

T-2408-91

**Merck & Co. Inc. and Merck Frosst Canada Inc.**  
(Plaintiffs)

v.

**Apotex Inc.** (Defendant)

INDEXED AS: *MERCK & CO. INC. v. APOTEX INC. (T.D.)*

Trial Division, MacKay J.—Ottawa, December 6, 1995 and January 23, 1996.

*Practice — Contempt of court — Motion to dismiss, stay contempt proceedings — Injunction granted in patent infringement action — Activities giving rise to contempt proceedings occurring between dates reasons for judgment pronounced and formal judgment entered and following dismissal of motion to stay judgment — (1) Characterization of proceedings as criminal, civil not helpful — That punitive not affecting nature of proceedings — Reasons, order arising in civil proceedings — Criminal contempt requiring intent, knowledge, recklessness that public disobedience tending to depreciate court's authority — That contempt based on public aspects of offence (protection of administration of justice), not on violation of court order, not converting civil contempt into criminal — Not all offences leading to punishment on conviction by fine, imprisonment prosecuted by public prosecutors — (2) Contempt proceedings integral part of proceedings in which order made — Information obtained under Court order may be used in subsequent contempt proceedings to enforce order — (3) Information earlier provided to plaintiffs by defendant under Court order, or produced by witnesses in compliance with subpœnas duces tecum, sealed, kept confidential.*

*Practice — Subpœnas — Motions to quash subpœnas duces tecum — (1) Subpœna issued to officer of defendant corporation named in order to appear, show cause why should not be found in contempt, quashed — As one cited for contempt, may not be compelled to testify — (2) As show cause proceedings not defective, subpœnas attacked on that basis not quashed — (3) Employees of defendant may be compelled to testify even though bound by terms*

T-2408-91

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

c.

**Apotex Inc.** (défenderesse)

RÉPERTORIÉ: *MERCK & CO. INC. c. Apotex Inc. (1<sup>re</sup> INST.)*

Section de première instance, juge MacKay—Ottawa, 6 décembre 1995 et 23 janvier 1996.

*Pratique — Outrage au tribunal — Requête visant à arrêter, suspendre, la procédure pour outrage au tribunal — Injonction décernée dans une action en violation de brevet — Les actes reprochés dans la procédure pour outrage ont été accomplis entre la date à laquelle les motifs du jugement ont été prononcés et celles où le jugement officiel a été inscrit et où a été rejetée la requête visant à faire suspendre l'effet du jugement — (1) Il importe peu que la procédure soit qualifiée de pénale ou de civile — Son aspect punitif ne détermine pas sa nature — Les motifs et l'ordonnance découlent d'une procédure civile — Pour qu'il y ait outrage pénal, il faut une preuve que l'accusé a commis une transgression publique en voulant qu'elle contribue à miner l'autorité de la cour, en le sachant ou sans s'en soucier — Le fait que l'outrage est fondé sur les aspects publics de l'infraction (le respect dû à l'administration de la justice) et non sur la violation d'une ordonnance de la cour, n'entraîne pas en soi la transformation de ce qui est un outrage civil en outrage pénal — Ce ne sont pas toutes les infractions qui rendent leur auteur passible d'un châtiment sous forme d'amende ou d'emprisonnement qui sont poursuivies par un poursuivant public — (2) La procédure pour outrage fait partie intégrante de la procédure dans laquelle l'ordonnance a été rendue — Les renseignements obtenus par suite de l'ordonnance de la Cour peuvent être utilisés aux fins de la procédure pour outrage intentée ultérieurement en vue de faire exécuter l'ordonnance — (3) Les renseignements déjà fournis aux demandereses en vertu de l'ordonnance de la Cour ou produits par les témoins en conformité avec les subpœnas duces tecum sont scellés et tenus confidentiels.*

*Pratique — Subpœnas — Requêtes visant à annuler les subpœnas duces tecum — (1) Le subpœna adressé à un dirigeant de la société défenderesse, tenu aux termes de l'ordonnance de comparaître pour exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être déclaré coupable d'outrage, est annulé — En tant que personne citée pour outrage, celui-ci ne peut pas être contraint à témoigner — (2) Comme la procédure pour outrage n'est pas viciée, les*

*of injunction — Neither parties to action nor cited for contempt.*

*Barristers and Solicitors — Motion for removal of plaintiffs' solicitors of record in contempt of court proceedings for breach of injunction in patent infringement case — Allegation counsel demonstrating vindictive attitude, not fair, impartial as required of prosecutor in criminal proceedings — Conduct complained of neither abusive of Court's process nor otherwise tainting it.*

By order dated April 27, 1995 officers of the defendant Apotex Inc., Bernard Sherman and Jack Kay, were directed to appear to show cause why they and the defendant corporation should not be condemned for contempt of court. That contempt allegation was based on breach of an injunction pronounced in reasons for judgment filed December 14, 1994 following trial of an action for infringement of the plaintiffs' patent in regard to enalapril maleate. The activities giving rise to these proceedings were alleged to have occurred between the date those reasons were filed and December 22, 1994 when formal judgment was entered and again after January 9, 1995 following dismissal of the defendant's motion to stay the judgment in the patent action. These motions were: (1) to dismiss or stay the contempt proceedings; (2) to preclude use by the plaintiffs of information received as a result of the Court's order directing Apotex to keep records of its sales of enalapril maleate in the patent proceedings; (3) to restrain the plaintiffs' solicitors from participating further in these proceedings; (4) to quash the writs of *subpoena duces tecum*; and (5) to seal and keep confidential the Court file.

(1) The defendant submitted that the proceedings were criminal in nature, and that it and the named accused persons were entitled to all of the protections of the criminal law process, including the right to have the alleged contempt prosecuted by the Attorney General, or an independent prosecutor. It relied upon the public aspect of contempt proceedings for activities said to interfere with the orderly administration of justice, but not contravening a Court order, as one basis for the characterization of the proceedings as criminal. The defendant also argued that the lack of any benefit to the plaintiffs from this proceeding, since no claim was made to restrain continuing breach of the Court's order, emphasized the public and essentially criminal nature of the proceedings. The conduct of plaintiffs' counsel, said to be inappropriate and

*subpoenas attacked pour ce motif ne sont pas annulés — (3) Les employés de la défenderesse peuvent être contraints à témoigner, bien qu'ils soient liés par les termes de l'injonction — Ils n'étaient pas parties à l'action et ils n'ont pas été cités à comparaître pour répondre d'une allégation d'outrage.*

*Avocats et procureurs — Requête visant à rendre inhabiles les avocats occupant pour les demanderesse dans la procédure pour outrage fondée sur l'inobservation d'une injonction décernée après un procès pour violation d'un brevet — Il est allégué que les avocats ont manifesté une attitude vindicative et non le comportement équitable, impartial, attendu d'un poursuivant dans une procédure pénale — La conduite reprochée n'est pas un abus de la procédure de la Cour et ne vicie pas la procédure.*

Par ordonnance en date du 27 avril 1995 il a été enjoint à Bernard Sherman et Jack Kay, dirigeants de la défenderesse Apotex Inc., de comparaître pour exposer les raisons pour lesquelles eux-mêmes et la société défenderesse ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage à la Cour. Cet outrage serait fondé sur l'inobservation d'une injonction décernée dans les motifs de jugement déposés le 14 décembre 1994, après un procès pour violation du brevet de la demanderesse relatif au maleate d'énalapril. Les actes reprochés dans ces procédures auraient été accomplis entre la date à laquelle ces motifs ont été déposés et le 22 décembre 1994, au moment où le jugement officiel a été inscrit, puis après le 9 janvier 1995, à la suite du rejet de la requête de la défenderesse visant à faire suspendre l'effet du jugement dans l'action en violation de brevet. Les requêtes en cause visaient ceci: (1) arrêter ou suspendre la procédure pour outrage; (2) interdire l'usage par les demanderesse des renseignements reçus par suite de l'ordonnance de la Cour dans l'action en violation de brevet enjoignant à Apotex de tenir un compte des ventes de maléate d'énalapril; (3) interdire aux avocats des demanderesse de continuer à occuper dans la présente instance; (4) annuler les brefs de *subpoena duces tecum*; (5) sceller et garder confidentiel le dossier de la Cour.

(1) La défenderesse a soutenu que la procédure était de nature pénale et qu'elle-même et les accusés nommément désignés avaient droit à toutes les garanties de la procédure pénale, y compris le droit à ce que le procureur général ou du moins un poursuivant indépendant soit chargé de la poursuite pour outrage au tribunal. Elle a invoqué l'aspect public des poursuites pour outrage dans le cas des actes gênant la bonne administration de la justice, mais ne contrevenant pas à une ordonnance de la Cour, comme un motif pour que la qualification pénale de la procédure soit retenue. En outre, la défenderesse a soutenu que l'absence de tout avantage que les demanderesse pourraient tirer de cette procédure, puisqu'elles ne demandent pas l'interdiction de la poursuite de la violation de l'ordonnance de la Cour, faisait ressortir la nature

punitive demonstrated that the purpose of these proceedings was punishment for an offence that was essentially public. (2) The defendant argued that, contrary to an implied undertaking of the party receiving information pursuant to a Court order that the information will not be used for any collateral or ulterior purpose, its use in the contempt proceedings was for a collateral purpose. (3) The defendant argued that the plaintiffs' solicitors had demonstrated a vindictive attitude, and not the fair, impartial demeanour of a prosecutor seeking to bring forward evidence of wrongdoing in proceedings that are essentially criminal. The conduct giving rise to the defendant's motions included the initiation concurrently of applications for a show cause hearing for contempt and for an order for punitive or exemplary damages in the reference on damages, and the pursuit of the motion for a show cause hearing after the decision of the Court of Appeal virtually eliminated the basis for any claim for violation of the plaintiffs' patent rights.

*Held*, the motions should be dismissed, except that the subpoena issued to Jack Kay should be quashed, and directions were ordered in relation to sealing information provided in response to *subpœnas duces tecum* and in relation to information provided to Merck under Court order.

(1) The proceedings directing a show cause hearing should not be dismissed or stayed. It did not assist the resolution of this matter to characterize the proceedings as either criminal or civil. Any contempt of court, even a civil contempt, involves some aspects of public law, in that every violation of a court order tends to bring the administration of justice into disrepute. The disposition when contempt is found, even in cases clearly of civil contempt, i.e. imprisonment or a fine, is inevitably in the nature of punishment rather than a remedy to redress harm done to another party. Here the reasons for judgment and the subsequent order arose in ordinary civil proceedings relating to protection of patent rights claimed. This matter should not be considered one of criminal contempt in the absence of evidence that the activities said to constitute contempt demonstrate defiance of the Court "in a public way . . . with intent, knowledge or recklessness as to the fact that the public disobedience will tend to depreciate the authority of the court". The mere fact that the activities complained of occurred before the Court's order was filed, but after reasons for its judgment were filed, so that the contempt was based upon the public aspects of the offence and not on violation of a court order, did not, in itself, convert civil contempt into criminal contempt. Proceedings that are concerned initially with maintaining

publique et essentiellement pénale de la procédure. Les actes des avocats des demanderessees qui sont décrits en l'espèce comme inopportuns et punitifs, seraient la preuve que l'objet de cette procédure est le châtimeut pour une infraction qui est essentiellement une violation d'une loi de l'État. (2) La défenderesse a affirmé que, en violation d'un engagement implicite de la partie qui a reçu des renseignements fournis suivant une ordonnance de la Cour à ne pas les utiliser à des fins connexes ou ultérieures au litige, ils ont été utilisés dans la présente procédure pour outrage à une fin connexe. (3) La défenderesse a soutenu que les avocats des demanderessees ont manifesté une attitude vindicative et non le comportement équitable, impartial, attendu d'un poursuivant qui cherche à présenter des éléments de preuve d'un acte répréhensible dans une procédure qui est essentiellement pénale. La conduite qui a fondé les requêtes de la défenderesse aurait consisté notamment dans la présentation simultanée de demandes sollicitant une audience de justification relative à un outrage et des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans le cadre de la référence concernant les dommages-intérêts, et dans la poursuite de la requête sollicitant une audience de justification après que la décision de la Cour d'appel eut presque éliminé le fondement de toute allégation de violation des droits de brevet des demanderessees.

*Jugement*: les requêtes doivent être rejetées, excepté que le *subpœna* adressé à M. Jack Kay doit être annulé, et des directives sont données afin que tout renseignement produit en réponse à un *subpœna duces tecum* et tout renseignement fourni à Merck en réponse à l'ordonnance de la Cour soit scellé et tenu confidentiel.

(1) Il n'y a pas lieu d'arrêter ou de suspendre la procédure prescrivant la tenue d'une audience de justification. Il importe peu, au regard de l'issue de la présente affaire, que la procédure soit qualifiée de pénale ou de civile. Tout outrage au tribunal, même civil, comporte des aspects de droit public, car toute violation d'une ordonnance d'un tribunal tend à déconsidérer l'administration de la justice. La sanction appliquée quand le tribunal conclut à l'outrage, même dans des cas où il s'agit clairement d'outrage civil, c'est-à-dire l'emprisonnement ou une amende, est inévitablement de la nature d'un châtimeut plutôt que d'une réparation destinée à compenser le tort causé à autrui. En l'espèce, les motifs du jugement et l'ordonnance ultérieure découlent d'une procédure civile ordinaire se rapportant à la protection des droits de brevet revendiqués. La présente affaire ne saurait être tenue pour un outrage pénal sans une preuve qui amène à conclure que les actes allégués justifiant une déclaration de culpabilité pour outrage attestent que les accusés ont transgressé «publiquement . . . une ordonnance de la Cour . . . tout en voulant que cette désobéissance publique contribue à miner l'autorité de la cour, en le sachant ou sans s'en soucier». Le simple fait que les faits reprochés se soient produits avant que l'ordonnance de la Cour ait été déposée, mais après que les motifs du jugement eurent été

respect for the administration of justice, are not criminal proceedings in the sense that they should be referred to the Attorney General or an independent prosecutor. Not all offences which may lead to punishment upon conviction by a fine or imprisonment are prosecuted by public prosecutors. Even the *Criminal Code* does not preclude the possibility, in certain circumstances, of prosecution by private persons.

(2) Contempt proceedings to enforce the terms of a court's order, including the imposition of punishment for its breach, are an integral part of the proceedings in which the order was made. Where information is obtained by reason of a regular court order it may be used in subsequent contempt proceedings concerned with enforcement of the court's order or judgment. The information obtained by Merck as a result of the Court's order was received on an implied undertaking that it be used only for purposes of the patent action, but which included contempt proceedings for alleged violation of the Court's pronouncement by reasons and of its judgment. The use of the information in these proceedings is not for a collateral or ulterior purpose, in terms of the implied undertaking.

(3) The plaintiffs' solicitors ought not be restrained from further participation in the contempt proceedings. The conduct complained of was neither abusive of the Court's process nor did it otherwise taint it.

(4) The motion to quash subpoenas should be allowed in relation to Jack Kay. As one cited for contempt he could not be compelled to testify.

The motion to quash subpoenas served on two officers of a corporation doing business with Apotex was not based on defects in the subpoenas themselves, but on the view that the show cause proceedings were defective. Since that view was not accepted, there was no ground for quashing the subpoenas issued to these individuals.

The motions to quash *subpoenas duces tecum* served on employees of Apotex should be dismissed. They may be compelled to testify, though as employees they would be bound by the terms of the injunction included in the judgment of December 22, 1994 which bound the "Defendant, by its officers, directors, servants, agents or employees". They were not parties to the action in which the injunction order issued and they were not cited to appear and show cause for any alleged contempt.

déposés, de sorte que l'outrage est fondé sur les aspects publics de l'infraction et non sur la violation d'une ordonnance de la cour, n'entraîne pas en soi la transformation de ce qui est un outrage civil en outrage pénal. La procédure qui porte avant tout sur le respect dû à l'administration de la justice n'est pas pénale en ce sens qu'il y a lieu de la renvoyer au procureur général ou à un poursuivant indépendant. Ce ne sont pas toutes les infractions qui rendent leur auteur passible d'un châtement sous forme d'amende ou d'emprisonnement qui sont poursuivies par un poursuivant public. Même le *Code criminel* n'interdit pas l'engagement de poursuites par un poursuivant privé dans certains cas.

(2) La procédure pour outrage qui vise à faire respecter une ordonnance de la cour, y compris par l'application d'un châtement pour sa violation, fait partie intégrante de la procédure dans laquelle l'ordonnance a été rendue. Lorsque des renseignements sont obtenus par suite d'une ordonnance régulière de la cour, ils peuvent être utilisés dans une procédure pour outrage postérieure qui vise à faire exécuter l'ordonnance ou le jugement de la cour. Quand Merck a reçu des renseignements par suite de l'ordonnance de la Cour, elle s'est engagée implicitement à ne les utiliser qu'aux fins de l'action en violation de brevet, mais ces fins incluent la procédure pour outrage intentée à l'égard de la violation alléguée du prononcé des motifs de la Cour et de son jugement. L'usage des renseignements dans cette procédure ne vise pas une fin connexe ou ultérieure, du point de vue de l'engagement implicite.

(3) Il ne convient pas d'interdire aux avocats des demanderesse de continuer d'occuper dans la procédure pour outrage. La conduite reprochée n'était pas un abus de la procédure de la Cour et elle n'a pas vicié la procédure.

(4) La requête pour annuler les *subpoenas* doit être accueillie en ce qui concerne M. Jack Kay. En tant que personne citée pour outrage, il ne peut pas être contraint à témoigner.

La requête pour annuler les *subpoenas* signifiés à deux dirigeants d'une société faisant affaire avec Apotex n'était pas fondée sur les défauts des *subpoenas* eux-mêmes, mais bien sur l'opinion que la procédure pour outrage était viciée. Puisque la Cour a repoussé cette thèse, il n'y avait aucune raison d'annuler les *subpoenas* délivrés à ces personnes.

Les requêtes pour annuler les *subpoenas duces tecum* signifiés à des employés d'Apotex doivent être rejetées. Ils peuvent être contraints à témoigner, bien qu'à titre d'employés, ils soient en principe liés par les termes de l'injonction incluse dans le jugement du 22 décembre 1994 qui lie «la défenderesse par l'entremise de ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, employés». Ils n'étaient pas parties à cette action dans laquelle l'injonction a été décernée et ils n'ont pas été cités à comparaître

Witnesses would not be obliged to produce documents of any day which does not fall within December 14 to 22, 1994 and January 9, 1995.

