en établissant une formule de calcul des redevances sur le produit ainsi vendu. Si je comprends bien, étant donné l'absence de tout autre usage pratique pour le médicament en vrac, la licence doit aussi être interprétée comme envisageant et permettant implicitement la préparation par l'acheteur du produit sous forme posologique définitive. Cette conclusion est seulement renforcée, à mon sens, par le fait que les taux de redevance prévus sont fixés en fonction des montants perçus par les acquéreurs subséquents pour la vente aux détaillants des produits sous forme posologique définitive. Si le commissaire aux brevets avait voulu restreindre cette utilisation du médicament, il l'aurait dit expressément ou, du moins, il n'aurait pas énoncé explicitement la méthode de rémunération du breveté pour cette utilisation.

En conséquence, Eli Lilly a tort d'affirmer que la préparation sous une autre forme proposée par Apotex devrait être réalisée conformément à une sous-licence accordée par Novopharm, ce qui justifierait l'annulation de la licence obligatoire de Novopharm et, par conséquent, de la sous-licence, ou encore serait absolument interdit et violerait les brevets qu'elle détient. Il vaut mieux considérer, je le répète, que le droit de préparation sous une autre forme est basé sur le droit inhérent du propriétaire d'un bien d'en disposer à son gré. En l'absence, dans la licence obligatoire, de quelque condition expresse interdisant aux acheteurs de nizatidine en vrac de Novopharm de préparer le médicament sous forme posologique définitive, la jurisprudence penche en faveur du point de vue selon lequel Apotex, après avoir validement acquis le médicament en vrac, serait libre de le préparer sous une autre forme pour le revendre sans crainte de violer quelque droit conféré par les brevets d'Eli Lilly. [Non souligné dans l'original.]

[39] Selon l'analyse que j'en fais, Apotex commet une erreur en soutenant que la Cour suprême du Canada

reasons in their entirety is erroneous. It is true that Iacobucci J. clearly accepted Pratte J.A.'s general statement of the law. However, Iacobucci J.'s reasons disclose only that the sale of licensed material by a licensee to an unlicensed purchaser passes the right to do with the material as the purchaser sees fit without fear of infringement, subject at all times to explicit restrictions in the licence itself. It seems clear from the extracts above that Iacobucci J. tied the rights of the unlicensed purchaser to the licence itself; the unlicensed purchaser, given adequate notice, would be bound by the restrictions imposed by the licence. Further, Iacobucci J. noted the royalty scheme created under the compulsory licence before him bolstered the conclusion that certain rights had passed with the material to the unlicensed purchaser. Nor does Iacobucci J. address how the consequences of the statutory extinguishment of the licence affects the licensee or any unlicensed purchaser. Such an occurrence is simply not contemplated by the facts of that case. On this basis alone, *Eli Lilly* is readily distinguishable. In any event, *Eli Lilly, supra*, did not, in my view, change the law from that which had been enunciated by the earlier case law that was relied upon by Iacobucci J.: *Betts v. Willmott* (1871), L.R. 6 Ch. 245; *Badische Anilin und Soda Fabrik v. Isler*, [1906] 1 Ch. 605, at page 610; *Gillette v. Rae* (1909), 1 O.W.N. 448 (H.C.J.); and *National Phonograph Company Australia v. Menck*, [1911] A.C. 336 (P.C.). It was thus open to the appellant to rely upon the principles of these decisions in arguing the 1995 appeal before this Court, which it did not do.

[40] Nor, in my view, can Iacobucci J. be taken as adopting, in full, Pratte J.A.'s reasons. He adopted, at paragraph 99, the "concise and useful passage" cited above. In fact, in his conclusion, Iacobucci J. wrote that [at paragraph 109]:

I am in agreement with Pratte J.A. and the majority of the Federal Court of Appeal, and conclude that the reformulation of the bulk nizatidine into final-dosage form would not infringe Eli Lilly's patent. Accordingly, I conclude that Eli Lilly has failed in its various efforts to establish that Apotex's NOA was not justified and that a prohibition order should thus be issued. [Underlining added.]

