

Date : 20070502

Dossier : T-1171-06

Référence : 2007CF452

Ottawa (Ontario), le mercredi 2 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB

ENTRE :

**PFIZER CANADA INC. et
WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC,**

demandereses

- et -

**LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
RANBAXY LABORATORIES LIMITED et
RANBAXY INC.,**

défendeurs

MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE

[1] Je suis saisie d'une requête de la défenderesse Ranbaxy Laboratories Limited (« Ranbaxy ») visant à faire rejeter la demande dans le présent dossier conformément à l'alinéa 6(5)b) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (modifié) (le Règlement).

Question préliminaire concernant la compétence

[2] Les demandereses ont fait valoir à titre préliminaire qu'un protonotaire n'est pas compétent pour entendre une requête présentée en vertu de l'alinéa 6(5)b) du *Règlement* et statuer sur celle-ci.

[3] Dans la décision *AB Hassle c. Apotex Inc.*, [2000] A.C.F. n° 1767, le juge Marc Nadon, alors juge de la Cour fédérale, a été appelé à se prononcer sur cette même question :

4 Je suis d'avis que le protonotaire avait compétence pour entendre les requêtes dont il était saisi et pour en décider, en particulier la requête d'Apotex visant à faire rejeter la demande présentée par les demandereses sous le régime du paragraphe 6(1) du *Règlement* au motif que ladite demande est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement un abus de procédure. La règle 50(1)a) des *Règles de la Cour fédérale (1998)* est ainsi conçue:

50. (1) A prothonotary may hear, and make any necessary orders relating to, any motion under these Rules other than a motion

(a) in respect of which these Rules or an Act of Parliament has expressly conferred jurisdiction on a judge;

...

(c) for summary judgment in a proceeding other than an action referred to in subsection (2);

* * *

50. (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles -- à l'exception des requêtes suivantes -- et rendre les ordonnances nécessaires s'y rapportant :

a) une requête pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu des présentes règles ou d'une loi fédérale;

...

c) une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une instance autre que celle visée au paragraphe (2);

5 Les demandereses soutiennent que les requêtes examinées par le protonotaire et, en particulier, la requête pour rejet présentée par Apotex, ne sont pas fondées sur les Règles mais sur le *Règlement*. L'alinéa 6(5)b) du *Règlement* prévoit ce qui suit :

6. (5) In a proceeding in respect of an application under subsection (1), the court may, on the motion of a second person, dismiss the application

...

(b) on the ground that the application is redundant, scandalous, frivolous or vexatious or is otherwise an abuse of process.

* * *

6. (5) Lors de l'instance relative à la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut, sur requête de la seconde personne, rejeter la demande si, selon le cas :

...

b) il conclut qu'elle est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement un abus de procédure.

6 À mon avis, les demanderesses ont tort. Je souscris entièrement à l'argument qu'Apotex fait valoir au paragraphe 27 de ses observations écrites :

[TRADUCTION] 27. Deuxièmement, les demanderesses sont manifestement dans l'erreur lorsqu'elles soutiennent que la requête d'Apotex n'est pas fondée sur les *Règles de la Cour fédérale* comme le prévoit la règle 50. La requête a été introduite par avis de requête, conformément à la règle 359 et, conformément à la règle 362, l'avis de requête a été signifié et déposé au moins deux jours avant la date prévue pour l'audience. De la même façon, Apotex a présenté sa preuve conformément à la règle 363, et a déposé un dossier de requête conformément à la règle 364. Par conséquent, il est clair que la requête d'Apotex est présentée en vertu des Règles.

7 Selon moi, il est incontestable que les requêtes examinées par le protonotaire étaient des requêtes relevant des Règles. La décision rendue par le juge MacKay dans l'affaire *Fondation canadienne des tumeurs cérébrales c. Fondation Starlight*, [1999]4 C.P.R. (4th) 192 me conforte dans cette opinion. Le juge MacKay était saisi de l'appel d'un jugement du protonotaire Morneau en date du 1^{er} septembre 1999, dans lequel ce dernier avait notamment rejeté un appel interjeté à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce, rendue le 3 mars 1999. L'une des questions que devait trancher le juge MacKay portait sur le pouvoir du protonotaire de rejeter un appel formé devant notre Cour en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*.