(5) Information provided to Merck under the Court order or produced by witnesses in compliance with the *subpœnas duces tecum* would be sealed and treated as confidential. Any other information sought to be adduced from the Court file that is subject to a prior confidentiality order should continue to be treated in confidence.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Canadian Bill of Rights*, R.S.C., 1985, Appendix III, s. 1(a).  
*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 7.  
*Code of Civil Procedure*, R.S.Q., c. C-25, art. 50.  
*Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46.  
*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 50(1).  
*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 355.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Canada v. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 F.C. 571 (T.D.); *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359; 12 C.C.E.L. (2d) 105 (C.A.); *Crest Homes Plc. v. Marks*, [1987] A.C. 829 (H.L.).

##### CONSIDERED:

*Merck & Co. Inc. et al. v. Apotex Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133; 88 F.T.R. 260 (F.C.T.D.); *Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et al. v. Cutter (Canada) Ltd.*, [1983] 2 S.C.R. 388; (1983), 2 D.L.R. (4th) 621; 1 C.I.P.R. 46; 36 C.P.C. 305; 75 C.P.R. (2d) 1; 50 N.R. 1; *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, [1995] 2 F.C. 723; (1995), 60 C.P.R. (3d) 356; 180 N.R. 373 (C.A.); *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, [1995] F.C.J. No. 1626 (T.D.) (QL); *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1988), 18 C.I.P.R. 1; 20 C.P.R. (3d) 1; 15 F.T.R. 240; 82 N.R. 235 (F.C.A.); *United Nurses of Alberta v. Alberta (Attorney General)*, [1992] 1 S.C.R. 901; (1992), 89 D.L.R. (4th) 609; 71 C.C.C. (3d) 225; 135 N.R. 321; *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 S.C.R. 1065; (1992), 96 D.L.R. (4th) 376; 76 C.C.C. (3d)

pour répondre d'une allégation d'outrage. Les témoins ne seraient pas tenus de produire de documents portant une date qui n'est pas comprise dans les périodes spécifiées, savoir du 14 au 22 décembre 1994 et le 9 janvier 1995.

(5) Les renseignements fournis à Merck en vertu de l'ordonnance de la Cour ou produits par les témoins en conformité avec les *subpœnas duces tecum*, doivent être scellés et tenus confidentiels. Tous les autres renseignements contenus dans le dossier de la Cour dont la production est demandée et qui font l'objet d'une ordonnance de confidentialité rendue antérieurement doivent continuer d'être tenus confidentiels.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 7.  
*Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46.  
*Code de procédure civile*, L.R.Q., ch. C-25, art. 50.  
*Déclaration canadienne des droits*, L.R.C. (1985), appendice III, art. 1a).  
*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50(1).  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règle 355.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Canada c. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 C.F. 571 (1<sup>re</sup> inst.); *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359; 12 C.C.E.L. (2d) 105 (C.A.); *Crest Homes Plc. v. Marks*, [1987] A.C. 829 (H.L.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133; 88 F.T.R. 260 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter (Canada) Ltd.*, [1983] 2 R.C.S. 388; (1983), 2 D.L.R. (4th) 621; 1 C.I.P.R. 46; 36 C.P.C. 305; 75 C.P.R. (2d) 1; 50 N.R. 1; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, [1995] 2 C.F. 723; (1995), 60 C.P.R. (3d) 356; 180 N.R. 373 (C.A.); *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, [1995] A.C.F. n° 1626 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1988), 18 C.I.P.R. 1; 20 C.P.R. (3d) 1; 15 F.T.R. 240; 82 N.R. 235 (C.A.F.); *United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général)*, [1992] 1 R.C.S. 901; (1992), 89 D.L.R. (4th) 609; 71 C.C.C. (3d) 225; 135 N.R. 321; *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 R.C.S. 1065; (1992), 96 D.L.R. (4th) 376; 76 C.C.C. (3d)

289; 141 N.R. 281; *Iron Ore Company of Canada v. United Steel Workers of America, Local 5795, and Dwyer et al.* (1979), 20 Nfld. & P.E.I.R. 27; 53 A.P.R. 27 (C.A.); *Canada Post Corp. v. Canadian Union of Postal Workers (CUPW)*, [1991] O.J. No. 2472 (Gen. Div.) (QL); *Control Data Canada Ltd. v. Senstar Corp.*, [1988] 3 F.C. 439 (T.D.); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1991] 1 F.C. 325; (1990), 33 C.P.R. (3d) 49; 39 F.T.R. 43 (T.D.); *Eli Lilly and Co. v. Interpharm Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 208; 156 N.R. 234 (F.C.A.); *McClure v. Backstein* (1987), 17 C.P.C. (2d) 242 (Ont. S.C.); *Apple Computer, Inc. v. Minित्रonics of Canada Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 438; 17 F.T.R. 52 (F.C.T.D.).

REFERRED TO:

*Carbone v. De La Rocha* (1993), 13 O.R. (3d) 355 (Gen. Div.); *Home Office v Harman*, [1982] 1 All ER 532 (H.L.); *Orfus Realty v. D.G. Jewellery of Canada Ltd.* (1995), 24 O.R. (3d) 379 (C.A.).

MOTIONS (1) to dismiss or stay contempt proceedings; (2) to preclude use by the plaintiffs of information received as a result of the Court's order directing Apotex to keep records of its sales of enalapril maleate in the patent proceedings; (3) to restrain the plaintiffs' solicitors from participating further in these proceedings; (4) to quash the writs of *subpœna duces tecum*; and (5) to seal and keep confidential the Court file. Motions dismissed, except that the *subpœna* issued to an officer of the defendant was quashed, and directions were ordered in relation to sealing information provided in response to *subpœnas duces tecum* and in relation to information provided under Court order.

COUNSEL:

*G. Alexander Macklin, Q.C.* and *Constance Too* for plaintiffs.

*Harry B. Radomski, Richard Naiberg* and *Andrew R. Brodtkin* for defendant Apotex and Dr. Bernard Sherman.

*Brian H. Greenspan* for Dr. Bernard Sherman and Jack Kay as accused.

*Donald H. Jack* for Moshe Green and Harvey Organ.

*Alan J. Lenczner, Q.C.* for Richard Barbeau and Roger Moore.

289; 141 N.R. 281; *Iron Ore Company of Canada v. United Steel Workers of America, Local 5795, and Dwyer et al.* (1979), 20 Nfld. & P.E.I.R. 27; 53 A.P.R. 27 (C.A.); *Canada Post Corp. v. Canadian Union of Postal Workers (CUPW)*, [1991] O.J. n° 2472 (Div. gén.) (QL); *Control Data Canada Ltd. c. Senstar Corp.*, [1988] 3 C.F. 439 (1<sup>re</sup> inst.); *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.*, [1991] 1 C.F. 325; (1990), 33 C.P.R. (3d) 49; 39 F.T.R. 43 (1<sup>re</sup> inst.); *Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 208; 156 N.R. 234 (C.A.F.); *McClure v. Backstein* (1987), 17 C.P.C. (2d) 242 (C.S. Ont.); *Apple Computer, Inc. c. Minित्रonics of Canada Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 438; 17 F.T.R. 52 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

*Carbone v. De La Rocha* (1993), 13 O.R. (3d) 355 (Div. gén.); *Home Office v Harman*, [1982] 1 All ER 532 (H.L.); *Orfus Realty v. D.G. Jewellery of Canada Ltd.* (1995), 24 O.R. (3d) 379 (C.A.).

REQUÊTES (1) visant à arrêter ou suspendre la procédure pour outrage; (2) à interdire l'usage par les demanderessees des renseignements reçus par suite de l'ordonnance de la Cour dans l'action en violation de brevet enjoignant à Apotex de tenir un compte des ventes de maléate d'énalapril; (3) à interdire aux avocats des demanderessees de continuer à occuper dans la présente instance; (4) à annuler les brefs de *subpœna duces tecum*; (5) à sceller et garder confidentiel le dossier de la Cour. Requêtes rejetées, excepté que le *subpœna* adressé à un dirigeant de la défenderesse a été annulé, et des directives ont été données afin que tout renseignement produit en réponse à un *subpœna duces tecum* et tout renseignement fourni en réponse à l'ordonnance de la Cour soit scellé.

AVOCATS:

*G. Alexander Macklin, c.r.* et *Constance Too* pour les demanderessees.

*Harry B. Radomski, Richard Naiberg* et *Andrew R. Brodtkin* pour la défenderesse Apotex et Bernard Sherman.

*Brian H. Greenspan* pour Bernard Sherman et Jack Kay, accusés.

*Donald H. Jack* pour Moshe Green et Harvey Organ.

*Alan J. Lenczner, c.r.* pour Richard Barbeau et Roger Moore.

## SOLICITORS:

*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, for plaintiffs.

*Goodman, Phillips & Vineberg*, Toronto, for defendant Apotex, Dr. Bernard Sherman.

*Greenspan, Humphrey*, Toronto, for Dr. Bernard Sherman and Jack Kay.

*McDonald & Hayden*, Toronto, for Moshe Green and Harvey Organ.

*Lenczner Slaght Royce Smith & Griffin* for Richard Barbeau and Roger Moore.

*The following are the reasons for orders rendered in English by*

## PROCUREURS:

*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, pour les demandereses.

*Goodman, Phillips & Vineberg*, Toronto, pour la défenderesse Apotex et Bernard Sherman.

*Greenspan, Humphrey*, Toronto, pour Bernard Sherman et Jack Kay.

*McDonald & Hayden*, Toronto, pour Moshe Green et Harvey Organ.

*Lenczner Slaght Royce Smith & Griffin* pour Richard Barbeau et Roger Moore.

*Ce qui suit est la version française des motifs des ordonnances rendus par*

1 MACKAY J.:

Preliminary motions, show cause hearing in contempt proceedings

2 These reasons relate to three preliminary motions filed in advance of a scheduled hearing in contempt proceedings that were ordered by my colleague, Mr. Justice Pinard, on April 27, 1995. That order, issued on motion of the plaintiffs, directed that Dr. Bernard Sherman and Jack Kay, both officers of the defendant Apotex Inc. (Apotex), appear before this Court to show cause why they, and the defendant corporation, should not be condemned for contempt of this Court. That contempt is said to be based on breach of an injunction pronounced by me in reasons for judgment, filed December 14, 1994 [(1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (F.C.T.D.)], following trial of a patent action for alleged infringement of the plaintiff's patent (Canadian patent no. 1,275,349) in regard to enalapril maleate. The actions giving rise to these proceedings are alleged to have occurred between the date those reasons were filed and December 22, 1994, when formal judgment was entered, and again, after January 9, 1995, following dismissal on that day of the defendant's motion to stay the judgment in the patent action.

LE JUGE MACKAY:

Requêtes préliminaires, audience de justification dans la procédure pour outrage au tribunal

2 Les présents motifs concernent trois requêtes préliminaires déposées antérieurement à une audience prévue dans le cadre d'une procédure pour outrage au tribunal qu'a ordonnée mon collègue le juge Pinard le 27 avril 1995. Cette ordonnance, rendue à la requête des demandereses, portait que Bernard Sherman et Jack Kay, tous deux dirigeants de la défenderesse Apotex Inc. (Apotex), devaient comparaître devant la présente Cour pour exposer les raisons pour lesquelles eux-mêmes et la société défenderesse ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage à la présente Cour. Cet outrage serait fondé sur l'inobservation d'une injonction décernée par le soussigné dans les motifs de jugement déposés le 14 décembre 1994 [(1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)], après un procès pour violation du brevet de la demanderesse (lettres patentes canadiennes n° 1,275,349) relatif au maléate d'énalapril. Les actes reprochés dans les présentes procédures auraient été accomplis entre la date à laquelle ces motifs ont été déposés et le 22 décembre 1994, au moment où le jugement officiel a été inscrit, puis après le 9 janvier 1995, à la suite du rejet ce jour-là de la requête de la défenderesse visant à faire suspendre l'effet du jugement dans l'action en violation de brevet.

3 The initial infringement alleged arises in circumstances similar to those where the possibility of finding contempt was upheld by the Supreme Court of Canada in *Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et al. v. Cutter (Canada), Ltd.*, [1983] 2 S.C.R. 388.

4 The first two of the motions came on for hearing in Ottawa on November 30, 1995 and were then adjourned to be dealt with at the first day scheduled for the show cause hearing, December 6, 1995. I determined in advance that day would be devoted to preliminary matters and that the individual parties and subpoenaed witnesses should be advised not to attend on the first day scheduled for the hearing.

5 Upon the scheduled date for commencement of the contempt proceedings the three preliminary motions before the Court were as follows:

1. A motion on behalf of all three parties ordered to attend and show cause, that is, the defendant Apotex and Messrs. Bernard Sherman and Jack Kay, is brought for an order dismissing the proceedings against all three moving parties. In the alternative, an order pursuant to s-s. 50(1) of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1985, c. F-7 as amended, is sought to permanently stay the contempt proceedings, or in the further alternative, an order is sought setting aside the Order of Mr. Justice Pinard, dated April 27, 1995.
2. A motion on behalf of the defendant Apotex and Mr. Jack Kay is brought for the following relief
  - i) an order quashing writs of *subpoena duces tecum* ("subpœnas") dated November 1995 issued and addressed to Messrs. Moshe Green, Harvey Organ, Jack Kay, Richard Barbeau, and Roger Moore directing the attendance of each of these individuals and production by them of certain specified documents at the show cause hearing in the contempt proceedings;
  - ii) an order disqualifying and restraining the solicitors of record for the plaintiffs in the contempt proceedings from continuing to act as the plaintiffs' solicitors in these proceedings and removing them as solicitors of record therein, or

3 La violation initiale alléguée a été commise dans des circonstances semblables à celles à propos desquelles la Cour suprême du Canada a décidé qu'elles pouvaient donner lieu à une condamnation pour outrage au tribunal dans l'arrêt *Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter (Canada) Ltd.*, [1983] 2 R.C.S. 388.

4 Les deux premières de ces requêtes ont été mises au rôle pour audition à Ottawa le 30 novembre 1995 et ajournées en vue d'une audition le premier jour fixé pour l'audience de justification, soit le 6 décembre 1995. La Cour a décidé à l'avance que ce jour-là serait consacré aux questions préliminaires et que les parties à titre individuel et les témoins cités devaient être informés qu'ils n'avaient pas à comparaître le premier jour fixé pour l'audience.

5 À la date fixée pour le début de la procédure pour outrage, les trois requêtes préliminaires dont la Cour était saisie étaient ainsi conçues:

[TRADUCTION]

1. Au nom des trois parties auxquelles il a été ordonné de comparaître et de justifier leur conduite, savoir la défenderesse Apotex et MM. Bernard Sherman et Jack Kay, une requête est présentée en vue d'obtenir une ordonnance arrêtant la procédure engagée contre les trois parties requérantes. Subsidiairement, une ordonnance est sollicitée en application du par. 50(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, en vue de faire suspendre en permanence la procédure pour outrage, ou subsidiairement, une ordonnance est sollicitée en vue de faire casser l'ordonnance du juge Pinard rendue le 27 avril 1995.
2. Au nom de la défenderesse Apotex et de M. Jack Kay, une requête est présentée en vue d'obtenir la réparation suivante:
  - (i) Une ordonnance annulant les brefs de *subpoena duces tecum* (les «subpœnas») datés de novembre 1995, délivrés et adressés à MM. Moshe Green, Harvey Organ, Jack Kay, Richard Barbeau et Roger Moore, qui obligent chacun d'eux à comparaître et à produire certains documents spécifiés à l'audience de justification dans la procédure pour outrage.
  - (ii) Une ordonnance rendant inhabiles les avocats occupant pour les demandereses, et leur faisant défense de continuer d'occuper pour celles-ci, dans la présente procédure, ou, subsidiairement, faisant défense à ces avocats de faire tout nouvel



alternatively, restraining those solicitors from making any further "improper use" in the contempt proceedings or otherwise of any of the documentation or information obtained in the course of their representation of the plaintiffs in the patent action;

iii) an order restraining the plaintiffs from making any further "improper use" in the contempt proceeding or otherwise of any documentation or information received in the context of the patent action; and

iv) an order that the Court file on all material contained therein in connection with this motion be sealed and kept strictly confidential.

3. A motion on behalf of Richard Barbeau and Roger Moore, employees of the defendant Apotex, for an order quashing writs of *subpœna duces tecum* ("subpœnas") issued and addressed to them, dated November 17, 1995 which require their attendance and production by them of certain specified documents in the show cause hearing, and for an order for directions.

6 Counsel attending at the hearing in Ottawa on December 6, 1995 included those representing the plaintiffs Merck & Co. Inc., a United States corporation that is owner of the patent dealt with in the patent action between the parties from which these proceedings arise, and Merck Frosst Canada Inc., a Canadian corporation and exclusive licensee in Canada of Merck & Co. Inc. under the patent (both corporations are referred to for purposes of these reasons as "Merck" or "the plaintiffs"); counsel representing the defendant corporation and Dr. Bernard Sherman; counsel representing Dr. Sherman and Mr. Kay as "accused" persons in the show cause proceedings; counsel representing the subpoenaed witnesses Moshe Green and Harvey Organ, both officers of Kohlers Distributing Inc., so-called "outside witnesses" in these proceedings; and counsel representing the subpoenaed witnesses Richard Barbeau and Roger Moore, both employees of Apotex.

7 In view of argument on preliminary motions upon which determination was deemed essential for purposes of further proceedings, and because subpœ-

«usage abusif» dans la procédure pour outrage ou dans tout autre cadre de l'un quelconque des documents ou des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'accomplissement de leur mandat comme avocats des demanderessees dans l'action en violation de brevet.

(iii) Une ordonnance faisant défense aux demanderessees de faire tout nouvel «usage abusif» dans la procédure pour outrage ou dans tout autre cadre de l'un quelconque des documents ou des renseignements qu'ils ont reçus dans le contexte de l'action en violation de brevet.

(iv) Une ordonnance portant que le dossier de la Cour et toutes les pièces qu'il contient, se rapportant à la présente requête, doivent être scellés et gardés strictement confidentiels.