s'est rangée aux motifs du juge Pratte intégralement. Il est vrai que le juge Iacobucci a clairement accepté l'énoncé général du droit fait par le juge Pratte. Mais dans ses motifs, le juge Iacobucci affirme seulement que la vente d'un objet breveté par un titulaire de licence à un acheteur non licencié confère à l'acheteur le droit de disposer de l'objet à son gré sans crainte de contrefaçon, sous réserve en tout temps des restrictions expresses formulées dans la licence. Les extraits cités ci-dessus indiquent sans équivoque que, selon le juge Iacobucci, les droits de l'acheteur non licencié sont rattachés à la licence même; l'acheteur non licencié, dûment avisé au préalable, serait lié par les conditions restrictives imposées par la licence. En outre, le juge Iacobucci a noté que le régime des redevances créé par la licence obligatoire menait à la conclusion que certains droits avaient été cédés avec l'objet à l'acheteur non licencié. Le juge Iacobucci ne traite pas non plus des conséquences de l'extinction de la licence par l'effet de la loi sur le titulaire de la licence ou sur tout acheteur non licencié. La situation n'était tout simplement pas soulevée par les faits de l'espèce. Sur le fondement de ce seul élément, l'arrêt *Eli Lilly* peut être distingué aisément du présent appel. De toute façon, j'estime que l'arrêt *Eli Lilly*, précité, n'a pas modifié le droit exposé dans la jurisprudence antérieure sur laquelle s'est appuyé le juge Iacobucci: *Betts v. Willmott* (1871), L.R. 6 Ch. 245; *Badische Anilin und Soda Fabrik v. Isler*, [1906] 1 Ch. 605, à la page 610; *Gillette v. Rae* (1909), 1 O.W.N. 448 (H.C.J.); et *National Phonograph Company of Australia v. Menck*, [1911] A.C. 336 (P.C.). L'appelante pouvait donc se fonder sur les principes de ces décisions dans son argumentation de l'appel de 1995 auprès de la Cour, mais elle ne l'a pas fait.

[40] En outre, je ne considère pas que le juge Iacobucci a adopté intégralement les motifs du juge Pratte. Au paragraphe 99, il s'est rallié au «passage concis et utile» cité ci-dessus. Le juge Iacobucci a en effet écrit dans sa conclusion [au paragraphe 109]:

[...] je suis d'accord avec le juge Pratte et avec la Cour d'appel fédérale à la majorité, et je conclus que la préparation de la nizatidine en vrac sous forme posologique définitive ne violerait pas le brevet d'Eli Lilly. En conséquence, je statue donc que, malgré ses divers efforts en ce sens, Eli Lilly n'a pas réussi à établir que l'ADA d'Apotex n'était pas fondé et qu'il y avait donc lieu de rendre une ordonnance d'interdiction. [Non souligné dans l'original.]

In my view, this statement demonstrates clearly that Iacobucci J. did not adopt Pratte J.A.'s reasons in so far as they may be interpreted to provide for continuing protection for unlicensed purchasers upon extinguishment of the compulsory licence.

[41] I should also note that Iacobucci J. cited the 1995 decision of MacGuigan J.A. with approval, and at no point suggested an error with regard to the 44.9 kg allotment. In light of this fact, I conclude that *Eli Lilly* does not operate to overrule the 1995 decision of MacGuigan J.A. No special circumstances can be said to apply. As such, there is no need to discuss whether it was within McKeown J.'s discretion to relax the rules of issue estoppel on this basis.

Section 12 of the Amendment Act

[42] Section 12 of the Amendment Act was in force at the time of the 1991 trial. The operation of section 12, in so far as it extinguished Delmar's compulsory licence, was raised at trial by Merck in its statement of claim, but was not dealt with by MacKay J. Section 12 was, in fact, interpreted by MacGuigan J.A. in his decision when he held that all the rights in the 44.9 kg, including those of Apotex, were extinguished with Delmar's licence; an event which occurred on the coming into force of section 12 (see paragraph 12 herein). Apotex now asserts that an injustice has arisen from the fact that it had not pleaded nor argued section 12 in either oral or written argument before the 1995 panel of this Court; a special circumstance that defeats the operation of issue estoppel.

