

A-111-03
2003 FCA 235

A-111-03
2003 CAF 235

Apotex Inc. (Appellant)

v.

AstraZeneca Canada Inc. (Respondent)

INDEXED AS: APOTEX INC. v. ASTRAZENECA CANADA INC. (C.A.)

Court of Appeal, Linden, Rothstein and Malone JJ.A.—
Toronto, May 8; Ottawa, May 26, 2003.

Practice — Stay of Proceedings — Appeal from order of F.C.T.D. Judge sustaining Prothonotary's order granting stay of Federal Court proceeding for declaration copyright not subsisting, order expunging copyright registration — Respondent having previously commenced proceedings in Ontario for declaration of copyright ownership, relief for infringement— Actions involving same parties, facts, issues— Only difference: expungement available only from Federal Court — Issue for determination: whether S.C.C. test in Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers' Compensation Board) applicable to decision whether to grant stay where parallel proceeding commenced in Canada prior to Federal Court action — Forum non conveniens test utilized only by court in which action first commenced — Respondent had statutory right to bring copyright action in Ontario— Did not act arbitrarily — Not forum shopping — No injustice to appellant — Could apply to Federal Court for rectification of register after Ontario case decided — If respondent fails in Ontario, precluded by res judicata, issue estoppel, abuse of process from asserting copyright against appellant — Deference to Ontario Court appropriate in circumstances — Choice of forum disputes harmful to justice administration, use of judicial resources.

Apotex Inc. (appelante)

c.

AstraZeneca Canada Inc. (intimée)

RÉPERTORIÉ: APOTEX INC. c. ASTRAZENECA CANADA INC. (C.A.)

Cour d'appel, juges Linden, Rothstein et Malone, J.C.A.—
—Toronto, 8 mai; Ottawa, 26 mai 2003.

Pratique — Suspension d'instance — Appel d'une ordonnance par laquelle un juge de la C.F.P.I. a confirmé l'ordonnance d'un protonotaire suspendant une instance introduite devant la Cour fédérale en vue d'obtenir un jugement déclarant qu'aucun droit d'auteur ne subsiste, ainsi qu'une ordonnance radiant les enregistrements de droit d'auteur— L'intimée avait déjà engagé une action en Ontario en vue d'obtenir un jugement la déclarant titulaire d'un droit d'auteur, ainsi qu'une indemnité pour contrefaçon— Les deux actions mettent en cause les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes questions, sauf la demande de radiation d'enregistrement du droit d'auteur, dont seule la Cour fédérale peut connaître — La question qui se pose est celle de savoir si le critère posé par la C.S.C. dans l'arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board) s'applique lorsqu'il s'agit d'accorder ou non une suspension lorsqu'il y a, au Canada, une instance parallèle qui a été engagée avant l'action intentée en Cour fédérale — Le critère du forum non conveniens ne peut être utilisé que par le tribunal devant lequel l'action a été introduite en premier — L'intimée était légalement habilitée à intenter son action en matière de droit d'auteur en Ontario — Elle n'a pas agi arbitrairement — Pas de recherche du tribunal le plus accommodant — Pas d'injustice causée à l'appelante — L'intimée peut attendre l'issue de l'action intentée en Ontario pour demander ensuite à la Cour fédérale de rectifier les registres — Si l'intimée est déboutée par le tribunal de l'Ontario, elle sera irrecevable, par application des principes de la chose jugée, de la préclusion pour question déjà tranchée ou de l'emploi abusif de procédures, à faire valoir à l'encontre de l'appelante la validité de son droit d'auteur — Il convient que l'intimée se défende devant le tribunal ontarien, eu égard aux circonstances — Il n'est ni dans l'intérêt de l'administration de la justice au Canada, ni un usage approprié des ressources judiciaires que les parties s'engagent dans des litiges liés au choix du tribunal approprié.

Copyright — Practice — Appeal from F.C.T.D. order sustaining Prothonotary's order granting stay of F.C. proceeding for declaration copyright not subsisting, expungement of copyright registrations of product monographs — Respondent having previously sued in Ontario for declaration of copyright ownership, relief for infringement — Actions involve same parties, facts, issues — Only difference: expungement available only from Federal Court — Forum non conveniens test considered — Respondent had statutory right to bring copyright action in Ontario: Copyright Act, s. 37 — Appellant could apply to F.C. under Act, s. 57(4) for register rectification when Ontario case decided — No necessity for in rem remedy herein — If respondent fails in Ontario, precluded by res judicata, issue estoppel, abuse of process from asserting copyright against appellant — If position taken by appellant upheld, Copyright Act, s. 37 de facto rendered nugatory.