8 Aux pages 201 et 202 de sa décision, le juge MacKay s'est exprimé ainsi sur la question de la compétence :

[23] En ce qui concerne la seconde question, comme il est expressément interdit au protonotaire de statuer sur une requête en jugement sommaire (alinéa 50(1)c) des *Règles de la Cour fédérale (1998)*), le rejet de l'appel que la demanderesse a interjeté en vertu de la Loi ne serait pas une question qui

relève de la compétence du protonotaire. Au sens technique, la requête dont le protonotaire était saisi n'était pas une requête en jugement sommaire. La décision de radier l'enregistrement serait néanmoins l'équivalent d'un rejet sommaire de l'appel, malgré le droit que la loi confère à la demanderesse de contester la décision du registraire.

[24] À mon avis, le protonotaire avait le pouvoir, en vertu [de la *Loi sur la Cour fédérale*] et des Règles de la Cour, de se prononcer sur la requête en radiation de l'appel de l'intimée. Il ne s'agissait pas d'une requête à l'égard de laquelle la *Loi sur les marques de commerce* confère expressément une compétence au juge, et il ne s'agissait pas non plus d'une requête en jugement sommaire, qui sont des questions qui sont exclues de la compétence du protonotaire aux termes des alinéas 50(1)a) et c) des Règles. En vertu de son pouvoir général de statuer sur toute requête, sauf sur celles qui sont exclues expressément par le paragraphe 50(1) des Règles, le protonotaire était effectivement compétent pour statuer sur la requête présentée en l'espèce.

9 Comme on le voit clairement à la lecture du Règlement, le paragraphe 6(5) comporte une attribution de compétence à la Cour. Par conséquent, il n'existe pas de restriction quant à l'audition de ces requêtes par le protonotaire. En outre, j'estime, tout comme le juge MacKay dans la décision *Fondation canadienne des tumeurs cérébrales*, précitée, que la requête d'Apotex dont il est ici question n'est pas une requête pour jugement sommaire. Le premier motif invoqué par les demanderesses ne peut donc être retenu.

[4] Je suis liée par cette décision, qui traite précisément de la question qui nous occupe.

[5] Les demanderesses font cependant valoir que la décision *AB Hassle* a en fait été infirmée par l'arrêt de la Cour d'appel *TMR Energy Ltd. c. State Property Fund of Ukraine*,

[2005] 3 R.C.F. 111. Elles invoquent plus précisément les paragraphes 38, 41, 42 et 51 reproduits

ci-après :

[38] Pour comprendre la compétence des protonotaires selon les *Règles de la Cour fédérale* (1998), il importe de faire la distinction entre d'une part les actions, les demandes et les appels, qui sont les seules voies autorisées par les Règles pour l'introduction des instances, et d'autre part les requêtes.

[...]

[41] Il est évident que, lu dans ce contexte, la règle 50 ne donne aux protonotaires aucun pouvoir de statuer en dernier ressort sur des demandes ou des appels et qu'il leur accorde un pouvoir restreint de statuer en dernier ressort sur des actions. Ainsi que le faisait observer le juge McGillis dans la décision *Vaughan c. Canada*, (2000), 184 F.T.R. 197 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 14 : « la règle 50

élargit la compétence des protonotaires en leur permettant d'entendre des requêtes et de rendre des ordonnances, exception faite des cas spécifiquement prévus, et d'entendre certaines actions (non souligné dans l'original). Et, dans l'arrêt *First Canadians'*, la Cour, au paragraphe 9, relevait que « [l]e législateur avait certainement à l'esprit la distinction entre “requête” et “action” ». Il en va de même pour la distinction entre une « requête » et une « demande ». Une demande d'enregistrement, de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement étranger est décrite comme une « demande » dans l'alinéa 300 *h*) des Règles, et une telle demande est régie par les articles 327 à 334 des Règles, qui se trouvent dans la partie 5 des Règles. Un protonotaire ne saurait donc se prononcer sur une telle demande, même s'il est habilité à instruire les requêtes s'y rapportant.