[43] In my analysis, there is no question that issue estoppel should *prima facie* apply with respect to Apotex's section 12 argument in this case. The parties are identical, and the issue has been conclusively decided in a judgment of this Court which must be deemed to be final, given that leave to appeal to the Supreme Court was denied. The only remaining question, then, is whether, given the jurisprudence summarized above, the circumstances of that decision affect the analysis so as to avoid the operation of issue estoppel. In the end, the Court must decide whether

À mon avis, cette affirmation établit clairement que le juge Iacobucci n'a pas adopté les motifs du juge Pratte dans la mesure où ils pourraient être interprétés comme assurant une protection permanente aux acheteurs non licenciés à l'extinction de la licence obligatoire.

[41] Je relève également que le juge Iacobucci a cité l'arrêt de 1995 du juge MacGuigan avec approbation et qu'il n'a nulle part laissé entendre qu'il y avait une erreur au sujet de l'attribution des 44,9 kilos. À la lumière de ce fait, je conclus que l'arrêt *Eli Lilly* ne renverse pas l'arrêt de 1995 du juge MacGuigan. On ne peut donc faire valoir en l'espèce aucune circonstance particulière qui s'appliquerait. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si le juge McKeown avait le pouvoir discrétionnaire d'assouplir pour ce motif les règles de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige.

L'article 12 de la LMLB

[42] L'article 12 de la LMLB était en vigueur au moment du procès de 1991. Dans la mesure où il prévoyait l'extinction de la licence obligatoire de Delmar, il a été soulevé dans l'instance par Merck dans sa déclaration, mais n'a pas été examiné au procès par le juge MacKay. En réalité, le juge MacGuigan a interprété l'article 12 dans son arrêt, en concluant que tous les droits visant les 44,9 kilos, y compris ceux d'Apotex, s'étaient éteints avec la licence de Delmar au moment de l'entrée en vigueur de l'article 12 (voir le paragraphe 12). Apotex allègue maintenant une injustice du fait qu'elle n'a pas plaidé ni fait valoir l'article 12 dans ses observations orales et écrites devant la formation de 1995 de la Cour, circonstance particulière qui fait obstacle à l'irrecevabilité pour identité des questions en litige.

[43] Suivant mon analyse, il est évident que l'irrecevabilité pour identité des questions en litige devrait à première vue s'appliquer en l'espèce à l'argument d'Apotex fondé sur l'article 12. Les parties sont identiques et la question a été tranchée de façon concluante par un jugement de la Cour qui doit être réputé final, étant donné que l'autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été refusée. Par conséquent, la seule question qui reste est de savoir si, compte tenu de la jurisprudence résumée ci-dessus, les circonstances de cet arrêt touchent l'analyse de manière à empêcher

McKeown J. erred in refusing to exercise his discretion to relax the issue estoppel rules, an inquiry made by standing back and taking into account the entire circumstances of the case.

[44] Apotex urges that the recent Supreme Court of Canada decision in *Danyluk, supra*, sets out new rules under which a motions judge must exercise his or her discretion in the application of issue estoppel. *Danyluk* was decided approximately five months after McKeown J. granted Merck's motion for summary judgment. The *Danyluk* decision deals with the application of issue estoppel arising from the final decision of an administrative tribunal. Binnie J. canvassed the law of issue estoppel, noting, as the Supreme Court has done in *Angle* and *Doering, supra*, that finality in the litigation process is strongly favoured as a matter of policy.

[45] The main thrust of Justice Binnie's reasons is that the application of issue estoppel is discretionary, and should not be applied strictly where doing so would work an injustice on the parties. In his view, issue estoppel should be applied less rigidly where it arises from the decision of an administrative tribunal; in the *Danyluk* case, the administrative tribunal had clearly failed to meet the requirements of procedural fairness. To use Binnie J.'s words at paragraph 1, "[a] judicial doctrine developed to serve the ends of justice should not be applied mechanically to work an injustice." He concluded that the court below had not properly considered any factors relevant to the exercise of discretion, and noted at paragraph 80 that:

As a final and most important factor, the Court should stand back and, taking into account the entirety of the circumstances, consider whether application of issue estoppel in the particular case would work an injustice.

l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige. Bref, la Cour doit décider si le juge McKeown a commis une erreur en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'assouplir les règles de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige, examen qui impose de prendre un recul et de considérer l'ensemble des circonstances de l'espèce.