3. Au nom de Richard Barbeau et de Roger Moore, employés de la défenderesse Apotex, une requête est présentée en vue d'obtenir une ordonnance annulant les brefs de *subpœna duces tecum* en date du 17 novembre 1995 qui leur sont adressés et qui leur enjoignent de comparaître et de produire certains documents spécifiés à l'audience de justification, et une ordonnance d'instructions.

6 Les avocats qui ont comparu à l'audience à Ottawa le 6 décembre 1995 comprenaient ceux qui représentaient les demanderessees Merck & Co. Inc., société par actions américaine titulaire du brevet en cause dans l'action entre les parties dont découle la présente procédure, et Merck Frosst Canada Inc., société par actions canadienne qui détient une licence exclusive pour l'exploitation du brevet de Merck & Co. Inc. au Canada (toutes deux appelées dans les présents motifs «Merck» ou les «demanderessees»); les avocats représentant la société défenderesse et Bernard Sherman; l'avocat représentant Sherman et M. Kay, «accusés» dans l'audience de justification; l'avocat représentant les témoins cités Moshe Green et Harvey Organ, dirigeants de Kohlers Distributing Inc., appelés «témoins indépendants» dans la présente instance; l'avocat représentant les témoins cités Richard Barbeau et Roger Moore, employés d'Apotex.

7 Vu les arguments relatifs aux requêtes préliminaires selon lesquels il était essentiel de trancher ces requêtes pour les besoins des autres procédures et

naed witnesses and “accused” persons are resident in Toronto, it was agreed, reluctantly by the plaintiffs, that the preliminary motions be resolved before proceeding further. Tentative dates for hearings in the week of January 29, 1996 were agreed upon and subsequently confirmed for commencement on January 30, assuming the show cause hearing proceeds as now scheduled.

- 8 Orders now go dismissing the motions for relief sought, except that the subpoena issued to Jack Kay is quashed, and directions are ordered in relation to sealing information provided in response to *subpœnas duces tecum* and in relation to information from Apotex’ own records, earlier provided to Merck under order of the Court. These reasons relate to the orders now issued.

#### The Background

- 9 Proceedings between the plaintiffs and Apotex in regard to Merck’s patent concerning enalapril maleate commenced in September 1991 when Merck filed its statement of claim in the patent action. Proceedings have been numerous and I here refer, summarily, only to those principal phases that have relevance for the contempt proceedings now before the Court.

- 10 Prior to trial of the action, on November 4, 1993, Merck’s application for an interlocutory injunction to preclude manufacture and sale by Apotex of its enalapril maleate product was dismissed, but Apotex was then ordered to maintain and provide to Merck accounts of receipts, production, sales and shipments of its product pending disposition of the action. Trial of the action was completed in April 1994 and on December 14, 1994 reasons for judgment were filed, allowing the plaintiffs’ action and acknowledging their entitlement to much of the relief they sought, including, as the reasons indicated, a declaration that certain claims of the patent in suit had been infringed, and [at page 185] “a permanent injunction restraining the defendant [Apotex] by its officers,

parce que les témoins cités et les «accusés» résident à Toronto, il a été convenu, avec répugnance par les demandresses, qu’il y avait lieu de trancher celles-ci avant de poursuivre les procédures. Des dates ont été fixées à titre provisoire pour une audition durant la semaine du 29 janvier 1996, puis ont été confirmées, l’audition devant commencer le 30 janvier, à supposer que l’audience de justification soit tenue à la date fixée.

- 8 Au moyen des ordonnances qu’elle rend aujourd’hui, la Cour rejette les requêtes concernant la réparation demandée, sauf que le *subpœna* adressé à Jack Kay est annulé, et que la Cour donne des instructions pour que soient scellés les renseignements fournis en réponse aux *subpœnas duces tecum* et ceux tirés des dossiers d’Apotex, déjà fournis à Merck conformément à l’ordonnance de la Cour. Les présents motifs portent sur les ordonnances ainsi rendues.

#### Contexte

- 9 Les procédures entre les demandresses et Apotex au sujet du brevet de Merck concernant le maléate d’énalapril ont commencé en septembre 1991 quand Merck a déposé sa déclaration dans l’action en violation de brevet. Les procédures ont été nombreuses et la Cour ne fait mention ici, en bref, que des principales phases pertinentes par rapport à la procédure pour outrage dont elle est saisie.

- 10 Avant le procès dans l’action, le 4 novembre 1993, la demande d’injonction interlocutoire de Merck visant à interdire la fabrication et la vente par Apotex de son produit de maléate d’énalapril a été rejetée, mais la Cour a ordonné à Apotex de tenir un compte des recettes, de la production, des ventes et des expéditions de son produit en attendant l’issue de l’action. Le procès a pris fin en avril 1994 et, le 14 décembre 1994, des motifs de jugement ont été déposés, faisant droit à l’action des demandresses et reconnaissant leur droit à une grande partie de la réparation sollicitée, dont une déclaration portant que certaines revendications du brevet en cause avaient été contrefaites et [à la page 185] «une injonction permanente interdisant à la défenderesse [Apotex] de

directors, servants, agents, employees or otherwise from infringing" the Merck patent. Formal judgment was not filed until consultation on its terms with counsel for the parties. After hearing counsel on appropriate terms to implement the conclusions and the relief set out in the reasons, judgment was filed on December 22, 1995. That judgment was stayed by my order of December 23, 1995 pending further opportunity for the defendant to be heard in regard to a motion to stay the judgment and upon further hearing, by order of January 9, 1995, the interim stay was withdrawn and the judgment filed December 22, 1994 came fully into effect.

11 Thereafter, Apotex' appeal of the judgment was allowed in substantial part by order of the Court of Appeal dated April 19, 1995 [[1995] 2 F.C. 723 (C.A.)] and subsequently that Court's judgment was amended, by order of May 16, 1995. Both parties sought leave to appeal that judgment but leave was denied to both parties by the Supreme Court of Canada on December 7, 1995.

12 In April 1995 the plaintiffs filed two motions. The first, for an order directing the defendant corporation and Messrs. Sherman and Kay to show cause why they should not be found in contempt of this Court was heard by Mr. Justice Pinard and by order granted on April 27, 1995 that application was allowed and it gives rise to these proceedings. That order was appealed to the Court of Appeal which, on July 6, 1995 quashed the appeal on the ground it had not been brought within the time limited for an appeal. The second application, for punitive or exemplary damages, was not brought on for hearing before a motion by the defendant was heard for an order pursuant to subsection 50(1) of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7] to permanently stay the contempt proceedings, or to stay the motion for punitive or exemplary damages, permanently or until the contempt proceedings are determined. My colleague, Mr. Justice Rothstein, on August 1, 1995 ordered that the motion for punitive damages be

contrefaire, par l'entremise de ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, employés ou d'autres», le brevet de Merck. Le jugement officiel n'a été déposé qu'après des consultations avec les avocats des parties sur les termes appropriés. Après que les avocats eurent été consultés sur les termes appropriés, de façon à donner effet aux conclusions et à la réparation énoncée dans les motifs, le jugement a été déposé le 22 décembre 1995. La Cour a sursis à ce jugement par ordonnance le 23 décembre 1995 en attendant que la défenderesse ait la possibilité de se faire entendre au sujet d'une requête pour faire suspendre l'effet du jugement et après une nouvelle audition, par ordonnance en date du 9 janvier 1995, le sursis provisoire a été retiré et le jugement déposé le 22 décembre 1994 a pris effet.

11 Par la suite, l'appel formé par Apotex contre le jugement a été accueilli en grande partie par ordonnance de la Cour d'appel en date du 19 avril 1995 [[1995] 2 C.F. 723 (C.A.)], puis l'arrêt de cette Cour a été modifié par ordonnance en date du 16 mai 1995. Les deux parties ont demandé la permission d'en appeler de cet arrêt, mais l'autorisation de pourvoi a été refusée aux deux parties par la Cour suprême du Canada le 7 décembre 1995.

12 En avril 1995, les demandresses ont déposé deux requêtes. La première, en vue d'une ordonnance enjoignant à la société défenderesse et à MM. Sherman et Kay d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage à la présente Cour, a été entendue par le juge Pinard et, par ordonnance accordée le 27 avril 1995, il a fait droit à la demande, d'où les présentes procédures. Cette ordonnance a été portée en appel devant la Cour d'appel, qui a, le 6 juillet 1995, invalidé l'appel parce qu'il n'avait pas été interjeté dans le délai imparti. La seconde demande, visant des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, n'a pas été mise au rôle avant qu'ait été entendue une requête présentée par la défenderesse en vue d'une ordonnance en application du paragraphe 50(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7] suspendant en permanence la procédure pour outrage ou suspendant la requête pour dommages-intérêts punitifs ou exemplaires en per-

stayed until the contempt proceeding (which was not stayed) was determined. Thereafter, the defendant applied for an extension of time to appeal the show cause order of April 27, 1995 of Pinard J., an application dismissed by my colleague, Mr. Justice Richard, on October 13, 1995. Meanwhile, by order of the Associate Chief Justice, the show cause hearing in the contempt proceedings was set down for hearing for up to five days, commencing December 6, 1995.

manence ou jusqu'à ce que la procédure pour outrage ait été tranchée. Mon collègue le juge Rothstein a, le 1<sup>er</sup> août 1995, ordonné que la requête pour des dommages-intérêts punitifs soit suspendue jusqu'à ce que la procédure pour outrage (à laquelle il n'a pas été sursis) ait été tranchée. Par la suite, la défenderesse a demandé une prorogation du délai pour en appeler de l'ordonnance de justification du 27 avril 1995 rendue par le juge Pinard, demande que mon collègue le juge Richard a rejetée, le 13 octobre 1995. Entre-temps, par ordonnance du juge en chef adjoint, l'audience de justification dans la procédure pour outrage a été fixée pour une durée maximale de cinq jours à compter du 6 décembre 1995.

13 Brief reference was made to an order of November 4, 1993 directing Apotex to maintain and provide to Merck accounts of sales and shipments of its product pending disposition of the patent action. That motion became the subject of cross-motions by the parties in the fall of 1995 which motions I heard on October 26, 1995 and disposed of by orders and reasons on December 5, 1995 [[1995] F.C.J. No. 1626 (T.D.) (QL)], which defined the respects in which the order of November 4, 1993 continued in effect. That determination was referred to in passing by counsel for Apotex in relation to the motion to restrict the use by Merck in the contempt proceedings of information received by it as a result of the order of November 4, 1993.

Il a été fait brièvement mention d'une ordonnance en date du 4 novembre 1993 enjoignant à Apotex de tenir et de fournir à Merck un compte des ventes et des expéditions de son produit en attendant l'issue de l'action en violation de brevet. Cette requête a été l'objet à l'automne de 1995 de requêtes opposées des parties que la Cour a entendues le 26 octobre 1995, rendant le 5 décembre 1995 [[1995] A.C.F. n° 1626 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)] des ordonnances et des motifs dans lesquels elle a précisé sous quels aspects l'ordonnance du 4 novembre 1993 continuait d'être en vigueur. Cette décision a été citée en passant par l'avocat d'Apotex relativement à la requête pour restreindre l'usage par Merck dans la procédure d'outrage des renseignements reçus par elle par suite de l'ordonnance du 4 novembre 1993.

14 I propose to deal with the motions in the following order: the general motion to dismiss the proceedings; then the motions to preclude use by the plaintiffs of information received as a result of the Court's order in patent proceedings; then the related relief to restrain the solicitors of the plaintiffs from any further part in these proceedings; then the motion to quash the writs of *subpœna duces tecum* issued to Messrs. Jack Kay, Moshe Green, Harvey Organ, Richard Barbeau and Roger Moore; and finally, a motion that the Court file in this matter be sealed and kept strictly confidential.

La Cour se propose d'étudier les requêtes dans l'ordre suivant: la requête générale pour arrêter la procédure; ensuite, les requêtes pour interdire l'usage par les demanderesse des renseignements reçus par suite de l'ordonnance de la Cour dans l'action en violation de brevet; puis, la demande connexe pour interdire aux avocats des demanderesse de continuer à occuper dans la présente instance; puis, la requête pour annuler les brefs de *subpœna duces tecum* adressés à MM. Jack Kay, Moshe Green, Harvey Organ, Richard Barbeau et Roger Moore; enfin, une requête pour que le dossier de la Cour dans la présente instance soit scellé et gardé strictement confidentiel.

The motion to dismiss or to stay the contempt proceedings

15 The motion to dismiss the contempt proceedings, or to permanently stay them under subsection 50(1) of the *Federal Court Act*, or to set aside the order of Pinard J., made on behalf of the parties “accused”, that is, the defendant Apotex and Messrs. Sherman and Kay, is supported by counsel representing Apotex and Mr. Sherman, counsel representing the “accused” Messrs. Sherman and Kay, and counsel representing the outside witnesses Messrs. Green and Organ, and counsel representing Messrs. Barbeau and Moore.

16 The order directing the show cause hearing in these proceedings was issued April 27, 1995 pursuant to Rule 355 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663]. In so far as the Rules are here relevant they provide as follows:

*Rule 355.* (1) Anyone is guilty of contempt of court who disobeys any process or order of the Court or a judge thereof, or who acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court. . . .

(2) Except where otherwise provided, anyone who is guilty of contempt of court is liable to a fine, which in the case of an individual shall not exceed \$5,000, or to imprisonment for a period not exceeding one year. Imprisonment, and in the case of a corporation a fine, for refusal to obey any process or order may be repeatedly inflicted until the person condemned obeys.

. . .

(4) No one may be condemned for contempt of court committed out of the presence of the judge, unless he has been served with a show cause order ordering him to appear before the Court, on the day and at the hour fixed to hear proof of the acts with which he is charged and to urge any grounds of defence that he may have. . . .

17 The order was issued in response to a motion of April 18, 1995 by the plaintiffs which sought an order pursuant to Rule 355 directing that Dr. Bernard Sherman and Jack Kay appear before the Court in their personal capacities and as officers of the defendant to show cause why they and the

Requête pour arrêter ou suspendre la procédure pour outrage

15 La requête visant à arrêter la procédure pour outrage ou à suspendre cette procédure en permanence en application du paragraphe 50(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* ou à annuler l'ordonnance du juge Pinard, qui a été présentée au nom des parties «accusées», savoir la défenderesse Apotex et MM. Sherman et Kay, est appuyée par les avocats représentant Apotex et M. Sherman, par l'avocat représentant les «accusés» MM. Sherman et Kay, par l'avocat représentant les témoins indépendants MM. Green et Organ, et par l'avocat représentant MM. Barbeau et Moore.

16 L'ordonnance qui prescrit la tenue d'une audience de justification dans la présente procédure pour outrage a été rendue le 27 avril 1995 conformément à la Règle 355 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663]. Voici les passages pertinents de cette Règle:

*Règle 355.* (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un bref ou une ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges, ou agit de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour. . . .

(2) Sauf disposition contraire, quiconque est coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende qui, dans le cas d'un particulier ne doit pas dépasser \$5,000 ou d'un emprisonnement d'un an au plus. L'emprisonnement et, dans le cas d'une corporation, une amende, pour refus d'obéissance à un bref ou une ordonnance, peuvent être renouvelés jusqu'à ce que la personne condamnée obéisse.

. . .

(4) Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal commis hors de la présence du juge que s'il lui a été signifié une ordonnance de justification lui enjoignant de comparaître devant la Cour, au jour et à l'heure fixés pour entendre la preuve des actes dont il est accusé et pour présenter, le cas échéant, sa défense en exposant les raisons de sa conduite. . . .

17 L'ordonnance a été rendue en réponse à une requête présentée par les demandresses le 18 avril 1995 en vue d'une ordonnance en application de la Règle 355 enjoignant à Bernard Sherman et à Jack Kay de comparaître devant la Cour à titre personnel et à titre de dirigeants de la défenderesse pour expo-

defendant, Apotex, should not be condemned for contempt of this Court: (a) for a breach of the permanent injunction and breach of an order for delivery up or destruction of compositions of the defendant's Apo-Enalapril products, both pronounced on December 14, 1994 in reasons for judgment delivered that day, by selling and distributing those products during the period between December 14 and 22, 1994, and by aiding and abetting in distribution and sale by third parties of Apo-Enalapril tablets during the period from January 9, 1995 to date; and (b) by acting so as to "interfere with the orderly administration of justice, and impair the authority and dignity of this Court" by the activities alleged between December 14 and 22, 1994 and after January 9, 1995 to date, so as to defeat and subvert the Court's process herein and render nugatory the permanent injunction and order for delivery up or for destruction of Apo-Enalapril tablets.

ser les raisons pour lesquelles eux-mêmes et la défenderesse Apotex ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage à la présente Cour: a) pour avoir violé l'injonction permanente et une ordonnance portant remise ou destruction de toutes les compositions, c'est-à-dire les produits Apo-Enalapril, de la défenderesse, toutes deux prononcées le 14 décembre 1994 dans les motifs de jugement rendus ce jour-là, en vendant et en distribuant ces produits durant la période comprise entre le 14 et le 22 décembre 1994, et en aidant des tiers à distribuer et à vendre les comprimés d'Apo-Enalapril durant la période comprise entre le 9 janvier 1995 et aujourd'hui, et en se faisant leur complice; b) pour avoir agi de façon à [TRADUCTION] «gêner la bonne administration de la justice et à porter atteinte à l'autorité et à la dignité de la Cour» par les actes allégués entre le 14 et le 22 décembre 1994 et après le 9 janvier 1995 jusqu'à ce jour, de façon à entraver le processus judiciaire et à rendre futiles l'injonction permanente et l'ordonnance de remise ou de destruction des comprimés d'Apo-Enalapril.

18 Grounds for the motion for the show cause hearing are set out, alleging certain facts. The motion was supported by affidavits, including three from solicitors in the firm of counsel for the plaintiffs. The order granted the motion in the terms sought summarized above under (a) and (b), alleging breach of the permanent injunction and the order for delivery up or destruction of infringing product pronounced in reasons for judgment on December 14, 1994, and acting to interfere with the orderly administration of justice and to impair the authority and dignity of this Court.