This was an appeal from an order of Dawson J. dismissing an appeal from a Prothonotary's order granting a stay of this Federal Court proceeding until disposition of an action in the Ontario Superior Court of Justice.

AstraZeneca had commenced the Ontario action seeking a declaration of its ownership of copyright in certain product monographs together with relief for infringement. In addition, it moved for an interlocutory injunction or summary judgment. A few days later, Apotex commenced an action in the Federal Court, asking for a declaration that copyright did not subsist and an order expunging AstraZeneca's copyright registrations. Both actions involve the same parties, facts and issues. The only difference is that a claim for the expungement of a copyright registration can be dealt with only in Federal Court.

It was argued before this Court that the Trial Division Judge erred in law in staying the Federal Court action without finding the Ontario Court a clearly more appropriate forum for the resolution of all the issues raised by the parties. Reliance was placed upon the Supreme Court of Canada decision in *Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers' Compensation Board)*. Three points were made by Apotex in

Droit d'auteur — Pratique — Appel d'une ordonnance par laquelle un juge de la C.F.P.I. a confirmé l'ordonnance d'un protonotaire suspendant une instance introduite devant la Cour fédérale en vue d'obtenir un jugement déclarant qu'aucun droit d'auteur ne subsiste, ainsi qu'une ordonnance radiant les enregistrements de droit d'auteur — L'intimée avait déjà engagé une action en Ontario en vue d'obtenir un jugement la déclarant titulaire d'un droit d'auteur, ainsi qu'une indemnité pour contrefaçon — Les deux actions mettent en cause les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes questions, sauf la demande de radiation de l'enregistrement de droit d'auteur, dont seule la Cour fédérale peut connaître — Examen du critère du forum non conveniens — L'intimée était légalement habilitée à intenter son action en matière de droit d'auteur en Ontario en vertu de l'art. 37 de la Loi sur le droit d'auteur — L'appelante pourrait attendre l'issue de l'action intentée en Ontario pour demander à la Cour fédérale d'ordonner la rectification d'un enregistrement de droit d'auteur en vertu de l'art. 57(4) de la Loi sur le droit d'auteur — L'appelante n'a pas besoin d'une réparation in rem en l'espèce — Si l'intimée est déboutée par le tribunal ontarien, elle sera irrecevable, par application des principes de la chose jugée, de la préclusion pour question déjà tranchée ou de l'emploi abusif de procédures, à faire valoir à l'encontre de l'appelante la validité de son droit d'auteur — Si la thèse de l'appelante devait être retenue, l'art. 37 de la Loi sur le droit d'auteur serait, de fait, rendu inopérant.

Il s'agit d'un appel d'une ordonnance par laquelle le juge Dawson a rejeté l'appel d'une ordonnance par laquelle un protonotaire avait suspendu la présente instance jusqu'au règlement final d'une action en instance en Cour supérieure de justice de l'Ontario.

AstraZeneca a engagé une action en Ontario en vue d'obtenir un jugement la déclarant titulaire du droit d'auteur sur certaines monographies de produit, de même qu'une indemnité pour contrefaçon. Elle réclamait aussi une injonction interlocutoire ou un jugement sommaire. Quelques jours plus tard, Apotex a introduit devant la Cour fédérale une action visant à obtenir un jugement déclarant qu'aucun droit d'auteur ne subsistait, ainsi qu'une ordonnance radiant les enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca. Les deux actions mettent en cause les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes questions, sauf la demande de radiation de l'enregistrement de droit d'auteur, dont seule la Cour fédérale peut connaître.

Invoquant l'arrêt *Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)*, de la Cour suprême du Canada, Apotex soutenait que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en sursoyant à l'action intentée devant la Cour fédérale sans avoir conclu que la Cour de l'Ontario est un tribunal nettement plus approprié que la Cour fédérale pour régler l'ensemble des questions

argument. (1) Only the Federal Court can grant a declaration *in rem* on copyright ownership and the expungement of a copyright registration. (2) If forced to defend the Ontario action, Apotex will be disadvantaged by the loss of the automatic right to appeal interlocutory orders. (3) AstraZeneca has failed to demonstrate any advantage available to it only in the Ontario action such as to displace Apotex's choice of forum. Apotex's forum choice was arbitrary. What this Court had to decide was whether the test in *Amchem* was the appropriate one for determining whether to grant a stay where a parallel proceeding was commenced in Canada prior to the Federal Court action.