[44] Apotex fait valoir que la Cour suprême du Canada dans l'arrêt récent *Danyluk*, précité, établit de nouvelles règles selon lesquelles le juge des requêtes doit exercer son pouvoir discrétionnaire dans l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige. L'arrêt *Danyluk* a été rendu environ cinq mois après que le juge McKeown ait accueilli la requête en jugement sommaire de Merck. Il traite de l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige découlant de la décision finale d'un tribunal administratif. Le juge Binnie y a recensé le droit de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige, en notant, comme la Cour suprême l'avait fait dans les arrêts *Angle* et *Doering*, précités, que le règlement final des litiges est un principe fortement recommandé.

[45] Le nœud des motifs du juge Binnie est que l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige relève du pouvoir discrétionnaire et doit être flexible si elle risque de créer une injustice entre les parties. À son avis, l'irrecevabilité pour identité des questions en litige doit être appliquée avec moins de rigueur quand elle vise la décision d'un tribunal administratif; dans l'arrêt *Danyluk*, le tribunal administratif n'avait manifestement pas respecté les exigences de l'équité procédurale. Pour reprendre les termes du juge Binnie au paragraphe 1, «[u]ne doctrine élaborée par les tribunaux dans l'intérêt de la justice ne devrait pas être appliquée mécaniquement et donner lieu à une injustice». Le juge Binnie a conclu que le tribunal inférieur n'avait tenu compte d'aucun des facteurs pertinents dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et il a noté au paragraphe 80:

Suivant ce dernier facteur, qui est aussi le plus important, notre Cour doit prendre un certain recul et, eu égard à l'ensemble des circonstances, se demander si, dans l'affaire dont elle est saisie, l'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée entraînerait une injustice.

[46] However, Binnie J. also distinguished administrative decisions, which would receive a more relaxed application of the issue estoppel rule, from final judicial decisions. At paragraph 62, he agreed with Estey J. in *General Motors of Canada Ltd. v. Naken et al.*, [1983] 1 S.C.R. 72, at page 101, that in the context of court proceedings “such a discretion must be very limited in application”. It follows that the decision to relax the rules of issue estoppel will not be made lightly with regard to a final judicial decision, such as that rendered by MacGuigan J.A. in this case.

[47] The test on an appellate review of a motions judge’s discretion is whether he gave sufficient weight to all the relevant circumstances: *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394, at pages 404-405. In this case, the Motions Judge granted a motion for summary judgment, where the test is whether or not there is a genuine issue for trial (subsection 216(1) of the *Federal Court Rules*, 1998). Following *Danyluk*, *supra*, McKeown J. must be said to have erred if his exercise of discretion fails to do justice between the parties.

[48] McKeown J. recognized that a discretion was vested in him when he wrote at paragraph 27:

I also note that I am not convinced by the Plaintiff’s argument that there are special circumstances inherent to this case which warrant the Court’s exercise of its discretion to circumvent the normal workings of the doctrine of *res judicata*. [Underlining added.]

In my view, the Motions Judge did not err in failing to relax the rules of issue estoppel in this case. Apotex’s actions suggest to me that this is not the clearest of cases which would justify relaxation of the issue estoppel rule. As such, given that all these factors were before McKeown J., I cannot conclude he erred in weighing the factors as he did. He gave sufficient weight to all relevant circumstances, and no palpable or overriding error is apparent on the record. In my analysis, neither

[46] Toutefois, le juge Binnie a aussi distingué les décisions administratives, qui appellent une application moins rigoureuse de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige, des décisions judiciaires finales. Au paragraphe 62, il a convenu avec le juge Estey dans l’arrêt *General Motors of Canada Ltd. c. Naken et autres*, [1983] 1 R.C.S. 72, à la page 101, que dans le contexte des instances judiciaires «ce pouvoir est très limité dans son application». Il s’ensuit que la décision d’écarter les règles de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige ne doit pas être prise à la légère à l’égard d’une décision judiciaire finale, comme celle qu’a rendue le juge MacGuigan en l’espèce.