[42] Quel qu'ait pu être le droit ou la pratique selon les anciennes Règles, ou quelle que puisse être la pratique selon les Règles actuelles, un protonotaire n'a pas, selon les Règles actuelles, le pouvoir de statuer sur une demande présentée en vertu des articles 327 à 334. La compétence doit trouver son origine dans les Règles de la Cour; elle ne saurait être trouvée dans de simples règles de pratique, à plus forte raison si telles règles de pratique sont incompatibles avec les Règles.

[51] Supposons un instant que l'absence de pouvoir du protonotaire puisse être considérée comme une forme d'« inobservation ». Il s'agirait d'une inobservation de la Loi, et non des Règles. Ainsi que le faisait observer le juge en chef adjoint Jerome dans la décision *Iscar Ltd c. Karl Hertel GmbH*, [1989] 3 C.F. 479 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 484, la compétence du protonotaire « découle du paragraphe 46(1) [de la *Loi sur la Cour fédérale*] » et « n'est pas fondée sur notre règle ou sur ma directive de pratique, mais sur la *Loi sur la Cour fédérale* ». J'ajouterais que la compétence des protonotaires découle également du paragraphe 12(3) de la *Loi sur les Cours fédérales*, qui prévoit que « [l]es pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles ». Le juge en chef de la Cour fédérale, lorsqu'il attribue au protonotaire une affaire sur laquelle celui-ci n'a pas compétence, ou le protonotaire, lorsqu'il exerce un pouvoir qu'il ne possède pas, agit en dehors des Règles et se trouve en réalité à ne pas observer la Loi.

[6] Les demanderesses dégagent de cette décision que les protonotaires ne sont pas, en règle générale, compétents pour statuer en dernier ressort sur des demandes ou appels, même dans le contexte d'une requête, et même lorsque le pouvoir de rendre une décision définitive sur certaines questions de la demande ou de l'appel au moyen d'une requête est expressément prévu, et même si les termes exprès de l'article 50 des Règles paraissent par ailleurs leur conférer compétence.

[7] Il m'apparaît évident que, pour interpréter aussi largement les motifs de la Cour d'appel, il faut isoler complètement la première phrase du paragraphe 41 de son contexte, en ne tenant

aucunement compte du raisonnement, au paragraphe 38, par lequel a commencé toute l'analyse de la Cour d'appel et de celui qui suit immédiatement au paragraphe 41 même, où on fait ressortir les distinctions procédurales entre, d'une part, les actions, les demandes et les appels et, d'autre part, les requêtes. Dans l'arrêt *TMR*, la décision contestée du protonotaire portait sur le bien-fondé d'une demande d'enregistrement, de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement étranger, en tant que demande, et non dans le contexte d'une « requête en vertu des Règles ». La *ratio decidendi* de la Cour d'appel était la suivante : un protonotaire ne peut statuer sur une telle demande parce qu'il ne s'agit ni d'une requête ni d'une action visée par le paragraphe 50(2) des Règles, et que les Règles n'accordent pas autrement cette compétence aux protonotaires. Ainsi, la Cour d'appel n'infirme ni explicitement ni implicitement la décision *AB Hassle* rendue par le juge Nadon statuant qu'une requête présentée en vertu de l'alinéa 6(5)b) du Règlement est une requête visée par les Règles, qu'il ne s'agit pas d'une requête en jugement sommaire et que le paragraphe 50(1) des *Règles des Cours fédérales* s'applique pour conférer aux protonotaires la compétence pour entendre ces requêtes et statuer sur elles.

[8] Comme j'ai conclu que je suis compétente pour entendre la requête et pour statuer sur elle, je vais maintenant examiner son bien-fondé.