Held, the appeal should be dismissed.

The principal argument advanced by Apotex was that the appropriate test herein was *forum non conveniens*. But that test can be utilized only by the court in which the action was first commenced and that was not the case herein. *Amchem* does not allow the Federal Court to determine that it is more appropriate than the court of another jurisdiction where the parallel action first arose. Even if the *forum non conveniens* test could be applied, the same result would follow. AstraZeneca had a statutory right to bring a copyright action in Ontario: *Copyright Act*, section 37. It had not acted arbitrarily in exercising that right. It was not guilty of forum shopping.

Nor was there any injustice to Apotex since expungement of AstraZeneca's copyright registrations makes no significant difference to Apotex. It could await the outcome of the Ontario action and then apply to Federal Court under Act, subsection 57(4) for rectification of the Register of Copyrights. Apotex requires no *in rem* remedy, AstraZeneca having given an undertaking to consent to the expungement of any registration held invalid by the Ontario Court. Again, should AstraZeneca fail before the Ontario Court, it would be precluded by the principles of *res judicata*, issue estoppel and abuse of process from asserting against Apotex the validity of its copyright.

AstraZeneca ought not to be deprived of its right to sue in Ontario based on speculation that the Ontario Court will grant an interlocutory injunction against Apotex and that leave to

opposant les parties. Apotex fondait cet argument sur trois facteurs: 1) Seule la Cour fédérale peut rendre des jugements déclaratoires *in rem* concernant la propriété de droits d'auteur et la radiation d'enregistrements de droit d'auteur; 2) Si Apotex est contrainte de se défendre devant le tribunal ontarien, elle sera défavorisée en perdant son droit d'interjeter appel de plein droit de toute ordonnance interlocutoire; 3) AstraZeneca n'a fait ressortir aucun avantage ou bénéfice dont elle ne disposerait que dans le cadre de l'action intentée en Ontario en vue de changer le tribunal qu'Apotex a choisi. Le tribunal qu'AstraZeneca a choisi en l'espèce est arbitraire. La question qui se pose est celle de savoir si le critère posé dans l'arrêt *Amchem* est le critère juridique qui convient pour décider d'accorder ou non une suspension lorsqu'il y a, au Canada, une instance parallèle qui a été engagée avant l'action intentée en Cour fédérale.

Arrêt: l'appel est rejeté.

Le principal argument d'Apotex était que le critère à appliquer est celui du *forum non conveniens*. Cependant, ce critère ne doit être utilisé que par le tribunal devant lequel l'action a été introduite en premier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le critère dégagé dans l'arrêt *Amchem* n'autorise pas la Cour fédérale du Canada à déterminer qu'elle est plus appropriée que le tribunal d'un autre ressort où l'action parallèle a pris naissance. Même si le critère du *forum non conveniens* pouvait s'appliquer en l'espèce, la conclusion serait la même. AstraZeneca est légalement habilitée à intenter son action en matière de droit d'auteur en Ontario du fait de l'article 37 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Elle n'a pas exercé arbitrairement ce droit. Elle ne s'est pas rendue coupable de recherche du tribunal le plus favorable.

Aucune injustice n'a été causée à Apotex, étant donné que la radiation des enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca ne fait, pour Apotex, aucune différence importante. Apotex peut attendre l'issue de l'action intentée en Ontario et tenter ensuite de faire radier les enregistrements de droit d'auteur par la Cour fédérale en vertu du paragraphe 57(4) de la *Loi sur le droit d'auteur*. Apotex n'a pas besoin d'une réparation *in rem* pour faire radier les enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca parce que cette dernière s'est engagée devant la Cour à consentir par écrit à la radiation de tout enregistrement de droit d'auteur finalement déclaré et jugé invalide par le tribunal ontarien. Si AstraZeneca est déboutée par le tribunal ontarien, elle sera irrecevable, par application des principes de la chose jugée, de la préclusion pour question déjà tranchée ou de l'emploi abusif de procédures, à faire valoir à l'encontre d'Apotex la validité de son droit d'auteur.

AstraZeneca ne devrait pas être privée de son droit d'intenter une poursuite en Ontario à cause d'une simple hypothèse, à savoir que le tribunal ontarien pourrait prononcer

appeal would be refused.