[47] Dans l’examen en appel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge des requêtes, le critère est de savoir si ce dernier a accordé suffisamment de poids à l’ensemble des circonstances pertinentes: *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394, aux pages 404 et 405. Dans la présente affaire, le juge des requêtes a accueilli une requête en jugement sommaire, en fonction du critère consistant à savoir s’il existe une véritable question litigieuse (paragraphe 216(1) des *Règles de la Cour fédérale* (1998)). Suivant l’arrêt *Danyluk*, précité, le juge McKeown aurait commis une erreur si l’exercice de son pouvoir discrétionnaire avait entraîné une injustice à l’égard des parties.

[48] Le juge McKeown a reconnu le pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré en ces termes, au paragraphe 27:

Je signale également ne pas être convaincu par la prétention de la demanderesse voulant que la présente affaire comporte des circonstances particulières intrinsèques qui justifient l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour de contourner l’application habituelle du principe de l’autorité de la chose jugée. [Soulignement ajouté.]

À mon avis, le juge des requêtes n’a pas commis d’erreur en refusant d’assouplir les règles de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige. J’estime que les actions d’Apotex ne constituent pas un cas des plus clairs qui justifierait d’assouplir la règle de l’irrecevabilité pour identité des questions en litige. Compte tenu de tous les facteurs présentés au juge McKeown, je ne puis conclure qu’il a commis une erreur dans la pondération de ces facteurs. Il a accordé

the exercise of discretion by the Motions Judge nor his decision work an injustice between the parties. As Estey J. wrote in *Naken, supra*, at page 101:

The operation of the defence of *res judicata* has a long history in our courts. . . . It is true that there is a discretion in the courts where the defence of *res judicata* is raised, but such a discretion must be very limited in application. . . . The fact that harsh results follow the application of the doctrine has not deterred its application by the courts. *Vide Cox v. Robert Simpson Co. Ltd.* [1973], 1 O.R. (2d) 333 (Ont. C.A.).

McKeown J.'s Application of Rule 216

[49] Lastly, Apotex argued that McKeown J. erred in his interpretation and application of summary judgment rule 216 of the *Federal Court Rules, 1998*, based principally on authorities dealing with the summary judgment rules of provincial superior courts. It must be noted that the *Federal Court Rules, 1998*, in so far as they provide for summary judgment where there is no genuine issue for trial, are unique. The *Federal Court Rules, 1998* empower a motions judge to make findings of fact or law necessary to dispose of the motion, provided the relevant evidence is available on the record, and does not involve a "serious" question of fact or law which turns on the drawing of inferences. In essence, where a trial would add detail, but not significant additional evidence, it is better for the motions judge to determine the question of law or fact in issue (see *Pawar v. Canada*, [1999] 1 F.C. 158 (T.D.); affirmed by (1999), 247 N.R. 271 (F.C.A.); leave to appeal to S.C.C. denied (2000), 257 N.R. 398; *Warner-Lambert Co. v. Concord Confections Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 516 (F.C.T.D.); *Wetzel v. Canada (Attorney General)*, [2000] F.C.J. No. 155 (T.D.) (QL).

[50] Apotex urges that the issues it raises under its special circumstances argument are best left for trial,

suffisamment d'importance à toutes les circonstances pertinentes et aucune erreur évidente ou manifeste n'apparaît au dossier. Selon mon analyse, ni l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes ni la décision qu'il a rendue n'entraînent une injustice pour les parties. Comme l'a écrit le juge Estey dans l'arrêt *Naken*, précité, à la page 101:

La portée de l'exception de chose jugée a une longue histoire devant nos tribunaux [. . .]. Les tribunaux ont bien sûr un certain pouvoir discrétionnaire lorsque l'exception de chose jugée est invoquée, mais ce pouvoir discrétionnaire est très limité dans son application [. . .]. La dureté des conséquences qui découlent de cette théorie n'a pas empêché les tribunaux d'en faire application. Voir *Cox v. Robert Simpson Co. Ltd.*, [1973] 1 O.R. (2d) 333 (C.A. Ont.).