Les faits et les procédures

[9] Les demandereses sont titulaires de plusieurs brevets inscrits au registre des brevets à l'égard d'un médicament, l'atorvastatine calcique, commercialisé sous la marque nominative Lipitor®. Les brevets 2,450,111 (brevet 111), 2,521,903 (brevet 903) et 2,521,933 (brevet 933)

revendiquent respectivement les formes cristallines VII, X et XII de l'atorvastatine calcique, entre autres.

[10] Dans son avis d'allégation, Ranbaxy allègue notamment que l'atorvastatine calcique qu'elle propose ne constituerait pas une contrefaçon des brevets pertinents, car elle ne va ni fabriquer, ni utiliser, construire ou vendre les formes cristallines VII, X ou XII de l'atorvastatine calcique si un avis de conformité est délivré. En réponse à l'avis d'allégation de Ranbaxy, les demanderesses ont déposé la demande dans le présent dossier, faisant notamment valoir que les allégations d'absence de contrefaçon de Ranbaxy ne sont pas justifiées.

[11] La preuve déposée à l'appui de la présente requête et du dossier de fond de la demande indique que Ranbaxy a mis au point deux processus de production de la ran-atorvastatine. Ceux-ci permettraient d'obtenir, comme produit final, une forme amorphe de l'atorvastatine calcique plutôt que l'une des formes cristallines brevetées. Un seul de ces deux processus a été déposé auprès de Santé Canada dans la présentation abrégée d'une drogue nouvelle de Ranbaxy. L'autre processus n'a pas été déposé, et selon la preuve dont je dispose, Ranbaxy ne le fera « pas avant » la délivrance d'un avis de conformité à l'égard de la ran-atorvastatine. Quant à la question de savoir si Ranbaxy a véritablement l'intention de déposer un changement de processus en faveur du deuxième processus après que l'avis de conformité aura été délivré, les parties ne s'entendent pas : les demanderesses soutiennent que la preuve au dossier permet de tirer une telle inférence, alors que Ranbaxy fait valoir que la preuve ne fait que démontrer qu'elle « n'a pas fermé la porte » à une telle possibilité.

[12] Les parties s'entendent toutefois sur le fait que les demanderesses ont produit une preuve de fond dans la présente affaire à l'appui de leur prétention que le deuxième processus mis au point par

Ranbaxy (que celle-ci n'a pas encore déposé auprès du ministre) permettrait de produire la forme cristalline VII de l'atorvastatine calcique en tant qu'intermédiaire. Ainsi, selon les demanderesse, si la Cour accepte cette preuve, l'allégation d'absence de contrefaçon de Ranbaxy relativement au brevet 111 ne serait pas justifiée puisque Ranbaxy a l'intention, si un avis de conformité est délivré, d'utiliser un processus qui permettrait la fabrication ou l'utilisation de la forme VII de l'atorvastatine calcique.

[13] Au moment où la présente requête a été entendue, les délais pour le dépôt des preuves des demanderesse et des défendeurs, prévus respectivement aux articles 306 et 307 des Règles, étaient expirés. Les deux parties ont déposé une preuve de fond, et les contre-interrogatoires n'ont pas encore été tenus.

La question en litige

[14] Ranbaxy soutient essentiellement qu'une demande d'ordonnance d'interdiction en vertu du paragraphe 6(5) du *Règlement* est nécessairement limitée à la présentation déposée auprès de Santé Canada et définie par celle-ci, et que la seule question qui peut être examinée par la Cour ou qui peut être pertinente dans une telle demande est celle de savoir si, compte tenu des documents déposés auprès de Santé Canada par la seconde partie, les allégations d'absence de contrefaçon de celle-ci sont justifiées. Quoi qu'il en soit, Ranbaxy soutient qu'il faut comprendre que les allégations d'absence de contrefaçon contenues dans son avis d'allégation sont limitées aux processus et aux renseignements contenus dans sa présentation à Santé Canada.

Analyse

[15] Ranbaxy reconnaît qu'il n'y a aucune jurisprudence sur cette question en particulier bien qu'elle fasse valoir que le paragraphe 5(1) du Règlement et l'arrêt *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)* (1994) 55 C.P.R. (3d) 302, à la page 314, indiquent tous deux clairement que l'avis d'allégation fait partie de la présentation de la seconde personne, et que la décision *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.* [2005] A.C.F. n° 1691 peut être appliquée par analogie.