If the position taken by Apotex were upheld, that would mean that any defendant in a provincial superior court action for copyright infringement could get the case removed to Federal Court just by seeking expungement of the copyright registration or by invoking the automatic right of appeal of a judge's interlocutory orders to this Court. *Copyright Act*, section 37 would be *de facto* rendered nugatory.

What Apotex had done was to attempt artificially to tilt the *forum non conveniens* test in its own favour. In such circumstances, it was appropriate to give deference to the Ontario Court, where the action was first begun. It was neither in the best interests of the administration of justice nor the proper use of judicial resources for parties to engage in choice of forum disputes in cases such as that at bar.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 37 (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20), 57(4) (as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 51; 1993, c. 15, s. 7).
Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 50.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Morguard Investments Ltd. v. De Savoye, [1990] 3 S.C.R. 1077; (1990), 76 D.L.R. (4th) 256; [1991] 2 W.W.R. 217; 52 B.C.L.R. (2d) 160; 46 C.P.C. (2d) 1; 122 N.R. 81; 15 R.P.R. (2d) 1; *Royal Bank of Scotland Ltd. v. Citrusdal Investments Ltd.*, [1971] 3 All ER 558 (Ch.D.).

DISTINGUISHED:

Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers' Compensation Board), [1993] 1 S.C.R. 897; (1993), 102 D.L.R. (4th) 96; [1993] 3 W.W.R. 441; 23 B.C.A.C. 1; 77 B.C.L.R. (2d) 62; 14 C.P.C. (3d) 1; 150 N.R. 321; 39 W.A.C. 1.

REFERRED TO:

Empire-Universal Films Ltd. v. Rank, [1947] O.R. 775 (H.C.).

APPEAL from an order of Dawson J. ((2003), 23 C.P.R. (4th) 371), dismissing an appeal against a Prothonotary's order granting a stay of a Federal Court

une injonction interlocutoire contre elle, auquel cas l'autorisation d'interjeter appel lui serait refusée.

Si la thèse d'Apotex était exacte, il s'ensuivrait que n'importe quelle partie défenderesse dans une action engagée devant la Cour supérieure d'une province pour usurpation de droit d'auteur pourrait faire renvoyer cette action devant la Cour fédérale en demandant simplement que l'on radie l'enregistrement du droit d'auteur ou en invoquant le droit automatique d'interjeter appel des ordonnances interlocutoires d'un juge. Dans cette hypothèse, l'article 37 de la *Loi sur le droit d'auteur* serait, de fait, privé d'effet.

Apotex a tenté artificiellement de faire pencher en sa faveur le critère du *forum non conveniens*. Dans ces conditions, il convient de faire preuve de déférence envers le tribunal ontarien, où l'action a pris naissance. Il n'est ni dans l'intérêt de l'administration de la justice au Canada, ni un usage approprié des ressources judiciaires que les parties s'engagent dans des litiges liés au choix du tribunal approprié.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 37 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20), 57(4) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 51; 1993, ch. 15, art. 7).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; (1990), 76 D.L.R. (4th) 256; [1991] 2 W.W.R. 217; 52 B.C.L.R. (2d) 160; 46 C.P.C. (2d) 1; 122 N.R. 81; 15 R.P.R. (2d) 1; *Royal Bank of Scotland Ltd. v. Citrusdal Investments Ltd.*, [1971] 3 All ER 558 (Ch. D.).

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897; (1993), 102 D.L.R. (4th) 96; [1993] 3 W.W.R. 441; 23 B.C.A.C. 1; 77 B.C.L.R. (2d) 62; 14 C.P.C. (3d) 1; 150 N.R. 321; 39 W.A.C. 1.

DÉCISION CITÉE:

Empire-Universal Films Ltd. v. Rank, [1947] O.R. 775 (H.C.).

APPEL d'une ordonnance par laquelle la juge Dawson ((2003), 23 C.P.R. (4th) 371), a rejeté l'appel interjeté d'une ordonnance par laquelle un protonotaire avait

proceeding. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

Andrew R. Brodtkin and Nathalie Butterfield for appellant (plaintiff).
John R. Morrissey and Denise L. Lacombe for respondent (defendant).