18 Les motifs sur lesquels reposait cette requête pour une audience de justification étaient énoncés et certains faits y étaient allégués. La requête était appuyée par des affidavits, dont trois des avocats du cabinet qui occupait pour les demanderessees. L'ordonnance a accordé la requête dans les termes sollicités, résumés plus haut sous les rubriques a) et b), alléguant la violation de l'injonction permanente et de l'ordonnance portant remise ou destruction du produit contrefait prononcées dans les motifs de jugement le 14 décembre 1994 et le fait d'avoir agi de façon à gêner la bonne administration de la justice et à porter atteinte à l'autorité et à la dignité de la présente Cour.

19 That order for the show cause hearing is now questioned. In my opinion, there is no basis on which I should consider the relief requested as an alternative, i.e., the setting aside of the order of Mr. Justice Pinard. He found, as his order expressly states, that the plaintiffs had made out a *prima facie* case warranting the direction for designated parties to appear to show cause why they should not be found in contempt. As earlier noted that order was

19 Cette ordonnance qui prescrit la tenue d'une audience de justification est maintenant contestée. La Cour est d'avis qu'aucune raison ne saurait justifier la réparation demandée subsidiairement, soit l'annulation de l'ordonnance du juge Pinard. Ce dernier y a conclu expressément que les demanderessees avaient établi une présomption qui l'autorisait à enjoindre aux parties désignées de comparaître pour exposer les raisons pour lesquelles elles ne devraient

appealed, but not within the time provided by the Rules, and the appeal was quashed. A later application for an extension of time to file notice of appeal was dismissed. There is no ground on which I would be prepared now to set aside that order.

20 As I understand it, the basis for the relief requested, dismissal or a stay of the proceedings as urged by all counsel appearing, except counsel for the plaintiffs, is related to the nature of these proceedings, and the activities of counsel for the plaintiffs in bringing forward their motion for a show cause hearing and in following up the order in preparation for the hearing. In essence, it is said that these proceedings are criminal in nature, and that the defendant and the named accused persons are entitled to all of the protections of the criminal law process, including, if the proceeding is to continue, the right to have the alleged contempt prosecuted by the Attorney General, or at least a prosecutor independent from counsel for the plaintiffs.

21 Counsel for Messrs. Sherman and Kay urges that in the circumstances of this case the proceedings are in the nature of criminal contempt. That is based largely on the circumstance that the injunction and order for delivery up, said to be breached by the accused and the defendant, were not formally pronounced until judgment was entered on December 22, 1994. Prior to that the reasons for judgment, dated December 14, 1994, provide only a basis for complaint in relation to alleged activities of the "accused" and the defendant as interfering with the orderly administration of justice and impairment of the authority and dignity of this Court. In short the only offence at that stage was a public offence, in its nature criminal. There could be no offence of breaching an order of the Court until after formal judgment was entered. Other reasons, discussed below, were also urged in support of characterizing the proceedings as criminal.

pas être déclarées coupables d'outrage au tribunal. Comme la Cour l'a déjà dit, l'ordonnance a été portée en appel, après l'expiration du délai fixé par les Règles, et les appelants ont été déboutés de leur appel. Une demande pour obtenir la prorogation du délai pour déposer l'avis d'appel a été rejetée. La Cour estime qu'aucun motif ne saurait justifier aujourd'hui l'annulation de cette ordonnance.

La Cour croit comprendre que le fondement de la réparation sollicitée, soit l'arrêt ou la suspension de la procédure réclamés par tous les avocats qui ont comparu, sauf les avocats des demandresses, a trait à la nature de cette procédure et aux actes des avocats des demandresses quand ils ont présenté leur requête pour une audience de justification et quand ils ont assuré le suivi de l'ordonnance en vue de l'audience. Essentiellement, l'argument avancé veut que la présente procédure soit de nature pénale et que la défenderesse et les accusés nommément désignés aient droit à toutes les garanties de la procédure pénale, y compris, si la procédure doit se poursuivre, le droit à ce que le procureur général ou du moins un poursuivant indépendant des avocats des demandresses soit chargé de la poursuite pour outrage au tribunal.

L'avocat de MM. Sherman et Kay affirme qu'étant donné les circonstances de l'espèce, il s'agit d'une procédure pour outrage pénal. Cet argument est fondé dans une large mesure sur le fait que l'injonction et l'ordonnance de remise, qu'auraient violées les accusés et la défenderesse, n'avaient pas été prononcées officiellement avant que le jugement ait été inscrit le 22 décembre 1994. Avant cela, les motifs de jugement en date du 14 décembre 1994 ne peuvent fonder qu'une plainte concernant les actes allégués des «accusés» et de la défenderesse qui auraient agi de façon à gêner la bonne administration de la justice et à porter atteinte à l'autorité et à la dignité de la Cour. Bref, la seule infraction à ce moment-là était une violation d'une loi de l'État, donc de nature pénale. Aucune infraction consistant à violer une ordonnance de la Cour ne pouvait être reprochée tant que le jugement officiel n'avait pas été inscrit. D'autres motifs, analysés plus loin, ont aussi été avancés à l'appui de la qualification pénale de la procédure.

20

21

22 The proceedings here initiated follow the principles enunciated in *Baxter v. Cutter, supra*, where the Supreme Court of Canada allowed an appeal from the Court of Appeal which had sustained the Trial Court in allowing a preliminary objection on return of a show cause order in a case where the activities said to constitute contempt occurred between the filing of reasons for judgment and the entering of formal judgment. Speaking for the Court, Dickson J., as he then was, acknowledged that under the Rules of this Court judgment does not take effect until entered in the form required by the Rules so that no injunction existed until the formal order and no breach of the injunction could occur before that date.

23 Nevertheless, he found that clear violation of the terms of the reasons for judgment, which occurs before the filing of formal judgment, may constitute contempt of court. He said (at page 396):

The general purpose of the court's contempt power is to ensure the smooth functioning of the judicial process. Contempt extends well beyond breach of court orders. Subsection (1) of Rule 355 of the *Federal Court Rules*, repeated here for ease of reference, provides in part as follows:

*Rule 355.* (1) Anyone is guilty of contempt of court who disobeys any process or order of the Court or a judge thereof, or who acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court. (Emphasis added.)

Paragraph (a) of the show cause order in the present case invoked the first part of Rule 355(1), whereas paragraph (b) invoked the underlined portions. Even if there was no actual breach of an injunction so as to constitute contempt under paragraph (a), it is still necessary to consider paragraph (b).

(I note that in the case at bar the show cause order is substantially the same as that referred to by Dickson J., which he had quoted earlier in his opinion and here refers to as paragraphs (a) and (b).) He further stated as follows (at pages 396-398):

22 La procédure engagée en l'espèce suit les principes énoncés dans l'arrêt *Baxter c. Cutter*, précité, où la Cour suprême du Canada a fait droit à un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel qui avait confirmé la décision de la Section de première instance en tenant pour fondée une exception préliminaire à une ordonnance de justification dans une affaire où les actes qui auraient constitué un outrage au tribunal ont été accomplis entre la date du dépôt des motifs du jugement et celle de l'inscription du jugement officiel. Au nom de la Cour, le juge Dickson (plus tard juge en chef) a reconnu qu'aux termes des Règles de la présente Cour, le jugement ne devient exécutoire qu'à la date où il est inscrit selon les Règles, de sorte qu'il n'y avait pas d'injonction et qu'il ne pouvait donc pas y avoir de violation de l'injonction avant la date de l'inscription du jugement.

23 Néanmoins, il a conclu qu'une violation manifeste des conditions des motifs du jugement, qui se produit avant le dépôt du jugement officiel, peut constituer un outrage au tribunal. Il s'est exprimé en ces termes (à la page 396):

Les pouvoirs de la cour en matière d'outrage ont pour but général d'assurer le fonctionnement harmonieux du système judiciaire. L'outrage au tribunal va beaucoup plus loin que la violation des ordonnances de la cour. Le paragraphe (1) de la règle 355 des *Règles de la Cour fédérale*, que je reprends ici pour faciliter le renvoi, prévoit notamment:

*Règle 355.* (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un bref ou une ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges, ou agit de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour. (C'est moi qui souligne.)

L'alinéa a) de l'ordonnance de justification en l'espèce se fonde sur la première partie de la règle 355(1), tandis que l'alinéa b) se fonde sur les mots soulignés. Même s'il n'y a pas eu violation réelle d'une injonction constituant un outrage au tribunal au sens de l'alinéa a), il faut quand même étudier l'alinéa b).

(La présente Cour fait remarquer qu'en l'espèce l'ordonnance de justification est essentiellement identique à celle à laquelle le juge Dickson se reporte, qu'il a citée auparavant dans son opinion et qu'il appelle maintenant les alinéas a) et b).) Il a ajouté ceci (aux pages 396 à 398):



Contempt in relation to injunctions has always been broader than actual breaches of injunctions. Cattanach J. recognized this in the present case. Thomas Maxwell is named in the show cause order as having committed contempt in his personal capacity although he is not a party to the action. He is not personally bound by the injunction and therefore could not personally be guilty of a breach. Nevertheless, Cattanach J. acknowledged he could still be found in contempt if he, with knowledge of its existence, contravened its terms. Although technically not a breach of an injunction, such an action would constitute contempt because it would tend to obstruct the course of justice: *Kerr on Injunctions*, 6th ed. 1927, at p. 675; *Poje v. Attorney General for British Columbia*, [1953] 1 S.C.R. 536.

The same kind of analysis applies to the period between reasons for decision and the pronouncement of judgment. Cutter argues, in effect, that this constitutes a period of grace in which the defendant can contravene the prohibitions set out in the reasons for decision with impunity. To accept that argument would be to accede to the proposition that it is open to a party completely to defeat an injunction. That would subvert the whole process of going to court to settle disputes. That is precisely what the contempt power is designed to prevent.

...

This is not a case in which something was prohibited in the reasons for decision but not incorporated into the formal judgment. . . .

Although theoretically it may be possible for a judge completely to change his mind between deliverance of reasons and issuance of judgment, this is hardly likely. Reasons for decision are not meant to be tentative. The hiatus between reasons for decision and formal judgment simply provides an opportunity to settle the precise language to implement the judge's conclusions. Once a judge has rendered his decision by giving reasons, and assuming any prohibitions contained therein are clearly worded, it is not, in my view, open to any person to flout his disposition of the case on the ground that there is no judgment yet in effect. The situation after reasons for decision is very different from a situation in which the defendant acts prior to any court determination. Once reasons for decision have been released, any action which would defeat the purpose of the anticipated injunction undermines that which has already been given judicial approval. Any such action subverts the processes of the Court and may amount to contempt of court.

I therefore conclude, as a matter of law, there could be contempt between December 11 and December 18, 1980

L'outrage relatif à des injonctions a toujours été de portée plus générale que la violation réelle d'une injonction. Le juge Cattanach le reconnaît en l'espèce. Thomas Maxwell est désigné dans l'ordonnance de justification comme auteur d'un outrage au tribunal à titre personnel bien qu'il ne soit pas partie à l'action. Il n'est pas personnellement lié par l'injonction et il ne pouvait donc pas être personnellement coupable de violation. Néanmoins, le juge Cattanach a reconnu qu'il pouvait quand même être déclaré coupable d'outrage, si en toute connaissance de l'existence de l'injonction, il a contrevenu à ses conditions. Bien qu'il ne s'agisse pas formellement de la violation d'une injonction, une telle conduite constitue un outrage au tribunal parce qu'elle tend à entraver le cours de la justice; *Kerr on Injunctions*, 6<sup>e</sup> éd., 1927, à la p. 675; *Poje v. Attorney General for British Columbia*, [1953] 1 R.C.S. 516.

Le même type d'analyse s'applique à la période comprise entre les motifs de jugement et le prononcé du jugement. Cutter soutient, en réalité, qu'il s'agit d'une période de grâce pendant laquelle le défendeur peut désobéir impunément aux interdictions énoncées dans les motifs de jugement. Accepter un tel argument équivaldrait à reconnaître qu'il est loisible à une partie de faire échec totalement à une injonction. Cela minerait tout le processus de recours aux tribunaux pour régler des différends. C'est précisément ce que les pouvoirs relatifs à l'outrage au tribunal visent à éviter.

...

Il ne s'agit pas d'un cas où une interdiction a été faite dans les motifs de jugement mais n'a pas été incluse dans la minute du jugement; . . .

Bien qu'en théorie il soit possible à un juge de changer totalement d'avis entre le prononcé des motifs de jugement et celui du jugement lui-même, cela est peu probable. Les motifs de jugement ne sont pas censés être provisoires. L'intervalle qui sépare les motifs de la minute du jugement donne simplement l'occasion de fixer le texte précis qui donnera effet à la décision du juge. Dès que le juge a fait connaître sa décision en en rendant les motifs, et à supposer que toute interdiction qui y est contenue est clairement énoncée, il n'est permis à personne, à mon avis, de faire fi de la façon dont le juge a disposé de l'affaire sous prétexte qu'aucun jugement n'est encore exécutoire. La situation qui existe après les motifs de jugement est très différente de celle où le défendeur agit avant une décision des tribunaux. Dès que les motifs de jugement ont été rendus, toute action qui tend à contrecarrer l'objet de l'injonction prévue porte atteinte à ce qui a déjà reçu l'approbation de la justice. Une telle conduite mine le processus judiciaire et peut constituer un outrage au tribunal.

Je conclus donc qu'il peut y avoir eu, en droit, entre le 11 décembre et le 18 décembre 1980, outrage au tribunal

by reason of an interference with the orderly administration of justice and an impairment of the order or dignity of the Court (Rule 355).

parce qu'on a agi de façon à gêner la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour (règle 355).

24 The distinction by Dickson J. in the nature of the contempt, in violation of a court order and in interfering with the orderly administration of justice where no order has yet been made, underlies one of the elementary principles of contempt proceedings under subsection 355(1) of the Rules set out by Mr. Justice Pratte in *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1988), 18 C.I.P.R. 1 (F.C.A.), at page 14. He stated as follows:

As Rule 355(1) of the Federal Court Rules makes it clear, a person may be guilty of contempt of court either by disobeying an order of the Court or by obstructing or interfering with the course of justice.

The only person who may disobey an order of a Court is the party to whom that order is addressed. However, a third party who knowingly aided and abetted a party to disobey an injunction may be found guilty of contempt, not because he breached the injunction, but, rather, because he acted in a manner that interfered with the course of justice.

25 The public aspect of contempt proceedings, as emphasized by Dickson J. in *Baxter v. Cutter*, for alleged activities interfering with the orderly administration of justice, but not contravening an order of the Court since none was made prior to December 22, 1994, is one basis here relied upon for the characterization of these proceedings as criminal in nature. It is also said that the lack of any benefit to the plaintiffs from this proceeding, since no claim is made to restrain continuing breach of the Court's order, emphasizes the public and essentially criminal nature of these proceedings. Those factors, and activities of counsel for the plaintiffs which are here described as inappropriate and intending to be punitive, are said to demonstrate that the purpose of these proceedings is punishment of the defendant for an offence that is essentially public, and thus, these proceedings are criminal in nature.

24 La distinction établie par le juge Dickson entre l'outrage qui réside dans la violation d'une ordonnance judiciaire et celui qui consiste à gêner la bonne administration de la justice lorsqu'aucune ordonnance n'a encore été rendue met en évidence l'un des principes élémentaires des poursuites pour outrage en vertu du paragraphe 355(1) des Règles qu'a énoncés le juge Pratte, J.C.A., dans l'arrêt *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1988), 18 C.I.P.R. 1 (C.A.F.), à la page 14. Il s'est exprimé ainsi:

Il ressort de la Règle 355(1) des *Règles de la Cour fédérale* qu'une personne peut se rendre coupable d'outrage au tribunal soit en désobéissant à une ordonnance de la Cour soit en entravant le cours de la justice.

La seule personne qui puisse désobéir à une ordonnance d'un tribunal est la partie que vise cette ordonnance. Toutefois, un tiers qui s'est sciemment fait le complice d'une partie pour désobéir à une injonction peut être déclaré coupable d'outrage, non pas parce qu'il a violé l'injonction, mais plutôt parce qu'il a agi de manière à entraver le cours de la justice.

25 L'aspect public des poursuites pour outrage tel que souligné par le juge Dickson dans l'arrêt *Baxter c. Cutter*, dans le cas des actes gênant la bonne administration de la justice, mais ne contrevenant pas à une ordonnance de la Cour puisque aucune n'a été rendue avant le 22 décembre 1994, est l'un des motifs invoqués en l'espèce pour que la qualification pénale de la présente procédure soit retenue. En outre, selon cet argument l'absence de tout avantage que les demandereses pourraient tirer de cette procédure, puisqu'elles ne demandent pas l'interdiction de la poursuite de la violation de l'ordonnance de la Cour, fait ressortir la nature publique et essentiellement pénale de la procédure. Ces facteurs et les actes des avocats des demandereses qui sont décrits en l'espèce comme inopportuns et punitifs, seraient la preuve que l'objet de cette procédure est le châtiment de la défenderesse pour une infraction qui est essentiellement une violation d'une loi de l'État et donc que cette procédure est de nature pénale.

26 The distinction between criminal contempt and civil contempt is referred to in numerous decisions. In *United Nurses of Alberta v. Alberta (Attorney General)*, [1992] 1 S.C.R. 901, the Supreme Court was concerned with an appeal by a union from convictions for criminal contempt for disobeying, in a highly publicized way, directives of a provincial labour relations board which had been filed and were enforceable as orders of the Alberta Court of Queen's Bench. Mr. Justice Sopinka, dissenting on the question whether the orders in question could give rise to criminal contempt if disobeyed, said (at pages 943-944):

The criminal law of contempt must be distinguished from civil contempt. The purpose of criminal contempt was and is punishment for conduct calculated to bring the administration of justice by the courts into disrepute. On the other hand, the purpose of civil contempt is to secure compliance with the process of a tribunal including, but not limited to, the process of a court. [Citations omitted.]

...  
Criminal contempt for conduct *ex facie* the court is generally initiated by the Attorney General while civil contempt proceedings are initiated by a party or person affected by the order sought to be enforced. In order to secure compliance in a proceeding for civil contempt, a court may impose a fine or other penalty which will be exacted in the absence of compliance. However, the object is always compliance and not punishment.

In the same case Madam Justice McLachlin, speaking for the majority concerning criminal contempt, said (at page 932):

What the courts have fastened on in this and other cases where criminal contempt has been found is the concept of public defiance that "transcends the limits of any dispute between particular litigants and constitutes an affront to the administration of justice as a whole". . . . The gravamen of the offence is rather the open, continuous and flagrant violation of a court order without regard for the effect that may have on the respect accorded to edicts of the court.