L'application de la règle 216 par le juge McKeown

[49] En dernier lieu, Apotex a fait valoir que le juge McKeown avait commis une erreur dans son interprétation et son application de la règle 216 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* portant sur le jugement sommaire. Elle se fonde principalement sur la jurisprudence traitant des règles sur le jugement sommaire des cours supérieures provinciales. On notera que les *Règles de la Cour fédérale (1998)*, dans la mesure où elles prévoient qu'un jugement sommaire peut être rendu en l'absence d'une véritable question litigieuse, sont une exception. Les *Règles de la Cour fédérale (1998)* autorisent le juge des requêtes à dégager les conclusions de fait et de droit nécessaires pour trancher la requête, dans la mesure où la preuve pertinente figure au dossier et où n'intervient pas une question «sérieuse» de fait ou de droit qui dépend d'inférences à tirer. Fondamentalement, lorsque l'instruction apporterait des précisions sans fournir d'éléments de preuve additionnels importants, il est préférable que le juge des requêtes tranche la question de droit ou de fait litigieuse (voir la décision *Pawar c. Canada*, [1999] 1 C.F. 158 (1^{re} inst.); confirmée par (1999), 247 N.R. 271 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (2000), 257 N.R. 398; *Warner-Lambert Co. c. Concord Confections Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 516 (C.F. 1^{re} inst.); *Wetzel c. Canada (Procureur général)*, [2000] A.C.F. n° 155 (1^{re} inst.) (QL).

[50] Apotex soutient que la question qu'elle soulève par l'argument des circonstances particulières relève

and not for a motions judge. In my analysis, however, McKeown J. was in as good a position as a trial judge to interpret the *Eli Lilly* decision and determine whether it raised an issue for trial. He concluded, correctly, that no such issue was raised. In the circumstances of this case, a trial would have added detail, but not significant additional evidence. With regard to Apotex's section 12 argument, it was within McKeown J.'s discretion to decide whether the application of issue estoppel would result in an injustice. He held that it did not. In my analysis, McKeown J. correctly canvassed the law of *res judicata*, and properly weighed the evidence before him. He conducted an analysis of the various rules and authorities regarding issue estoppel and undertook a careful review of the similarities between the present case and the 1991 action. He considered Apotex's arguments regarding special circumstances, and ultimately concluded that there was no genuine issue for trial. As it is not for this Court to reweigh the evidence in the absence of a legal or palpable or overriding factual error, his exercise of discretion should remain undisturbed.

[51] I would dismiss the appeal with costs.

STONE J.A.: I agree.

SHARLOW J.A.: I agree.

plus de l'instruction que d'un juge des requêtes. Toutefois, d'après l'analyse que j'en fais, le juge McKeown était aussi bien placé que le juge président l'instruction pour interpréter l'arrêt *Eli Lilly* et décider s'il soulevait une question pour l'instruction. Il a conclu, avec raison, qu'il n'y avait pas de question du genre qui était soulevée. Dans les circonstances de l'espèce, l'instruction aurait fourni des précisions, mais aucune preuve additionnelle d'importance. S'agissant de l'argument d'Apotex fondé sur l'article 12, il relevait du pouvoir discrétionnaire conféré au juge McKeown de décider si l'application de l'irrecevabilité pour identité des questions en litige entraînerait une injustice. Il a conclu par la négative. D'après mon analyse, le juge McKeown a correctement recensé le droit de la chose jugée et pondéré de manière appropriée la preuve produite devant lui. Il a analysé les règles et la jurisprudence en matière d'irrecevabilité pour identité des questions en litige et s'est livré à un examen attentif des similitudes entre la présente action et celle de 1991. Il a étudié les arguments d'Apotex au sujet des circonstances particulières et conclu au bout du compte qu'il n'y avait pas de véritable question litigieuse. Comme il n'appartient pas à la Cour d'examiner de nouveau la preuve en l'absence d'une erreur factuelle juridique, évidente ou manifeste, il n'y a pas lieu de modifier l'exercice qu'il a fait de son pouvoir discrétionnaire.

[51] Je rejetterais l'appel avec dépens.

LE JUGE STONE, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE SHARLOW, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.