SOLICITORS OF RECORD:

Goodmans LLP, Toronto, for appellant (plaintiff).
Smart & Biggar, Toronto, for respondent (defendant).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MALONE J.A.:

INTRODUCTION

[1] This is an appeal by Apotex Inc. (Apotex) from the order of Dawson J. dated February 12, 2003 [(2003), 23 C.P.R. (4th) 371 (F.C.T.D.)]. That order dismissed an appeal by Apotex from an order of a Prothonotary, dated October 31, 2002, which had granted a stay of this proceeding commenced in the Federal Court of Canada, Trial Division (Federal Court) as file No. T-1283-02 (the Federal Court action). This stay was to remain in effect until the final disposition of an action pending in the Ontario Superior Court of Justice (Ontario Court) between the same parties, being Court file No. 02-CV-232852CM3 (the Ontario action).

FACTS

[2] On July 16, 2002, AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca) commenced the Ontario action seeking, *inter alia*, a declaration that it owns the copyright in certain product monographs, as well as consequential relief for infringement. AstraZeneca also brought a motion for an interlocutory injunction and, in the alternative, for summary judgment. Approximately 20

sursis à une instance introduite devant la Cour fédérale. Appel rejeté.

ONT COMPARU:

Andrew R. Brodtkin et Nathalie Butterfield pour l'appelante (demanderesse).
John R. Morrissey et Denise L. Lacombe pour l'intimée (défenderesse).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Goodmans LLP, Toronto, pour l'appelante (demanderesse).
Smart & Biggar, Toronto, pour l'intimée (défenderesse).

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

LE JUGE MALONE, J.C.A.:

INTRODUCTION

[1] Il s'agit d'un appel d'Apotex Inc. (Apotex), relativement à l'ordonnance, datée du 12 février 2003 [(2003), 23 C.P.R. (4th) 371 (C.F. 1^{re} inst.)], de la juge Dawson. Cette ordonnance rejetait un appel d'Apotex à l'égard d'une ordonnance datée du 31 octobre 2002 par laquelle un protonotaire avait fait droit à la suspension de la présente instance introduite devant la Cour fédérale du Canada, Section de première instance (Cour fédérale) sous le numéro de dossier T-1283-02 (action intentée en Cour fédérale). Cette suspension était censée demeurer en vigueur jusqu'au règlement final d'une action en instance au sein de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (Cour de l'Ontario) et opposant les mêmes parties, sous le numéro de dossier du greffe 02-CV-232852CM3 (action intentée en Ontario).

LES FAITS

[2] Le 16 juillet 2002, AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca) a engagé l'action intentée en Ontario pour solliciter, notamment, une déclaration portant qu'elle détient le droit d'auteur relatif à certaines monographies de produit, de même qu'une mesure de redressement corrélative pour contrefaçon. AstraZeneca a également présenté une requête en vue d'obtenir une injonction

days later, Apotex commenced the Federal Court action, seeking, *inter alia*, a declaration that no copyright subsists in the relevant product monographs, and an order expunging AstraZeneca's copyright registrations therein.

[3] AstraZeneca promptly delivered its statement of defence and counterclaim in the Federal Court action and Apotex promptly delivered its statement of defence in the Ontario action.

[4] Both parties reside and conduct business in the city of Toronto, in the province of Ontario. In Toronto, the Ontario Court and the Federal Court are located across the street from one another; i.e. the trial venue in both actions is the same.

[5] Both actions involve the same parties, the same facts, the same issues, the same causes of action and defences, similar pleadings, and similar claims for relief, except for Apotex's claim for expungement of copyright registrations, available only in the Federal Court. In essence, these are parallel proceedings in two Canadian jurisdictions that overlap.

[6] Two weeks after commencing the Federal Court action, on August 23, 2002, Apotex delivered a notice of motion for an order staying the Ontario action permanently, or in the alternative, until final disposition of the Federal Court action. That motion has been adjourned *sine die* pending the outcome of this appeal.

[7] AstraZeneca filed a motion for a stay of proceedings of the Federal Court action on October 11, 2002. That motion was successful, and gives rise to the current appeal.

ARGUMENT ON APPEAL

[8] Apotex argues that Dawson J. erred in law in staying the Federal Court action without having found

interlocutoire et, subsidiairement, un jugement sommaire. Une vingtaine de jours plus tard, Apotex a introduit l'action intentée en Cour fédérale, sollicitant, notamment, une déclaration portant qu'aucun droit d'auteur ne subsiste à l'égard des monographies de produit applicables, de même qu'une ordonnance radiant les enregistrements de droit d'auteur connexes.