26 La distinction entre l'outrage pénal et l'outrage civil est mentionnée dans nombre de décisions. Dans l'arrêt *United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général)*, [1992] 1 R.C.S. 901, la Cour suprême était appelée à statuer sur le pourvoi formé par un syndicat contre des déclarations de culpabilité à l'égard d'un outrage pénal pour avoir désobéi, d'une manière qui a reçu beaucoup de publicité, à des directives d'une commission des relations du travail qui avaient été déposées en Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en tant qu'ordonnances de cette cour et qui étaient exécutoires à ce titre. Le juge Sopinka, dissident sur la question de savoir si les ordonnances en cause pouvaient donner lieu à un outrage pénal en cas de désobéissance, a dit ce qui suit (aux pages 943 et 944):

Il importe de distinguer le droit en matière d'outrage criminel de l'outrage civil. L'outrage criminel vise, encore aujourd'hui, à punir la conduite qui, délibérément, déconsidère l'administration de la justice par les cours. D'autre part, l'objectif de l'outrage civil est d'assurer la conformité à la procédure d'un tribunal dont, notamment, celle d'une cour de justice. [Citations omises.]

...  
Dans le cas d'outrage criminel au tribunal commis *ex facie*, le procureur général intente généralement les poursuites, alors qu'en matière d'outrage civil, ce rôle revient à une partie ou à une personne visée par l'ordonnance que l'on cherche à faire exécuter. Dans une procédure pour outrage civil, la cour peut, pour assurer la conformité à une ordonnance, infliger une amende ou une autre peine qui sera exigée en cas de violation. Toutefois, dans tous les cas, l'objectif est d'obtenir la conformité et non de punir.

Dans le même arrêt, Madame le juge McLachlin, au nom de la majorité, a dit ceci au sujet de l'outrage pénal (à la page 932):

Dans cette affaire, comme dans d'autres cas où on avait conclu à l'outrage criminel, les cours ont porté leur attention sur la notion de transgression publique qui «transcende les limites d'un différend entre les parties au litige et représente une atteinte à l'administration de la justice dans son ensemble» . . . L'essence de l'infraction n'est pas un préjudice réel ou potentiel à des personnes ou des biens; d'autres infractions traitent de ces cas. C'est plutôt la violation manifeste, constante et flagrante d'une ordonnance de la cour sans égard à l'effet que cette violation peut avoir sur le respect dû aux décisions de la cour.

27 In *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 S.C.R. 1065, the Supreme Court was concerned with the issue of whether a person cited for contempt as a result of an alleged failure to comply with an injunction order may be compelled to testify. Proceedings there arose under the provisions of the *Code of Civil Procedure* [R.S.Q., c. C-25], article 50, which is comparable to subsection 355(1) of the *Federal Court Rules*. Speaking for the majority, Mr. Justice Gonthier said (at pages 1075-1076):

This definition [i.e. article 50 C.C.P.] clearly establishes the characteristics common to all types of contempt covered by the *Code of Civil Procedure*, characteristics which may be unduly masked by too great an insistence on the distinction between civil contempt and criminal contempt. The penalty for contempt of court, even when it is used to enforce a purely private order, still involves an element of "public law", in a sense, because respect for the role and authority of the courts, one of the foundations of the rule of law, is always at issue.

...

... the power to punish for contempt of court is an integral part of the inherent powers of the courts ... and as such it constitutes an essential element in the proper administration of justice.

This public law aspect of contempt of court is of course reflected in the sanctions which are attached to it. Any contempt of court, even a civil contempt, may result in punishment by imprisonment for one year, under art. 51 C.C.P. Contempt of court has moved somewhat out of the realm of private law and into that of public law, thereby acquiring a special place within what is essentially a code of private law like the *Code of Civil Procedure*. As we shall see, contempt of court is subject to very special rules in Quebec law.

28 In my view, it does little to assist a resolution of this matter to characterize the proceedings here as either criminal, which the defendant and those in support of its motion urge, or civil, as the plaintiffs here urge. As Mr. Justice Gonthier suggests, any contempt of court, even a civil contempt involves some aspects of public law. Every violation of a court order, the usual basis of civil contempt, tends to bring the administration of justice into disrepute. The nature of the remedy applied when contempt is found even in cases clearly of civil contempt, i.e.,

27 Dans l'arrêt *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 R.C.S. 1065, la Cour suprême était appelée à trancher la question de savoir si une personne citée pour outrage pour ne pas avoir respecté une injonction pouvait être contrainte à témoigner. La procédure pour outrage était régie dans cette affaire par l'article 50 du *Code de procédure civile* [L.R.Q., ch. C-25], qui est comparable au paragraphe 355(1) des *Règles de la Cour fédérale*. Au nom de la majorité, le juge Gonthier a dit ce qui suit (aux pages 1075 et 1076):

Cette définition [c'est-à-dire celle de l'art. 50 C.p.c.] met bien en évidence les traits communs à tous les types d'outrage couverts par le *Code de procédure civile*, traits communs qui peuvent être indûment masqués par une trop forte insistance sur la distinction entre outrage civil et outrage criminel. La sanction de l'outrage au tribunal, même lorsqu'elle sert à assurer l'exécution d'une ordonnance purement privée, comporte toujours un élément de «droit public», en quelque sorte, car elle met toujours en jeu le respect du rôle et de l'autorité des tribunaux, un des fondements de l'État de droit.

...

... le pouvoir de punir pour outrage au tribunal fait partie intégrante des pouvoirs inhérents des tribunaux ... et à ce titre constitue un élément essentiel pour la bonne marche de la justice.

Cet aspect de droit public de l'outrage au tribunal se traduit bien sûr dans les sanctions qui l'accompagnent. Tout outrage au tribunal, même s'il s'agit d'un outrage civil, peut entraîner une peine de prison d'un an, aux termes de l'art. 51 C.p.c. L'outrage au tribunal s'éloigne quelque peu du droit privé pour se rapprocher du droit public, ce qui lui confère une place d'exception au sein d'un code essentiellement de droit privé comme le *Code de procédure civile*. Comme nous le verrons, en droit québécois, l'outrage au tribunal fait l'objet d'un régime très spécial.

28 La présente Cour estime qu'il importe peu, au regard de l'issue de la présente affaire, que la procédure soit qualifiée de pénale, comme la défenderesse et ceux qui appuient sa requête le préconisent, ou de civile comme les demandresses le voudraient. Comme l'affirme le juge Gonthier, tout outrage au tribunal, même civil, comporte des aspects de droit public. Toute violation d'une ordonnance d'un tribunal, sur laquelle repose d'ordinaire l'outrage civil, tend à déconsidérer l'administration de la justice. La sanction appliquée quand le tribunal conclut à l'ou-

imprisonment or a fine, is inevitably in the nature of punishment rather than for a remedy to redress harm done to another party.

29 Here the reasons for judgment and the subsequent order arise in ordinary civil proceedings relating to protection of patent rights claimed. In my opinion, for this matter to be considered a matter of criminal contempt would require evidence that supported a conclusion that the alleged activities giving rise to the finding of contempt demonstrate defiance of the Court “in a public way . . . with intent, knowledge or recklessness as to the fact that the public disobedience will tend to depreciate the authority of the court”, in the words of McLachlin, J. in *United Nurses of Alberta*, *supra*, at page 933.

30 The Court has not heard evidence yet in this matter. The mere fact that the primary activities here complained of occurred before the Court’s order was filed, but after reasons for its judgment were filed, so that the contempt is based upon the public aspects of the offence and not on violation of a court order, does not, in itself, result in converting what is civil contempt into criminal contempt.

31 Proceedings that are here concerned initially with maintaining respect for the administration of justice, are not criminal proceedings in the sense that they should be referred to the Attorney General and those regularly concerned with public criminal prosecutions. Not all offences which may lead to punishment upon conviction by a fine or imprisonment are prosecuted by public prosecutors, acting under the ægis of the Attorney General, concerned with the administration of justice. Even the *Criminal Code* [R.S.C., 1985, c. C-46] does not preclude the possibility, in certain circumstances, of prosecution by private persons.

32 I reach my conclusion on this aspect despite able argument for the “accused” persons, Messrs.

trage, même dans des cas où il s’agit clairement d’outrage civil, c’est-à-dire l’emprisonnement ou une amende, est inévitablement de la nature d’un châtiement plutôt que d’une réparation destinée à compenser le tort causé à autrui.

29 En l’espèce, les motifs du jugement et l’ordonnance ultérieure découlent d’une procédure civile ordinaire se rapportant à la protection des droits de brevet revendiqués. La Cour est d’avis que, pour que la présente affaire soit tenue pour un outrage pénal, il faudrait une preuve qui l’amène à conclure que les actes allégués justifiant une déclaration de culpabilité pour outrage attestent que les accusés ont transgressé «publiquement» une ordonnance de la Cour «tout en voulant que cette désobéissance publique contribue à miner l’autorité de la cour, en le sachant ou sans s’en soucier», pour reprendre les propos du juge McLachlin dans l’arrêt *United Nurses of Alberta*, précité, à la page 933.

30 La Cour n’a pas encore entendu de témoignage dans la présente instance. Le simple fait que les principaux faits reprochés en l’espèce se soient produits avant que l’ordonnance de la Cour ait été déposée, mais après que les motifs du jugement eurent été déposés, de sorte que l’outrage est fondé sur les aspects publics de l’infraction et non sur la violation d’une ordonnance de la Cour, n’entraîne pas en soi la transformation de ce qui est un outrage civil en outrage pénal.

31 La procédure qui porte avant tout en l’espèce sur le respect dû à l’administration de la justice n’est pas pénale en ce sens qu’il y a lieu de la renvoyer au procureur général et à ceux qui sont chargés normalement de l’engagement des poursuites pénales. Ce ne sont pas toutes les infractions qui rendent leur auteur passible d’un châtiement sous forme d’amende ou d’emprisonnement qui sont poursuivies par un poursuivant public, agissant sous l’autorité du procureur général, chargé de l’administration de la justice. Même le *Code criminel* [L.R.C. (1985), ch. C-46] n’interdit pas l’engagement de poursuites par un poursuivant privé dans certains cas.

32 La Cour tire cette conclusion malgré l’argumentation valable présentée par les «accusés», MM.

Sherman and Kay. It is urged that the solicitors for the plaintiffs, in seeking the show cause order and in preparation for the hearing have acted in ways which are not considered appropriate for one concerned with public prosecutions. I deal in greater detail with those allegations in relation to the motion that the solicitors for the plaintiffs be disqualified from further proceeding with this matter. For purposes of this motion it is sufficient to note that the moving parties urge that the proceedings be dismissed or permanently stayed, or be referred to prosecuting authorities because the conduct of solicitors for the plaintiffs is said to be inconsistent with the standards of public prosecutors.

- 33 Those allegations are interrelated with a claim, made in the grounds included in the motion to dismiss these proceedings, that safeguards normally applicable to criminal prosecutions, which should be applied in this case, include:

. . . the right to be prosecuted by a public prosecutor who is governed by statutory duties and whose focus and/or purpose is not to obtain a conviction *per se* but, rather, to lay before the Court the credible evidence relevant to the allegations of wrongdoing. The public prosecutor is governed both by obligations owed to the public as well as to the accused. In the absence of this, as well as other safeguards, the Contempt Proceeding violates the rules of fundamental justice and due process of law.

- 34 For the moving parties reference was made to two decisions concerning contempt proceedings initiated by private parties where the courts concerned commented upon the possible involvement of public prosecutors. In *Iron Ore Company of Canada v. United Steel Workers of America, Local 5795*, and *Dwyer et al.* (1979), 20 Nfld. & P.E.I.R. 27 (C.A.), upholding the trial court's conviction for contempt, in proceedings initiated apparently by the Supreme Court itself, where there was perceived blatant public violation of that court's order by those engaged in an illegal strike, Gushue J.A. commented [at page 45]:

. . . it will be noted that the proceedings were instituted by I.O.C. at the bidding of the Court. The normal pro-

Sherman et Kay, qui font valoir qu'en demandant l'ordonnance de justification et en préparant l'audience, les avocats des demandesses ont agi d'une manière qui n'est pas considérée comme convenable de la part de personnes qui s'occupent de poursuites publiques. La Cour étudie ces allégations plus en détail par rapport à la requête tendant à rendre les avocats des demandesses inhabiles à continuer d'occuper. Aux fins de la présente requête, il suffit de faire remarquer que les parties requérantes sollicitent l'arrêt ou la suspension de la procédure ou son renvoi aux autorités responsables des poursuites parce que la conduite des avocats des demandesses serait selon elles non conforme aux normes des poursuivants publics.

- Ces allégations sont reliées à un argument, tiré des motifs à l'appui de la requête visant à arrêter la présente procédure, selon lequel les garanties habituellement applicables aux poursuites pénales qui devraient être appliquées en l'espèce, comprennent

[TRADUCTION] . . . le droit d'être poursuivi par un poursuivant public dont les obligations sont définies par la loi et dont le rôle ne consiste pas en soi à obtenir une déclaration de culpabilité mais bien à présenter devant le tribunal les éléments de preuve pertinents par rapport aux actes reprochés. Le poursuivant public est investi d'obligations tant envers le public qu'envers l'accusé. En l'absence de cette garantie et d'autres, la procédure pour outrage violerait les règles de justice fondamentale et l'application régulière de la loi.

- Au nom des parties requérantes, mention a été faite de deux décisions relatives à une procédure pour outrage engagée par des poursuivants privés dans lesquelles le tribunal en cause a fait des observations sur la participation possible de poursuivants publics. Dans l'affaire *Iron Ore Company of Canada v. United Steel Workers of America, Local 5795*, and *Dwyer et al.* (1979), 20 Nfld. & P.E.I.R. 27 (C.A.), confirmant la déclaration de culpabilité prononcée par la juridiction de première instance pour outrage dans une procédure engagée par la Cour suprême elle-même en raison de la violation publique flagrante de l'ordonnance de la Cour par les personnes en grève illégale, le juge Gushue, J.C.A., a fait observer [à la page 45]:

[TRADUCTION] . . . il faut noter que la procédure a été intentée par I.O.C. à la demande de la Cour. Normale-

cedure, and certainly the preferable one, is that such proceedings be taken by the Attorney General. Without doubt, the Court cannot allow apparent defiance of its orders to go unnoticed, and unpunished if the facts warrant such punishment. However, the Attorney General should be the prosecutor—not one of the parties to a civil proceeding whose only concern is to enforce its civil rights and, in a matter such as this one, to resolve the problem as quickly and as smoothly as possible. Such quick resolution can only be made more difficult if one party appears to have instigated a process which could result in some or all of the other parties being deprived of their liberty—even if only for a short while.

35 In *Canada Post Corp. v. Canadian Union of Postal Workers (CUPW)*, [1991] O.J. No. 2472 (Gen. Div.) (QL), in his decision dealing with a preliminary motion in regard to contempt proceedings for alleged violation of the Court's orders limiting picketing in a strike situation, Farley J. reviewed the circumstances, including the need for investigation of the facts alleged, and then said [at pages 39-40]:

The court must request in these circumstances that the Attorney General become involved so as to maintain the integrity of the judicial system in a matter of such public importance. . . .

For the reasons given by Gushue J.A.B. in *Iron Ore* supra it would be inappropriate although legal to have the plaintiff in this case proceed at this stage. It is preferable for the Attorney General to do so, and I so request that this be done.

36 No other examples were cited of possible reference to the Attorney General of prosecution of contempt proceedings, except where the initial decision to proceed is made by public prosecutors as a matter of public import in situations clearly acknowledged as cases of criminal contempt, for public flouting of the court's orders.

37 I am not persuaded that the proceedings now initiated before the Court demand special arrangements for their prosecution, aside from those already established by jurisprudence of this Court in relation to contempt proceedings under Rule 355, and applicable principles under the Charter [*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the

ment, et cela est préférable, le procureur général engage une telle procédure. Sans aucun doute, la Cour ne peut pas tolérer que la désobéissance manifeste à ses ordonnances passe inaperçue et reste impunie si les faits justifient un châtement. Toutefois, il convient que le procureur général soit le poursuivant—et non l'une des parties à une poursuite civile qui ne se préoccupe que de faire respecter ses droits civils et, dans une affaire comme celle-ci, de régler le problème aussi rapidement et aisément que possible. Il ne peut qu'être plus difficile de parvenir à un règlement rapide si une partie semble avoir intenté une procédure qui risque de priver certaines ou l'ensemble des autres parties de leur liberté—même si ce n'est que pour un bref laps de temps.

Dans l'affaire *Canada Post Corp. v. Canadian Union of Postal Workers (CUPW)*, [1991] O.J. n° 2472 (Div. gén.) (QL), le juge Farley, saisi d'une requête préliminaire en outrage pour violation alléguée des ordonnances de la Cour limitant le piquetage durant une grève, a étudié les circonstances, dont la nécessité d'enquêter sur les faits allégués, et conclu [aux pages 39 et 40]:

[TRADUCTION] Vu les circonstances, la cour doit demander au procureur général de participer à la procédure de façon à maintenir l'intégrité du système judiciaire dans une affaire d'une telle importance publique . . .

Pour les motifs donnés par le juge Gushue dans l'affaire *Iron Ore*, précitée, il ne conviendrait pas, bien qu'il soit légal, que la demanderesse en l'espèce soutienne l'accusation. Il est préférable que le procureur général s'en charge et c'est ce que la cour le prie de faire.

Aucun autre exemple de renvoi possible de la procédure pour outrage au procureur général n'a été cité, sauf lorsque la décision initiale d'intenter une procédure est prise par des poursuivants publics relativement à une affaire d'importance publique, parce qu'il s'agit clairement d'outrage pénal mettant en cause la désobéissance publique aux ordonnances de la Cour.