[16] Les deux parties ont soutenu dans leurs plaidoiries que la norme à appliquer dans le cadre d'une requête présentée en vertu de l'alinéa 6(5)b) du Règlement est celle de savoir s'il est « évident et manifeste » que la demande est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. J'accepte qu'il s'agit de la norme appropriée, mais je ne suis pas convaincue qu'il découle de l'affirmation qu'un avis d'allégation fait partie d'une présentation que le contraire doit aussi être vrai, à savoir que la présentation est réputée faire partie de l'avis d'allégation. Selon les faits de l'espèce, l'allégation d'absence de contrefaçon de Ranbaxy ne renvoie pas explicitement au processus déposé auprès de Santé Canada pour définir ses allégations.

[17] En ce qui concerne la décision *Aventis Pharma c. Apotex*, je remarque que celle-ci concernait une monographie de produit modifiée plutôt qu'un processus de fabrication modifié et que c'était la seconde personne, et non la première, qui souhaitait se fonder sur la modification. En conséquence, je ne suis pas convaincue que cette décision tranche de façon définitive que la première personne peut uniquement, lorsqu'elle tente de démontrer que les allégations ne sont pas justifiées, prendre en considération les documents déposés auprès de Santé Canada ou qu'il est

évident et manifeste que cette décision serait applicable en l'espèce par analogie. Une analogie pourrait tout aussi bien être faite avec les affaires visant les « revendications d'utilisation » (voir par exemple *Aventis Pharma Inc. c. Pharmascience Inc.* [2007] 2 F.C.R. 103; [2006] A.C.F. n° 980; 2006 CAF 229, et les décisions qui y sont mentionnées), où une preuve excédant de loin le contenu de la présentation déposée auprès de Santé Canada est prise en considération pour déterminer si les allégations d'une seconde personne sont justifiées.

[18] J'en arrive donc à la conclusion qu'il n'est pas évident et manifeste que la demande, à l'égard du brevet 111, est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

[19] La requête de Ranbaxy vise également les allégations des demanderesses se rapportant aux brevets 903 et 933, celles qui se rapportent à l'identité de Ranbaxy en tant que seconde personne et celles qui concernent la signification de l'avis d'allégation. Toutefois, dans sa requête, Ranbaxy demande également le rejet de l'ensemble de la demande, plutôt que d'une partie de celle-ci, et ces autres questions sont clairement secondaires, car elles n'ont donné lieu à aucun ou presque aucun élément de preuve, et encore moins à une preuve controversée. Comme la question du brevet 111 sera examinée dans le cadre de la demande, je refuse d'exercer mon pouvoir discrétionnaire pour examiner la question de savoir si la demande doit être rejetée en partie à l'égard de ces autres brevets et arguments. La requête de Ranbaxy est par conséquent rejetée et les dépens sont accordés aux demanderesses dans l'affaire.

« Mireille Tabib »

Protonotaire

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1171-06

INTITULÉ DE LA CAUSE : PFIZER CANADA INC. ET WARNER-LAMBERT
COMPANY, LLC C. LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
RANBAXY LABORATORIES LIMITED ET
RANBAXY INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : 18 AVRIL 2007

**MOTIFS MODIFIÉS
DE L'ORDONNANCE :** LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB

**DATE DES MOTIFS
MODIFIÉS :** 2 MAI 2007

COMPARUTIONS

Peter Wilcox
Vincent de Grandpré
POUR LES DEMANDERESSES

David Reive
Angela Furlanetto
POUR LA DÉFENDERESSE
RANBAXY LABORATORIES LIMITED

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Torys s.r.l.
Toronto (Ontario)
POUR LES DEMANDERESSES

Dimock Stratton s.r.l.
Toronto (Ontario)
POUR LA DÉFENDERESSE
RANBAXY LABORATORIES LIMITED

John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général
POUR LE DÉFENDEUR
LE MINISTRE DE LA SANTÉ