[3] AstraZeneca a rapidement produit sa défense et sa demande reconventionnelle dans le cadre de l'action intentée en Cour fédérale, et Apotex a rapidement produit sa défense dans le cadre de l'action intentée en Ontario.

[4] Les deux parties résident et font des affaires à Toronto, en Ontario. À Toronto, la Cour de l'Ontario et la Cour fédérale sont situées sur la même rue, l'une en face de l'autre; c'est la raison pour laquelle, dans les deux actions, le lieu du procès est le même.

[5] Les deux actions mettent en cause les mêmes parties, les mêmes faits, les mêmes questions, les mêmes causes d'action et défenses, des plaidoyers similaires et des demandes de redressement similaires, sauf pour ce qui est de la demande d'Apotex concernant la radiation des enregistrements de droit d'auteur, qui n'a été soumise qu'en Cour fédérale. Il s'agit essentiellement d'instances parallèles engagées dans deux ressorts canadiens qui se chevauchent.

[6] Deux semaines après le début de l'action intentée en Cour fédérale, le 23 août 2002, Apotex a déposé un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance suspendant l'action intentée en Ontario de façon permanente ou, subsidiairement, jusqu'au règlement final de l'action intentée en Cour fédérale. Cette requête a été ajournée *sine die* en attendant l'issue du présent appel.

[7] AstraZeneca a déposé une requête en suspension de l'instance relative à l'action intentée en Cour fédérale le 11 octobre 2002. Cette requête a été accueillie, et donne lieu au présent appel.

ARGUMENTS INVOQUÉS EN APPEL

[8] Apotex soutient que le juge Dawson a commis une erreur de droit en suspendant l'action intentée en Cour

the Ontario Court to be a clearly more appropriate forum than the Federal Court for the resolution of all of the issues raised between the parties. It is submitted that this was required before the Federal Court action could be stayed following the Supreme Court of Canada decision in *Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 S.C.R. 897 (*Amchem*) at paragraph 53.

[9] Apotex bases this argument on three factors.

[10] First, only the Federal Court can adjudicate on all of the issues and, in particular, grant declarations *in rem* regarding the ownership of copyrights and the expungement of copyright registrations. Second, it is urged that the Federal Court is also a more appropriate forum than the Ontario Court because if Apotex is forced to defend in Ontario Court it will suffer the loss of juridical advantage available to it only in this Court, namely the automatic right to appeal all interlocutory orders.

[11] Finally, it is said that AstraZeneca has not led any evidence or pointed to any benefit or advantage available to it only in the Ontario Action in order to displace Apotex' choice of forum. Unlike other cases in which a stay is sought based on the existence of a parallel proceeding and where the parties each assert a legitimate interest, AstraZeneca's choice of forum in this case is said to be arbitrary. Without having demonstrated that it will obtain some benefit in the Ontario Court or that it will suffer some disadvantage in the Federal Court, it is submitted that AstraZeneca ought not be able to stay this proceeding.

THE ISSUE

[12] In the end, the question is this: is the *Amchem* test the proper legal test for deciding whether to grant a stay of proceedings where there is a parallel proceeding within Canada that was commenced prior to the Federal Court action.

fédérale sans avoir conclu que la Cour de l'Ontario est un tribunal nettement plus approprié que la Cour fédérale pour régler l'ensemble des questions qui opposent les parties. Elle allègue que cela aurait dû être fait avant que l'on puisse suspendre l'action intentée en Cour fédérale, conformément à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans *Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 R.C.S. 897 (*Amchem*), au paragraphe 53.

[9] Apotex fonde cet argument sur trois facteurs.

[10] Premièrement, seule la Cour fédérale peut trancher la totalité des questions en litige et, en particulier, accorder des déclarations *in rem* concernant la propriété de droits d'auteur et la radiation d'enregistrements de droit d'auteur. Deuxièmement, la Cour fédérale constitue également un tribunal plus approprié que la Cour de l'Ontario parce que si Apotex est contrainte de se défendre devant cette dernière, elle subira la perte de l'avantage juridique qui ne lui est offert qu'au sein de la présente Cour, soit le droit automatique d'interjeter appel de toute ordonnance interlocutoire.