La Cour n'est pas convaincue que la procédure dont elle est saisie justifie la prise de dispositions particulières pour sa bonne marche, hormis celles déjà établies par la jurisprudence de la présente Cour relativement à la procédure pour outrage prévue à la Règle 355 et par les principes applicables en vertu de la Charte [*Charte canadienne des droits et liber-*

*Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act, 1982, 1982, c. 11 (U.K.)* [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]] or the *Canadian Bill of Rights* [R.S.C., 1985, Appendix III]. It is the responsibility of the Court to ensure that in the proceedings, rules of fundamental justice and due process of law are followed. Those are not compromised, in my opinion, by any activities of counsel for the plaintiffs in moving for the show cause hearing or in preparations for this hearing. The concerns of the defendant, the “accused persons”, and witnesses subpoenaed and appearing can be dealt with as they arise, and if the hearing court errs in any meaningful way, that can be set aright through the regular process of appeals.

tés, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]] ou de la *Déclaration canadienne des droits* [L.R.C. (1985), appendice III]. Il incombe à la Cour de voir à ce que dans la procédure, les règles de justice fondamentale et l'application régulière de la loi soient respectées. La Cour estime qu'elles ne sont pas compromises par les actes qu'ont accomplis les avocats des demandresses en sollicitant l'audience de justification ou en préparant la présente audience. Les inquiétudes de la défenderesse, des «accusés» et des témoins cités et comparaisants peuvent être étudiées au fur et à mesure et si le tribunal qui tient l'audience commet des erreurs importantes, elles peuvent être corrigées par la voie normale des appels.

38 I note that in written grounds set out in support of the motion to dismiss the proceedings it is urged that Rule 355 of the Rules violates section 7 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* and paragraph 1(a) of the *Canadian Bill of Rights* in that “it allows for a private prosecution of an offence which may lead to a loss of liberty while by-passing certain safeguards normally applicable to criminal prosecutions”. That argument was not pursued when the motion was before me and indeed counsel for Apotex and Dr. Sherman indicated that after consideration the question of the validity of Rule 355 was not being argued. That issue is not here dealt with.

La Cour remarque que, dans les motifs écrits à l'appui de la requête pour arrêter la procédure, il est affirmé que la Règle 355 porte atteinte à l'article 7 de la *Charte canadienne des droits et libertés* et à l'alinéa 1a) de la *Déclaration canadienne des droits*, car [TRADUCTION] «elle permet l'engagement de poursuites privées qui peuvent conduire à la privation de liberté tout en contournant certaines garanties normalement applicables dans les poursuites pénales.» Cet argument n'a pas été développé quand la requête a été présentée devant la Cour et, en effet, les avocats d'Apotex et de Sherman ont indiqué qu'après avoir étudié la question, ils ne contestaient plus la validité de la Règle 355. La question n'est pas analysée dans les présents motifs. 38

39 For the reasons here set out, I am not persuaded that this Court should dismiss the proceedings commenced by reason of the order of April 27, 1995 directing a show cause hearing. Nor am I persuaded that these proceedings should be stayed pursuant to subsection 50(1) of the *Federal Court Act*, either permanently, or pending referral of this matter to prosecutors acting under the aegis of the Attorney General responsible for the administration of justice, or other independent prosecutor, as proposed by the movers of the motion. Thus, the application to dismiss or to stay the proceedings or to set aside the order of April 27, is dismissed.

Pour les motifs déjà donnés, la Cour n'est pas convaincue qu'il y a lieu d'arrêter la procédure intentée par suite de l'ordonnance du 27 avril 1995 prescrivant la tenue d'une audience de justification. La Cour n'est pas convaincue non plus que cette procédure doit être suspendue conformément au paragraphe 50(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, soit en permanence, soit en attendant le renvoi de cette affaire à des poursuivants agissant sous la direction du procureur général, qui est chargé de l'administration de la justice, ou à un autre poursuivant indépendant, comme le suggèrent les requérants. En conséquence, la demande visant à arrêter ou à suspendre 39



Motions to preclude use by plaintiffs of information obtained as a result of a court order in patent proceedings.

la procédure ou à annuler l'ordonnance du 27 avril est rejetée.

Requêtes pour empêcher l'usage par les demanderes-  
ses des renseignements obtenus par suite de l'ordon-  
nance de la Cour dans l'action en violation de brevet

40 The motion on behalf of Apotex and Jack Kay seeks, *inter alia*, orders directed, first to solicitors for the plaintiffs, if they are not disqualified by this Court from continuing to act as solicitors "prosecuting" the contempt proceedings, and second to Merck, to restrain "any improper use", in these proceedings or otherwise, of documentation or information received in the context of the patent action.

40 La requête présentée au nom d'Apotex et de Jack Kay sollicite entre autres des ordonnances adressées d'abord aux avocats des demanderes, s'ils ne sont pas rendus inhabiles par la présente Cour à continuer d'occuper comme «poursuivants» dans la procédure pour outrage, puis à Merck, afin d'interdire «tout usage abusif» dans la présente procédure ou un autre cadre des documents ou renseignements reçus dans le contexte de l'action en violation de brevet.

41 Of particular concern is use of information obtained as a result of Apotex' efforts to comply with the order of November 4, 1993, directing it to maintain accounts of enalapril maleate receipts, production, sales and shipments, and to provide information regularly to Merck, until further order of the Court. Information provided in accord with that order is relied upon as the basis of allegations of failure by Apotex and others cited for contempt to respect and comply with the terms of reasons for judgment issued December 14, 1994, and their failure to comply with the judgment in the patent action after January 9, 1995. It also provides the basis for description of information which prospective witnesses, served with *subpœnas duces tecum*, are directed to bring with them to Court when called to testify in the contempt proceedings.

41 Ce qui fait particulièrement problème c'est l'usage des renseignements obtenus grâce aux efforts d'Apotex pour se conformer à l'ordonnance du 4 novembre 1993, lui enjoignant de tenir un compte des recettes, de la production, des ventes et des expéditions de maléate d'énalapril, et de fournir des renseignements périodiquement à Merck jusqu'à ordonnance contraire de la Cour. Les renseignements fournis conformément à cette ordonnance sont invoqués comme fondement des allégations selon lesquelles Apotex et d'autres qui sont cités pour outrage auraient omis de respecter les conditions des motifs du jugement rendu le 14 décembre 1994 et auraient omis de respecter le jugement dans l'action en violation de brevet après le 9 janvier 1995. Ils servent aussi à établir la description des renseignements que les témoins éventuels, auxquels a été signifié un *subpœna duces tecum*, seront tenus de produire devant la Cour quand ils comparaitront dans la procédure pour outrage.

42 I should note that in its terms the motion would apply to all information derived by Merck in the course of the patent action, but much of the argument addressed to the motion and discussed here concerns information received under the order of November 4, 1993.

42 La Cour tient à noter que, telle que formulée, la requête s'applique à tous les renseignements obtenus par Merck dans le cadre de l'action en violation de brevet, mais l'argumentation avancée à l'appui de la requête et examinée dans les présents motifs porte en grande partie sur des renseignements reçus en application de l'ordonnance du 4 novembre 1993.

43 In support of the motion it is urged that documents or information provided as directed by court

43 À l'appui de la requête, il est affirmé que les documents ou renseignements fournis suivant l'or-

order are subject to an implied undertaking of the party receiving the information that it will not be used for any collateral or ulterior purpose. Its use in the contempt proceedings in this case is said to be for a collateral purpose and the Court is urged to enjoin such use. The principle or rule concerning an implied undertaking has most often been discussed in relation to documents and information produced in discovery under Court Rules. The background and the basis of the rule is discussed by my colleague Madam Justice Reed in *Canada v. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 F.C. 571 (T.D.) and by Associate Chief Justice Morden in *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359 (C.A.). The principle has been recognized by Giles A.S.P. in this Court in *Control Data Canada Ltd. v. Senstar Corp.*, [1988] 3 F.C. 439 (T.D.) in declining an application to release to foreign counsel information produced under a confidentiality order and information produced in discovery, and again in *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1991] 1 F.C. 325 (T.D.) in refusing an application to authorize named foreign counsel to parent corporations to have access to documents produced under a protective order.

44 In *Canada v. ICHI*, *supra*, Madam Justice Reed said *inter alia*, (at page 580):

An order will therefore issue requiring the plaintiff to produce a representative for discovery. The defendant will know from the text of these reasons that an implied undertaking automatically arises so that information obtained on discovery is to be used only for the purposes of the litigation for which it is obtained. This does not, of course, restrict the use of any information which subsequently is made part of the public record. Nor does it affect the use of information which while obtained on discovery may also have been obtained from some other source. An implied undertaking cannot operate to pull under its umbrella documents and information obtained from sources outside the discovery process merely because they were also obtained on discovery. In addition, the implied undertaking does not prevent a party from applying, in the context of collateral litigation, for release from the implied undertaking, so that information obtained

donnance de la Cour sont visés par un engagement implicite de la partie qui les reçoit à ne pas les utiliser à des fins connexes ou ultérieures au litige. Selon cet argument, ils seraient utilisés dans la présente procédure pour outrage à une fin connexe; la Cour est donc priée d'interdire un tel usage. Le principe ou la règle relative à un engagement implicite a le plus souvent été étudiée par rapport à des documents et à des renseignements produits lors d'un interrogatoire préalable prévu par les Règles de la Cour. Le contexte et le fondement de la règle sont analysés par mon collègue Madame le juge Reed dans l'affaire *Canada c. ICHI Canada Ltd.*, [1992] 1 C.F. 571 (1<sup>re</sup> inst.) et par le juge en chef adjoint Morden dans l'affaire *Goodman v. Rossi* (1995), 24 O.R. (3d) 359 (C.A.). Le principe a été reconnu par le protonotaire adjoint Giles de la présente Cour dans l'affaire *Control Data Canada Ltd. c. Senstar Corp.*, [1988] 3 C.F. 439 (1<sup>re</sup> inst.), où il a rejeté une demande tendant à remettre à un avocat étranger des renseignements produits en vertu d'une ordonnance de confidentialité et des renseignements produits au cours de l'interrogatoire préalable, et en outre dans l'affaire *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.*, [1991] 1 C.F. 325 (1<sup>re</sup> inst.), où il a rejeté une demande visant à autoriser les avocats étrangers désignés de sociétés mères à avoir accès à des documents produits sous le couvert d'une ordonnance de confidentialité.

Dans l'affaire *Canada c. ICHI*, précitée, Madame le juge Reed a dit notamment ce qui suit (à la page 580):

Une ordonnance sera donc émise exigeant que la demanderesse convoque un représentant aux fins de l'interrogatoire préalable. La défenderesse apprendra, à la lecture des présents motifs, l'existence d'un engagement implicite automatique, de telle sorte que l'information obtenue, lors de l'interrogatoire, ne pourra être utilisée qu'aux seules fins du litige pour lequel elle a été obtenue. Bien entendu, cela ne limite pas l'utilisation d'informations qui, subséquemment, feront partie du dossier public. Cette décision n'affecte pas non plus l'utilisation d'informations obtenues lors de l'interrogatoire préalable qui auraient pu être obtenues d'une autre source. L'engagement implicite ne peut porter sur des documents et des informations obtenus d'une source étrangère à l'interrogatoire préalable, sous prétexte qu'ils ont été obtenus pendant l'enquête préalable. De plus, l'engagement implicite n'empêche pas une partie de demander, dans le contexte d'une instance connexe,

44

on discovery might be used in that litigation. This, however, is a matter to be determined in the context of that proceeding and not in this proceeding.

Subsequently, that reasoning was adopted in *Eli Lilly and Co. v. Interpharm Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 208 (F.C.A.), at page 213, by Mr. Justice McDonald, for the majority, in upholding Reed J.'s order granting leave to use in proceeding B, information obtained in proceeding A, which information was originally subject to a protective order but was later filed in proceeding A by counsel in a written memorandum of fact and law as part of the public record.

45 It is suggested by plaintiffs that no implied undertaking arises in this case since the information in question was provided, not in discovery, but by court order. I am not persuaded this is so. The passage from the judgment of Reed J. in *Canada v. ICHI*, quoted above, does relate the rule of an implied undertaking to information provided in discovery, but there discovery was to be of a representative ordered by the Court to be produced for examination. Morden A.C.J.O in *Goodman v. Rossi*, after review of the history of recognition of the implied undertaking, based originally in relation to discovery ordered by the Court, commented (at page 370):

... I do not think that the absence of an order in our practice stands in the way of recognizing the implied undertaking. The compulsion to disclose and produce imposed by the rule of court is virtually identical to that imposed by an order of the court.

In my opinion, if an undertaking is implied in regard to information produced in discovery, as is now recognized, the same may surely be said of information received by one party from another under compulsion of the court's order. The implied undertaking may be enforced by a court order to restrain release of information in collateral proceedings or

d'être relevée de cet engagement implicite, afin que les informations obtenues lors de l'interrogatoire préalable puissent être utilisées dans cette autre instance. Toutefois, il s'agit d'une question qui devra être déterminée dans le contexte de cette instance et non dans la présente affaire.

Par la suite, ce raisonnement a été adopté dans l'arrêt *Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 208 (C.A.F.), à la page 213, par le juge McDonald, pour la majorité, qui a confirmé l'ordonnance du juge Reed accordant la permission d'utiliser dans la procédure B des renseignements, obtenus dans la procédure A, qui avaient fait l'objet d'une ordonnance de confidentialité mais qui avaient ensuite été déposés dans la procédure A par l'avocat dans un exposé des faits et du droit versé dans le dossier public.

45 De l'avis des demandresses, aucun engagement implicite n'a été pris en l'espèce car les renseignements en cause ont été fournis non pas au cours de l'interrogatoire préalable, mais conformément à une ordonnance de la Cour. La Cour n'est pas convaincue que tel soit le cas. Le passage tiré des motifs du juge Reed dans l'affaire *Canada c. ICHI*, cité plus haut, établit un lien entre la règle de l'engagement implicite et les renseignements fournis lors de l'interrogatoire préalable, mais dans cette affaire-là la Cour avait ordonné qu'un représentant soit convoqué aux fins de l'interrogatoire préalable. Dans l'affaire *Goodman v. Rossi*, précitée, le juge en chef adjoint de l'Ontario Morden, après avoir étudié l'historique de la reconnaissance de l'engagement implicite, fondé à l'origine sur l'interrogatoire préalable ordonné par la Cour, a fait observer ce qui suit (à la page 370):

[TRADUCTION] ... je ne crois pas que, dans notre pratique, l'absence d'ordonnance empêche la reconnaissance de l'engagement implicite. L'obligation de communiquer et de produire imposée par la règle de la cour est quasiment identique à celle imposée par une ordonnance de la cour.

La Cour est d'avis que, s'il existe un engagement implicite en ce qui concerne les renseignements produits au cours de l'interrogatoire préalable, ce qui est maintenant reconnu, l'on peut en dire autant des renseignements reçus par une partie d'une autre partie en vertu d'une ordonnance de la Cour. L'engagement implicite peut être mis à exécution par une

activities (*Carbone v. De La Rocha* (1993), 13 O.R. (3d) 355 (Gen. Div.)). The breach of the implied undertaking may constitute contempt of court (*Home Office v Harman*, [1982] 1 All ER 532 (H.L.)).

ordonnance de la Cour visant à interdire la communication de renseignements dans des procédures ou des activités connexes (*Carbone v. De La Rocha* (1993), 13 O.R. (3d) 355 (Div. gén.)). La violation de l'engagement implicite peut constituer un outrage au tribunal (*Home Office v Harman*, [1982] 1 All ER 532 (H.L.)).

46 The limits of that undertaking are that the information not be used for a collateral or ulterior purpose. That means for any purpose other than those concerned with the proceedings in which the information is produced (*Orfus Realty v. D.G. Jewellery of Canada Ltd.* (1995), 24 O.R. (3d) 379 (C.A.), at page 382).

Les limites de cet engagement sont que les renseignements ne doivent pas être utilisés à des fins connexes ou ultérieures au litige. Cela signifie toutes fins autres que celles visées par la procédure dans laquelle les renseignements sont produits (*Orfus Realty v. D.G. Jewellery of Canada Ltd.* (1995), 24 O.R. (3d) 379 (C.A.), à la page 382). 46

47 In reasons for order dated December 5, 1995 in relation to counter motions by Merck and Apotex in regard to the order of November 4, 1993, under which the information here in question was received, I commented on the purposes of that order, particularly for ensuring availability of records for assessment of damages or profits, and I noted there that the parties differed about whether the information may be used in the course of these contempt proceedings, a matter to be determined in these proceedings.

Dans ses motifs de jugement en date du 5 décembre 1995 relativement à des requêtes opposées de Merck et d'Apotex concernant l'ordonnance du 4 novembre 1993, en vertu de laquelle les renseignements en cause ont été reçus, la Cour a fait des observations sur les fins visées par cette ordonnance, en particulier celle de faire en sorte que des pièces puissent être consultées pour l'évaluation des dommages-intérêts ou des profits, et elle a fait remarquer que les parties avaient des opinions divergentes sur la question de savoir si les renseignements pouvaient être utilisés dans la procédure pour outrage, question qui doit être tranchée dans la présente instance. 47

48 It is the view of Apotex and others that the contempt proceedings are collateral or ulterior to the purposes for which the information was ordered to be provided, and that these proceedings are distinct and different from, not the same or a part of, the overall proceedings in the patent action. Thus, it is said the contempt proceedings start by a different process; that they may, and here do, involve different parties, not merely the plaintiff and defendant corporations which are parties in the patent action; that the purposes are different, with punishment, not compensation or protection of rights, the objective; and with different principles of law applicable to the proceedings than applied in the patent action.