[11] Enfin, AstraZeneca n'a produit aucune preuve ou n'a fait ressortir aucun avantage ou bénéfice dont elle ne disposerait que dans le cadre de l'action intentée en Ontario en vue de changer le tribunal qu'Apotex a choisi. Contrairement à d'autres affaires dans lesquelles on sollicite une suspension en se fondant sur l'existence d'une instance parallèle et dans lesquelles les parties font valoir chacune un intérêt légitime, le tribunal qu'AstraZeneca a choisi en l'espèce est arbitraire. Il est allégué que, sans avoir montré qu'elle obtiendra un avantage quelconque devant la Cour de l'Ontario ou qu'elle subira un désavantage quelconque au sein de la Cour fédérale, AstraZeneca ne devrait pas être en mesure de faire suspendre la présente instance.

LA QUESTION EN LITIGE

[12] En fin de compte, la question qui se pose est la suivante: le critère *Amchem* est-il le critère juridique qui convient pour décider d'accorder ou non une suspension lorsqu'il y a, au Canada, une instance parallèle qui a été engagée avant l'action intentée en Cour fédérale?

ANALYSIS

[13] Apotex's principal argument is that the appropriate test in this matter is *forum non conveniens*, asking "is there a more appropriate forum", derived from the *Amchem* case. However, the *forum non conveniens* test is only to be used by the court in which the action was first commenced. That court must determine if it should stay the action started in its own court because there is a forum more appropriate than its own. This is not our case. The *Amchem* test does not entitle the Federal Court of Canada to determine that it is more appropriate than the court of another jurisdiction where the parallel action first arose. This is achieved by an anti-suit injunction, which is an aggressive remedy, and contrary to judicial comity. An anti-suit injunction has not been pleaded here, and is clearly not appropriate in these circumstances (see *Amchem*, *supra* at paragraphs 54-56).

[14] However, in my analysis, even if the *forum non conveniens* test is applied to the facts of this case, the same conclusion is reached; the Federal Court action should be stayed.

[15] In *Amchem*, the Supreme Court of Canada set out the *forum non conveniens* test in the following language (at page 931):

Under this test the court must determine whether there is another forum that is clearly more appropriate. The result of this change in stay applications is that where there is no one forum that is the most appropriate, the domestic forum wins out by default and refuses a stay, provided it is an appropriate forum.

At pages 919-920 there is no reason in principle why the loss of juridical advantage should be treated as a separate and distinct condition rather than being weighed with the other factors which are considered in identifying the appropriate forum. . . . it seems to me that any juridical advantages to the plaintiff or defendant should have been considered one of the factors to be taken into account. The weight to be given to juridical advantage is very much a function of the parties' connection to the particular jurisdiction in question. . . . a party whose case has a real and substantial connection with a forum has a legitimate claim to the advantages that that forum provides.

ANALYSE

[13] Le principal argument d'Apotex est que, en l'espèce, le critère qui convient est celui du *forum non conveniens*, et elle demande, en s'inspirant de l'arrêt *Amchem*, «si un autre tribunal est plus approprié». Cependant, le critère du *forum non conveniens* ne doit être utilisé que par la cour dans laquelle l'action a d'abord commencé. Cette cour doit déterminer s'il convient de suspendre l'action entreprise devant elle parce qu'il existe un tribunal plus approprié que le sien. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le critère *Amchem* n'autorise pas la Cour fédérale du Canada à déterminer qu'elle est plus appropriée que la cour d'un autre ressort où l'action parallèle a pris naissance. Cela s'obtient par une injonction contre les poursuites, qui est une mesure de redressement vindicative, et contraire à la courtoisie judiciaire. Une telle injonction n'a pas été plaidée en l'espèce, et n'est manifestement pas appropriée dans ces circonstances (voir l'arrêt *Amchem*, précité, aux paragraphes 54 à 56).

[14] Cependant, selon moi, même si le critère du *forum non conveniens* est appliqué aux faits de l'espèce, la conclusion est la même; l'action intentée en Cour fédérale devrait être suspendue.

[15] Dans *Amchem*, la Cour suprême du Canada a énoncé en ces termes le critère du *forum non conveniens* (à la page 931):

Selon ce critère, le tribunal doit décider si un autre tribunal est nettement plus approprié. Cette modification a pour effet dans les cas de demande de suspension que, lorsque aucun tribunal n'est le plus approprié, le tribunal interne l'emporte ipso facto et refuse la suspension, à la condition d'être un tribunal approprié.