Apotex et d'autres sont d'avis que la procédure pour outrage est connexe ou ultérieure aux fins auxquelles la Cour a ordonné que les renseignements soient fournis et que la présente procédure est distincte et ne fait pas partie de l'ensemble des procédures dans l'action en violation de brevet. Ainsi, selon eux, la procédure pour outrage commence par une formalité différente; elle peut mettre en cause et met en cause en l'espèce des parties différentes, et non seulement la demanderesse et les sociétés défenderesses qui sont les parties à l'action en violation de brevet; son objet est différent, puisque le châtiement et non l'indemnisation ou la protection de droits est l'objectif visé; des principes de droit différents sont applicables à la procédure et à l'action en violation de brevet. 48

- 49 In my opinion, contempt proceedings to enforce the terms of a court's order, including the imposition of punishment for its breach, are an integral part of the proceedings in which the order was made. It has long been an essential aspect of the Court's process that proceedings in the nature of contempt, for violation of the court's orders, exist, separate and apart from any proceedings under the *Criminal Code* or recognized common law criminal contempt.
- 50 In *McClure v. Backstein* (1987), 17 C.P.C. (2d) 242 (Ont. S.C.), Mr. Justice Steacie held that evidence of a debtor given on an examination in aid of execution might be considered by the Court in contempt proceedings, even though the debtor cannot be compelled to testify in those proceedings. The contempt proceedings were not separate from but were an integral part of the entire civil action from its commencement to judgment and to enforcement of that judgment. The prior evidence was not in a prior proceeding but in the same proceeding. Admittedly those proceedings were of a different nature than contempt proceedings, here underway, but the essence of the matter before the Court there, as here, concerned the enforcement of the Court's own order or directions.
- 51 In *Apple Computer, Inc. v. Minitronics of Canada Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 438 (F.C.T.D.), Mr. Justice Strayer, as he then was, admitted documents sought originally under an Anton Piller order but not then acquired because they had already been taken into custody by customs officers and which were later provided under order of another court pursuant to the *Criminal Code*. Arguments that the documents were not admissible were rejected and they were relied upon in the contempt proceedings. Implicitly, had the documents been seized under the Anton Piller order they would also have been admissible in contempt proceedings for alleged violation of an injunction order.
- La Cour est d'avis que la procédure pour outrage qui vise à faire respecter une ordonnance de la Cour, y compris par l'application d'un châtement pour sa violation, fait partie intégrante de la procédure dans laquelle l'ordonnance a été rendue. Depuis longtemps, il existe, indépendamment de toute procédure prévue au *Code criminel* et de l'outrage pénal reconnu en common law, des procédures de la nature de l'outrage qui sont applicables en cas de violation des ordonnances de la Cour et qui constituent un élément essentiel des moyens de contrainte de la Cour.
- Dans l'affaire *McClure v. Backstein* (1987), 17 C.P.C. (2d) 242 (C.S. Ont.), le juge Steele a décidé que le témoignage d'un débiteur fait dans le cadre d'un interrogatoire après jugement pourrait être pris en compte par la Cour dans une procédure pour outrage, bien que le débiteur ne puisse pas être contraint à témoigner dans cette procédure. La procédure pour outrage n'était pas séparée mais faisait partie intégrante de l'ensemble de l'action civile, qui s'entend de l'engagement de celle-ci jusqu'au jugement et à l'exécution du jugement. Le témoignage fait antérieurement n'a pas été fait dans une procédure antérieure, mais dans la même procédure. Il faut convenir que cette procédure était de nature différente de la procédure pour outrage dans la présente instance, mais la question dont était saisie la Cour dans cette affaire-là comme dans la présente concernait l'exécution de sa propre ordonnance ou de ses propres directives.
- Dans l'affaire *Apple Computer, Inc. c. Minitronics of Canada Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 438 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Strayer, maintenant juge de la Cour d'appel, a admis des documents qui avaient été demandés à l'origine en vertu d'une ordonnance Anton Piller, mais qui n'avaient pas alors été obtenus parce qu'ils avaient déjà été mis sous garde par les douaniers qui les avaient ensuite remis en vertu d'une ordonnance d'un autre tribunal rendue en application du *Code criminel*. Les arguments selon lesquels les documents n'étaient pas admissibles ont été repoussés et ces documents ont été invoqués dans la procédure pour outrage. Implicitement, si les documents avaient été saisis en vertu de l'ordonnance Anton Piller, ils auraient aussi été admissibles

52 In *Crest Homes Plc. v. Marks*, [1987] A.C. 829 (H.L.), the House of Lords upheld the use of information, obtained as a result of an Anton Piller order in later proceedings, in contempt proceedings arising in an earlier matter concerned with the same issues and parties. Speaking for the law Lords, Lord Oliver of Aylmerton said, at page 860:

The proper policing and enforcement or observance of orders made and undertakings given to the court in an action are, in my judgment, as much an integral part of the action as any other step taken by a plaintiff in the proper prosecution of his claim. The normal procedure where the contempt complained of is that of a party to the action is to apply for committal by motion in that action as an incidental step in the action. There is, in my judgment, nothing "collateral" or "alien" about enforcement of the court's order in the action in which discovery is obtained and I do not entertain any doubt at all that documents disclosed on discovery in the action can perfectly properly be used for the purpose of taking such a step without in any way infringing the implied undertaking and without the necessity of obtaining the prior leave of the court.

Although the facts in *Crest Homes Plc.* are somewhat unusual, those comments, in my view, are applicable here. Where the information is obtained by reason of a regular court order it may be used in subsequent contempt proceedings concerned with enforcement of the court's order or judgment.

53 In my opinion, the information obtained by Merck's counsel and by Merck as a result of the order of November 4, 1993, was received on an implied undertaking that it be used only for purposes of the patent action, but those purposes include contempt proceedings for alleged violation of the Court's pronouncement by reasons and of its judgment. The contempt proceedings are an integral part of the Court's process arising in trial of the patent action, from its commencement to its conclusion including judgment and its enforcement.

dans la procédure pour outrage engagée pour la violation d'une injonction.

Dans l'arrêt *Crest Homes Plc. v. Marks*, [1987] A.C. 829 (H.L.), la Chambre des lords a confirmé l'usage de renseignements, obtenus par suite d'une ordonnance Anton Piller rendue dans une instance postérieure, dans une procédure pour outrage découlant d'une affaire antérieure mettant en cause les mêmes questions et les mêmes parties. Au nom des membres juristes de la Chambre, lord Oliver of Aylmerton a dit ceci, à la page 860:

[TRADUCTION] Les mesures légitimes d'application et d'exécution ou d'observation des ordonnances de la cour et des engagements pris devant la cour font, à mon sens, autant partie intégrante de l'action que toute autre démarche faite à bon droit par le demandeur dans le cadre de la poursuite qu'il a intentée. La procédure normale lorsque l'outrage reproché est le fait d'une partie à l'action consiste à demander l'incarcération par requête dans cette action à titre de démarche incidente. À mon sens, l'exécution de l'ordonnance de la cour dans l'action dans laquelle la communication de la preuve est obtenue n'est en rien «connexe» ou «étrangère» et il ne fait aucun doute quant à moi que les documents communiqués lors de l'interrogatoire préalable dans l'action peuvent parfaitement être utilisés à bon droit dans le but de faire cette démarche sans porter aucunement atteinte à l'engagement implicite et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir la permission de la cour au préalable.

Certes, les faits de l'arrêt *Crest Homes Plc.* sont un peu inhabituels, mais la Cour estime qu'ils sont applicables en l'espèce. Lorsque les renseignements sont obtenus par suite d'une ordonnance régulière de la Cour, ils peuvent être utilisés dans une procédure pour outrage postérieure qui vise à faire exécuter l'ordonnance ou le jugement de la Cour.

De l'avis de la Cour, quand les avocats de Merck et Merck ont reçu les renseignements obtenus par suite de l'ordonnance du 4 novembre 1993, ils se sont engagés implicitement à ne les utiliser qu'aux fins de l'action en violation de brevet, mais ces fins incluent la procédure pour outrage intentée à l'égard de la violation alléguée du prononcé des motifs de la Cour et de son jugement. La procédure pour outrage fait partie intégrante des moyens de contrainte de la Cour dans le procès relatif à l'action en violation de brevet, qui s'entend de l'engagement de celle-ci

Those proceedings are not separate or distinct from the patent action and they are within the scope of the implied undertaking. The use of the information in these proceedings is not for a collateral or ulterior purpose, in terms of the implied undertaking.

jusqu'à sa conclusion, y compris le jugement et son exécution. Cette procédure n'est pas séparée ou distincte de l'action en violation de brevet et elle est visée par l'engagement implicite. L'usage des renseignements dans cette procédure ne vise pas une fin connexe ou ultérieure, du point de vue de l'engagement implicite.

54 In light of these considerations, the order now issued in response to the application of Apotex and Jack Kay includes an order dismissing the request for an order precluding use of information received, by solicitors for Merck or by the plaintiffs, in the context of the patent action whether under court order or otherwise. That is, of course, without prejudice to any orders the Court may hereafter make in regard to use of specific information or documents received in the context of the patent action.

Vu ces considérations, l'ordonnance que la Cour rend maintenant en réponse à la demande d'Apotex et de Jack Kay inclut une ordonnance rejetant la demande en vue d'une ordonnance interdisant l'usage des renseignements reçus, par les avocats de Merck ou par les demanderesse, dans le contexte de l'action en violation de brevet, que ce soit ou non en vertu d'une ordonnance de la Cour. Bien entendu, elle est rendue sous réserve de toute ordonnance que peut rendre la Cour par la suite à l'égard de l'usage de renseignements ou documents spécifiés qui ont été reçus dans le contexte de l'action en violation de brevet.

The motion to disqualify or restrain plaintiffs' solicitors from further participation in contempt proceedings

Requête pour rendre les avocats des demanderesse inhabiles à continuer d'occuper dans la procédure pour outrage ou pour le leur interdire

55 This relief is sought essentially because, it is argued, solicitors for the plaintiffs have demonstrated a vindictive attitude and not the fair, impartial demeanour proper for a prosecutor seeking to bring forward evidence of wrongdoing in proceedings that, it is argued, are essentially criminal. I have indicated I am not persuaded that these proceedings are to be dismissed, stayed permanently or even temporarily to permit the Court to refer the matter of prosecution of the alleged contempt to those responsible for public prosecutions generally.

La réparation est sollicitée essentiellement parce que, selon l'argument avancé, les avocats des demanderesse ont manifesté une attitude vindicative et non le comportement équitable, impartial, attendu d'un poursuivant qui cherche à présenter des éléments de preuve d'un acte répréhensible dans une procédure qui, selon cet argument, est essentiellement pénale. La Cour a déjà indiqué qu'elle n'était pas convaincue que la présente procédure devait être arrêtée ou suspendue en permanence ou même temporairement pour permettre à la Cour de renvoyer la question de l'engagement de la procédure pour l'outrage allégué aux personnes généralement responsables des poursuites publiques.

56 I add now that the suggestions of impropriety on the part of counsel for the plaintiffs, though numerous, do not lead to a determination that the solicitors of record should now be removed from further participation in the contempt proceedings. I summarize the complaints put forward on behalf of

La Cour ajoute maintenant que les cas de manquements à leurs devoirs qui sont reprochés aux avocats des demanderesse, bien qu'ils soient nombreux, ne l'amènent pas à conclure que les avocats doivent maintenant cesser d'occuper dans la procédure pour outrage. La Cour résume les plaintes formulées au

54

55

56

Messrs. Sherman and Kay and supported by counsel for all others except the plaintiffs. I do so because, in essence, the argument advanced is that the actions complained of so taint the proceedings that they should now be dismissed or at the very least if the proceedings are to continue the Court should order referral of the prosecution of the matter to public prosecutors acting under the authority of the Attorney General.

57 The actions now complained of are presented from a perspective which considers the proceedings as essentially criminal in nature. While I have not accepted the characterization of these proceedings as within criminal contempt, as that term has been recognized in the jurisprudence, there are aspects of the proceedings which are comparable to aspects of criminal proceedings, in part because of applicable provisions of the Charter. Those aspects warrant review and assessment of the complaints raised about conduct of the plaintiffs' solicitors, which were characterized from the criminal law perspective as prosecutorial misconduct and abusive of the process of the Court because they were inconsistent with a prosecutor's responsibility not to be adversarial, but to fairly advance evidence upon which the Court may determine whether there has been a breach of its judgment.

58 The conduct giving rise to complaint here was said to include the following:

1) The initiation, concurrently by motions filed the same day by plaintiffs, of applications for a show cause hearing for contempt and for ordering punitive or exemplary damages, in the reference on damages to be scheduled in this matter;

2) The filing of three affidavits from members of the firm of solicitors representing the plaintiffs, in support of the motion for a show cause hearing;

3) The pursuit of the motion for a show cause hearing after the decision of the Court of Appeal on

nom de MM. Sherman et Kay et appuyées par les avocats de toutes les autres parties sauf les demanderessees. La Cour procède ainsi parce que, essentiellement, l'argument avancé veut que les actes reprochés vicient la procédure au point qu'elle doit maintenant être arrêtée ou à tout le moins, si elle doit être poursuivie, que la Cour doit ordonner le renvoi de la poursuite de l'affaire à des poursuivants publics sous l'autorité du procureur général.

Les actes reprochés sont présentés dans l'optique d'une procédure de nature essentiellement pénale. La Cour n'a certes pas accepté la qualification d'outrage pénal à l'égard de la présente procédure, au sens donné à ce terme dans la jurisprudence, mais sous certains aspects, elle est comparable à l'outrage pénal, en partie à cause des dispositions applicables de la Charte. Ces aspects justifient l'examen et l'évaluation des plaintes concernant la conduite des avocats des demanderessees, qui a été qualifiée, dans l'optique du droit pénal, de manquement au devoir du poursuivant et d'abus de procédure, parce qu'elle était incompatible avec l'obligation du poursuivant de ne pas agir comme une partie opposée, mais de présenter de façon équitable les éléments de preuve permettant à la Cour de décider si son jugement a été respecté. 57

La conduite qui a fait l'objet de la plainte en l'espèce aurait consisté notamment dans les actes suivants: 58

1) La présentation simultanée, c'est-à-dire par des requêtes déposées le même jour par les demanderessees, de demandes sollicitant une audience de justification relative à un outrage et des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans le cadre de la référence concernant les dommages-intérêts qui doit avoir lieu dans cette affaire;

2) Le dépôt de trois affidavits de membres du cabinet des avocats représentant les demanderessees, à l'appui de la requête sollicitant une audience de justification;

3) La poursuite de la requête sollicitant une audience de justification après la décision de la Cour d'appel



April 19, 1995 which decision virtually eliminated the basis for any claim for alleged violation of the plaintiffs' patent interests, except with reference to designated lots of bulk product received by Apotex after grant of the Merck patent, leaving the only real basis for these proceedings as criminal, seeking punishment:

4) The application to cite not only the defendant Apotex, but also Messrs. Sherman and Kay, in relation to activities alleged between December 14 and 22, 1994 when it was clear that there was no judgment and no permanent injunction in effect;

5) The application by the plaintiffs dated June 7, 1995 and dismissed by Noël J. on June 12, 1995, seeking, *inter alia*, an order directing conditions for oral testimony and for disclosure, by those cited to show cause in advance of the hearing, of information concerning witnesses, anticipated testimony and documents and orders as to admissibility of materials including transcripts, documents and records received in the course of the earlier patent action;

6) The proposal of plaintiffs, by correspondence, in November 1995 that the status of Mr. Kay, cited for contempt, be changed and he no longer be required to appear and show cause;

7) The subsequent issue on November 19, 1995 of a *subpœna duces tecum* to Mr. Kay, who is still cited by the order of April 27, 1995, to appear and show cause why he should not be found in contempt of this Court;

8) The issue of *subpœnas duces tecum* on November 19, 1995 to Messrs. Barbeau and Moore, employees of the defendant Apotex, and to two members of a corporation doing business with Apotex, Messrs. Green and Organ, without providing to the accused parties, apparently until late on the day before the hearing, any indication of evidence anticipated from these witnesses;

du 19 avril 1995 qui a presque éliminé le fondement de toute allégation de violation des droits de brevet des demanderessees, sauf quant à des lots désignés du produit en vrac reçus par Apotex après la délivrance du brevet de Merck, de façon que le seul fondement réel de cette procédure était de nature pénale, l'objet de celle-ci étant le châtement;

4) La demande tendant à citer non seulement la défenderesse Apotex, mais aussi MM. Sherman et Kay, relativement à des actes allégués entre le 14 et le 22 décembre 1994, alors que de toute évidence aucun jugement et aucune injonction permanente n'étaient en vigueur;

5) La demande des demanderessees en date du 7 juin 1995, rejetée par le juge Noël le 12 juin 1995, visant entre autres à obtenir une ordonnance fixant des conditions à l'interrogatoire oral et à la communication, par ceux qui étaient cités à comparaître pour se justifier, avant l'audience, de renseignements concernant les témoins, leur témoignage prévu et les documents, et des ordonnances quant à l'admissibilité d'éléments dont les transcriptions, les documents et les pièces reçus dans le cadre de l'action en violation de brevet antérieure;

6) La proposition des demanderessees, par lettre, en novembre 1995, que le statut de M. Kay, cité pour outrage, soit modifié et qu'il ne soit plus tenu de comparaître et de se justifier;

7) La délivrance ultérieure, le 19 novembre 1995, d'un *subpœna duces tecum* enjoignant à M. Kay, qui est encore cité par l'ordonnance du 27 avril 1995, de comparaître et d'exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être déclaré coupable d'outrage à la présente Cour;

8) La délivrance, le 19 novembre 1995, de *subpœna duces tecum* à MM. Barbeau et Moore, employés de la défenderesse Apotex, et à deux membres d'une personne morale faisant affaire avec Apotex, MM. Green et Organ, sans donner aux parties accusées, apparemment avant une heure avancée du jour précédant l'audience, quelque indication du témoignage attendu de ces témoins;

9) The apparent effort of the plaintiffs' solicitors to proceed with the motion for exemplary damages in the reference as to damages in advance of, or simultaneously with, the contempt proceedings, a matter resolved by the order of August 1, 1995 staying proceedings on the motion for the reference, including any claim to punitive damages until the contempt proceedings are determined;

10) The continuing role of the senior solicitor of the plaintiffs despite his direct and personal involvement in correspondence and telephone calls of December 15 and 16, 1994 which may be of significance in evidence in this matter;

11) The use by solicitors of information received under the Court order of November 4, 1993, subject to an implied undertaking not to use it for a collateral purpose, for purposes of these contempt proceedings. (This matter I have already dealt with in some detail.)

59 All of these activities are illustrative of the different views of counsel for the parties in relation to the nature of the proceedings now underway and the implications of that for the role and conduct of counsel. For the moving parties it is urged that the solicitors for plaintiffs, in the preparations for these proceedings, abused the role of impartiality required of any prosecutor in criminal or quasi-criminal proceedings.

60 I am not persuaded that the conduct complained of can be characterized as abusive of the Court's process or as otherwise tainting the process so as to warrant dismissal or a stay of further proceedings, or of an order to disqualify and restrain plaintiffs' solicitors from continuing to act in these proceedings.

61 The rights of "accused" persons here cited for contempt have not yet been violated by any proceedings yet underway. It will be the duty of the Court to ensure those are appropriately recognized

9) La tentative manifeste des avocats des demanderessees pour présenter la requête en dommages-intérêts exemplaires dans le cadre de la référence concernant les dommages-intérêts avant la procédure pour outrage, ou en même temps, question qui a été tranchée par l'ordonnance du 1<sup>er</sup> août 1995 suspendant la procédure relative à la requête en vue de la référence, y compris toute demande de dommages-intérêts punitifs, jusqu'à l'issue de la procédure pour outrage;

10) Le rôle qu'a continué de jouer l'avocat principal des demanderessees malgré sa participation directe et personnelle à la correspondance et aux appels téléphoniques des 15 et 16 décembre 1994 qui peuvent représenter des éléments de preuve importants dans la présente instance;

11) L'usage par les avocats de renseignements reçus en vertu de l'ordonnance de la Cour en date du 4 novembre 1993, sous réserve d'un engagement implicite à ne pas les utiliser à des fins connexes, aux fins de la présente procédure pour outrage. (La Cour a déjà étudié cette question assez en détail.)

Tous ces actes illustrent les opinions divergentes des avocats des parties sur la nature de la procédure en instance et sur les conséquences de celle-ci sur le rôle et la conduite des avocats. Pour les requérants, il est affirmé que les avocats des demanderessees ont, en préparant la présente procédure, méusé du rôle impartial que doit être celui de tout poursuivant dans une procédure pénale ou quasi pénale. 59

La Cour n'est pas convaincue que la conduite reprochée peut être qualifiée d'abus de la procédure de la Cour ou qu'elle vicie la procédure au point de justifier l'arrêt ou la suspension de la procédure ou une ordonnance rendant les avocats des demanderessees inhabiles à continuer d'occuper ou le leur interdisant. 60

Les droits des «accusés» cités en l'espèce pour outrage n'ont pas encore été violés par quelque procédure en instance. Il appartiendra à la Cour de veiller à ce qu'ils soient reconnus et protégés conve- 61

and protected as these proceedings may carry on. What either counsel may propose in preparing for the hearing or may seek from the Court in relation to the hearing does not in itself characterize the hearing. Counsel will, no doubt, seek to fully protect the interests of their clients in any proceedings. For all counsel, representing the plaintiffs, as well as the defendant, those cited to show cause, or others involved, there is a responsibility to assist the Court in ensuring that justice is done, and to maintain professional independence and a measure of necessary impartiality in accord with the law, in any hearing in this matter.

nablement, au fur et à mesure. Ce que l'un ou l'autre des avocats propose pour la préparation de l'audience ou ce qu'il peut demander à la Cour en vue de l'audience ne caractérise pas en soi l'audience. Les avocats chercheront certainement à protéger entièrement les droits de leurs clients dans toute procédure. Tous les avocats, ceux représentant les demanderesse et la défenderesse, les personnes citées pour outrage, ou les autres personnes en cause, ont l'obligation d'aider la Cour à voir à ce que justice soit rendue et l'obligation de préserver, dans toute audience dans la présente instance, l'indépendance professionnelle et le degré d'impartialité exigés par la loi.

62 I conclude that there is no basis whatsoever on which the Court should consider disqualifying or enjoining the solicitors for the plaintiffs from participating on behalf of the plaintiffs in further proceedings under the order of April 27, 1995. The order now issued includes dismissal of that request for relief.

La Cour conclut à l'inexistence de tout motif 62  
l'autorisant à rendre les avocats des demanderesse  
inhabiles à occuper pour les demanderesse dans  
toute nouvelle procédure en vertu de l'ordonnance  
du 27 avril 1995 ou à le leur interdire. L'ordonnance  
que la Cour rend maintenant inclut le rejet de cette  
demande de réparation.

#### Motions to quash subpœnas

#### Requêtes pour annuler les *subpœnas*

63 There are two motions before the Court to quash *subpœnas duces tecum* issued to various individuals, one by Apotex and Jack Kay seeking an order quashing all *subpœnas* issued, to Messrs. Kay, Green and Organ, and to Messrs. Barbeau and Moore, the second on behalf of Messrs. Barbeau and Moore. I deal with these by reference to the individuals concerned.

Deux requêtes ont été présentées en vue de l'an- 63  
nullation des *subpœnas duces tecum* adressés à diver-  
ses personnes, l'une par Apotex et Jack Kay qui  
sollicite une ordonnance annulant tous les *subpœnas*  
délivrés à MM. Kay, Green et Organ, et à MM.  
Barbeau et Moore, l'autre au nom de MM. Barbeau  
et Moore. La Cour va étudier ces requêtes en faisant  
mention des personnes en cause.

64 The motion to quash *subpœnas* is to be allowed in relation to Mr. Jack Kay. An officer of Apotex, he is named in the order of April 27, 1995, as one required to appear and show cause why he should not be found to be in contempt. That order has not been varied. As one cited for contempt he may not be compelled to testify (*Vidéotron, supra*), and the *subpœna* issued to him is quashed by order now issued.

La requête pour annuler les *subpœnas* doit être 64  
accueillie en ce qui concerne M. Jack Kay. Dirigeant  
d'Apotex, il est tenu, aux termes de l'ordonnance du  
27 avril 1995, de comparaître devant la Cour pour  
exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas  
être déclaré coupable d'outrage au tribunal. Cette  
ordonnance n'a pas été modifiée. En tant que per-  
sonne citée pour outrage, il ne peut pas être con-  
traint à témoigner (arrêt *Vidéotron*, précité) et le  
*subpœna* qui lui a été délivré est annulé par l'ordon-  
nance que la Cour rend maintenant.

65 The plaintiffs may decide not to proceed to have Mr. Kay found in contempt, a matter the Court

Les demanderesse peuvent décider de ne pas 65  
donner suite à la procédure pour faire déclarer

leaves to be decided. Nevertheless, he may not be compelled to testify at this stage, so long as he is included in the order of April 27, 1995, under which these proceedings are organized, as one required to appear and show cause.

M. Kay coupable d'outrage, question que la Cour ne tranche pas. Néanmoins, il ne peut pas être contraint à témoigner à cette étape, dans la mesure où il est inclus dans l'ordonnance du 27 avril 1995, qui régit la présente procédure, parmi les personnes tenues de comparaître et de se justifier.

66 The motion to quash *subpœnas* served on Messrs. Green and Organ is not based on alleged defects in the *subpœnas* themselves. Rather, it is based on the view, which I have not accepted, that the show cause proceedings are defective, for reasons already discussed, and ought to be dismissed. Since I decline to so order, there is no ground for quashing the *subpœnas* issued to these individuals. They are officers and representatives of a company that distributes drug products and which provides services to Apotex, and apparently also to Merck, under contract. I fully appreciate their desire not to be caught in the middle of the dispute between the parties. Nevertheless, if they have evidence that is relevant to the purposes of the show cause hearing, they may be called to testify. Any records they may produce, if called, shall be subject to the confidentiality order herein dealt with, or to further order, upon motion.

La requête pour annuler les *subpœnas* signifiés à MM. Green et Organ n'est pas fondée sur les défauts allégués des *subpœnas* eux-mêmes, mais bien sur l'opinion, que la Cour a repoussée, que la procédure pour outrage est viciée, pour les motifs déjà étudiés, et doit être arrêtée. Puisque la Cour refuse de rendre une telle ordonnance, il n'y a aucune raison d'annuler les *subpœnas* délivrés à ces personnes. Ils sont des dirigeants et des représentants d'une société qui distribue des produits pharmaceutiques et qui fournit des services à Apotex et, apparemment, à Merck, conformément à un contrat. La Cour se rend parfaitement compte du fait qu'ils ne veulent pas être mêlés au conflit entre les parties. Néanmoins, s'ils ont des éléments de preuve qui sont pertinents pour l'audience de justification, ils peuvent être cités à comparaître. Toutes les pièces qu'ils pourront produire, s'ils sont cités, feront l'objet de l'ordonnance de confidentialité examinée dans la présente espèce, ou de toute autre ordonnance, à la requête de tout intéressé.

67 The motions to quash *subpœnas duces tecum* served on Messrs. Barbeau and Moore are dismissed. They may be compelled to testify, though they are employees of Apotex and as employees would be bound technically by the terms of the injunction included in the judgment of December 22, 1994 which binds the "Defendant, by its officers, directors, servants, agents or employees". They were not parties to that action in which the injunction order issued, and they are not cited to appear and show cause for any alleged contempt. If called to testify and so long as there are outstanding *subpœnas* in their names, they may not be cited as persons "accused" and directed to show cause why they should not be found in contempt of the Court. The *subpœnas* issued to them, by Schedule "A", direct that they bring with them to the show cause hearing and there, before the Court:

Les requêtes pour annuler les *subpœnas duces tecum* signifiés à MM. Barbeau et Moore sont rejetées. Ils peuvent être contraints à témoigner, bien qu'ils soient des employés d'Apotex et qu'à titre d'employés, ils soient en principe liés par les termes de l'injonction incluse dans le jugement du 22 décembre 1994 qui lie «la défenderesse . . . par l'entremise de ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, employés». Ils n'étaient pas parties à cette action dans laquelle l'injonction a été décernée et ils n'ont pas été cités à comparaître pour répondre d'une allégation d'outrage. S'ils sont appelés à témoigner et, dans la mesure où ils font l'objet de *subpœnas* toujours en vigueur, ils ne peuvent pas être cités comme «accusés» et obligés d'exposer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage. Les *subpœnas* qui leur sont adressés leur enjoignent, à l'annexe A, d'apporter à l'audience de justification et, devant la Cour,

Produce true copies of the following: (in the case of the Barbeau subpoena)

1. All records in writing, including handwritten, typewritten or printed, memoranda, facsimile messages, letters, hard copies of electronic mail messages, between Mr. Richard Barbeau or an employee of Apotex Inc., and customers of Apotex Inc. on December 14, December 15, December 16, December 28, 1994, January 4 and January 9, 1995, relating to orders for and/or sales of APO-ENALAPRIL tablets on the aforesaid days and to the Reasons for Judgment of Mr. Justice MacKay dated December 14, 1994.
2. All memoranda and written communications, facsimile messages, letters, hard copies of electronic mail messages, between Mr. Richard Barbeau or an employee of Apotex Inc. and distributors and wholesalers of APO-ENALAPRIL tablets relating to transfers of APO-ENALAPRIL tablets from such distributors and wholesalers to third party distributors, wholesalers, pharmacists and pharmacy chains during the period January 9, 1995 to April 19, 1995 inclusive.
3. All memoranda and written communications, facsimile messages, letters, hard copies of electronic mail messages, including messages between Mr. Richard Barbeau and Apotex Inc. employees and representatives under Mr. Barbeau's direction or supervision and pharmacists and pharmacy chains in Canada relating to transfers of APO-ENALAPRIL tablets from distributors and wholesalers of APO-ENALAPRIL tablets to pharmacists and pharmacy chains, during the period January 9, 1995 to April 19, 1995 inclusive.

68 I note that paragraph 1, here quoted, directs production of documents of certain dates (i.e., December 28, 1994 and January 4, and January 9, 1995) which are dates other than those on which the alleged activities of the parties cited for contempt took place. In that respect I find the subpoenas issued are defective and the witnesses Barbeau and Moore are not obliged to produce documents of any day listed in paragraph 1 of the subpoena Schedule "A" which does not fall within the periods specified in the order of April 27, 1995, as December 14 to 22, 1994 and January 9, 1995.

69 Whether any documents so directed to be produced are admissible in evidence at the continuation of the show cause hearing I decline to rule upon

de produire des copies conformes de ce qui suit: (dans le cas du subpoena adressé à Barbeau)

1. Toutes les notes, manuscrites, dactylographiées ou imprimées, mémorandums, fac-similés, lettres, copies sur support papier de messages par courrier électronique entre M. Richard Barbeau ou un employé d'Apotex Inc. et les clients d'Apotex Inc. les 14, 15, 16 et 28 décembre 1994 et les 4 et 9 janvier 1995, relatifs aux commandes ou aux ventes de comprimés d'APO-ENALAPRIL portant ces dates-là et aux motifs de jugement du juge MacKay en date du 14 décembre 1994.
2. Tous les mémorandums et les communications écrites, fac-similés, lettres, copies sur support papier de messages par courrier électronique entre M. Richard Barbeau ou un employé d'Apotex Inc. et les distributeurs et grossistes de comprimés d'APO-ENALAPRIL relatifs aux transferts de comprimés d'APO-ENALAPRIL de ces distributeurs et grossistes à des tiers distributeurs, grossistes, pharmaciens et chaînes de pharmacies durant la période du 9 janvier 1995 au 19 avril 1995 inclus.
3. Tous les mémorandums et les communications écrites, fac-similés, lettres, copies sur support papier de messages par courrier électronique, y compris les messages entre M. Richard Barbeau et des employés et représentants d'Apotex Inc. sous la direction ou la surveillance de M. Barbeau, et des pharmaciens et des chaînes de pharmacies au Canada relatifs aux transferts de comprimés d'APO-ENALAPRIL de distributeurs et de grossistes de comprimés d'APO-ENALAPRIL à des pharmaciens et chaînes de pharmacies durant la période du 9 janvier 1995 au 19 avril 1995 inclus.

68 La Cour fait remarquer que le paragraphe 1 précité donne l'ordre de produire des documents portant certaines dates (c'est-à-dire le 28 décembre 1994 et les 4 et 9 janvier 1995) qui sont des dates autres que celles auxquelles les actes allégués des parties citées pour outrage ont été accomplis. Sous ce rapport, la Cour estime que les subpoenas délivrés sont viciés et les témoins Barbeau et Moore ne sont pas tenus de produire de documents portant les dates énumérées au paragraphe 1 de l'annexe A du subpoena qui ne sont pas comprises dans les périodes spécifiées dans l'ordonnance du 27 avril 1995, savoir du 14 au 22 décembre 1994 et le 9 janvier 1995.

69 Pour ce qui est de savoir si des documents qu'il est ainsi enjoint de produire sont admissibles en preuve à la reprise de l'audience de justification, la

until there is argument related to any specific document, the admissibility of which may be questioned in the course of the proceedings.

Cour refuse de statuer jusqu'à ce qu'aient été présentés des arguments relatifs à des documents spécifiés, dont l'admissibilité peut être contestée durant l'instance.

The motion for a confidentiality order

Requête sollicitant une ordonnance de confidentialité

70 On behalf of Apotex and Jack Kay an order is sought that the Court file, and all material contained therein in connection with "the within motion" be sealed and kept strictly confidential.

70 Au nom d'Apotex et de Jack Kay, une ordonnance est sollicitée afin que le dossier de la Cour et toutes les pièces qu'il contient, se rapportant à «la requête en cause», soient scellés et gardés strictement confidentiels.

71 This aspect of the motion was not addressed when the matter came on for hearing on December 6, 1995. While I am not certain, I assume the reference to "the within motion" relates not to this motion before the Court, but rather to the proceedings underway as a result of the Court's order of April 27, 1995. Because of some uncertainty about the intended scope of the confidentiality order sought, I propose not to form a response to this aspect of the motion, except to direct that information earlier provided to Merck under the Court's order of November 4, 1993, or produced by witnesses in compliance with the *subpœnas duces tecum*, shall be sealed and treated in confidence. Any other information sought to be adduced from the Court file that is subject to a prior confidentiality order issued in relation to the patent action shall continue to be treated in confidence in accord with that earlier order.

71 Cet aspect de la requête n'a pas été abordé quand la question a été soumise à la Cour le 6 décembre 1995. Sans en être certaine, la Cour présume que la mention de «la requête en cause» s'entend non pas de la requête dont la Cour est maintenant saisie, mais bien de la procédure en instance par suite de l'ordonnance de la Cour en date du 27 avril 1995. En raison d'une certaine incertitude au sujet de la portée que serait censée avoir l'ordonnance de confidentialité sollicitée, la Cour se propose de ne pas répondre à cet aspect de la requête, sauf pour ordonner que les renseignements déjà fournis à Merck en vertu de l'ordonnance de la Cour en date du 4 novembre 1993 ou produits par les témoins en conformité avec les *subpœnas duces tecum*, soient scellés et tenus confidentiels. Tous les autres renseignements contenus dans le dossier de la Cour dont la production est demandée et qui font l'objet d'une ordonnance de confidentialité rendue relativement à l'action en violation de brevet doivent continuer d'être tenus confidentiels conformément à cette ordonnance antérieure.

72 If all parties can agree upon other terms of an acceptable order for confidentiality the Court would welcome an agreed proposed order. If there be no agreement, any party may move, with reason, for information it may be called upon to produce to be sealed and kept confidential.

72 Si toutes les parties s'entendaient sur les autres termes d'une ordonnance de confidentialité acceptable, la Cour serait heureuse de souscrire à un projet d'ordonnance conjoint. En cas de désaccord, toute partie peut demander, en motivant sa requête, que les renseignements qu'elle peut être appelée à produire soient scellés et gardés confidentiels.

73 The order now issued at this stage limits confidential protection to information provided to the plaintiffs under the order of November 4, 1993, or

73 L'ordonnance rendue à cette étape limite la protection du caractère confidentiel aux renseignements fournis aux demandereses en vertu de l'ordonnance

information produced by witnesses in compliance with subpœnas.

Conclusion

74 Orders now go as indicated above in relation to the preliminary motions presented.

75 If further directions or determinations are desired, counsel are invited to agree upon terms acceptable and to present agreed submissions about these to the Court, by telephone conference in advance of resumed hearings if that be desirable, or at the commencement of resumed hearings. If there be no agreement any of counsel may present representations to the Court.

du 4 novembre 1993 et aux renseignements produits par les témoins en conformité avec les *subpœnas*.

Conclusion

La Cour rend maintenant les ordonnances précitées relativement aux requêtes préliminaires présentées. 74

Si les avocats veulent obtenir d'autres instructions ou décisions, ils sont invités à convenir de termes acceptables et à présenter à la Cour leur argumentation conjointe à ce sujet par conférence téléphonique avant la reprise de l'audience, s'ils l'estiment souhaitable, ou au début de l'audience. En cas de désaccord, l'un ou l'autre des avocats peut présenter des observations à la Cour. 75