Aux pages 919 et 920 [. . .] aucune raison sur le plan des principes ne nous autorise à considérer la perte d'un avantage juridique comme une condition distincte plutôt que comme un facteur parmi ceux dont la cour tient compte pour déterminer le tribunal approprié. [. . .] il me semble que tout avantage juridique pour le demandeur ou pour le défendeur aurait dû être tenu pour l'un des facteurs à prendre en considération. Le poids à accorder à un avantage juridique dépend grandement du lien des parties avec le ressort en question. [. . .] la partie dont la demande a un lien réel et important avec un ressort peut légitimement faire valoir les avantages qu'elle peut en retirer.

[16] First of all, there is no jurisdictional reason for the Federal Court action to continue because AstraZeneca has a statutory right to bring its copyright action in Ontario by virtue of section 37 [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20] of the *Copyright Act*, R.S.C. 1985, c. C-42. That section reads:

37. The Federal Court has concurrent jurisdiction with provincial courts to hear and determine all proceedings, other than the prosecution of offences under sections 42 and 43, for the enforcement of a provision of this Act or of the civil remedies provided by this Act.

That right was not arbitrarily exercised by AstraZeneca. The Ontario Court has geographic jurisdiction over these Ontario-based parties, as well as subject-matter jurisdiction for copyright infringement. No forum shopping has occurred on the part of AstraZeneca.

[17] As to any injustice to Apotex, expungement of AstraZeneca's copyright registrations makes no significant difference to Apotex. If successful in the Ontario action, Apotex would have as between itself and AstraZeneca an *in personam* finding of invalidity of the copyright registrations. Indeed, Apotex could await the outcome of the Ontario action and then seek to have the copyright registrations expunged by the Federal Court by merely bringing an application in the Federal Court using subsection 57(4) [as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 51; 1993, c. 15, s. 7] of the *Copyright Act*, which states:

57. . . .

(4) The Federal Court may, on application of the Registrar of Copyrights or of any interested person, order the rectification of the Register of Copyrights by

...

(b) the expunging of any entry wrongly made in or remaining on the Register,

...

and any rectification of the Register under this subsection shall be retroactive from such date as the Court may order.

[16] Tout d'abord, il n'existe aucun motif de ressort pour que l'action intentée en Cour fédérale se poursuive car AstraZeneca est légalement habilitée à intenter son action en matière de droit d'auteur en Ontario du fait de l'article 37 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, dont le texte est le suivant:

37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.

AstraZeneca n'a pas exercé arbitrairement ce droit. La Cour de l'Ontario a compétence territoriale sur ces parties situées en Ontario, de même que compétence en matière de contrefaçon de droit d'auteur. AstraZeneca n'a pas procédé à une recherche d'un tribunal favorable.

[17] Quant à la question de causer une injustice quelconque à Apotex, la radiation des enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca n'a, pour Apotex, aucune différence importante. Si elle obtient gain de cause dans l'action intentée en Ontario, Apotex aurait, entre elle-même et AstraZeneca, une conclusion *in personam* d'invalidité des enregistrements de droit d'auteur. En fait, Apotex pourrait attendre l'issue de l'action intentée en Ontario et tenter ensuite de faire radier les enregistrements de droit d'auteur par la Cour fédérale en soumettant simplement à cette dernière une demande fondée sur le paragraphe 57(4) [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 51; 1993, ch. 15, art. 7] de la *Loi sur le droit d'auteur*:

57. [. . .]

(4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d'auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d'un enregistrement de droit d'auteur effectué en vertu de la présente loi:

[. . .]

b) soit en radiant une inscription qui été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur;

[. . .]

Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour.

[18] In any event, Apotex does not need an *in rem* remedy to expunge AstraZeneca's copyright registrations due to AstraZeneca's undertaking placed before this Court to consent in writing to the expungement of any copyright registrations finally declared and held invalid by the Ontario Court. That undertaking reads, in part, as follows:

To ensure that Apotex is denied no conceivable juridical advantage by being sued in the Ontario Court, we (AstraZeneca's Counsel) are prepared to undertake, on behalf of our client (AstraZeneca), to consent to the expungement of any or all of the four copyright registrations if the Ontario Court declares that any of the registrations is invalid as between Apotex and AstraZeneca. In other words, the *inter se* remedy (available in the Ontario Court) would, on consent, become an *in rem* remedy (available only in the Federal Court).

The undertaking would be implemented when AstraZeneca had exhausted all possible appeals from any decision of the Ontario Court or the time from one or more such appeals had expired.

[19] Third, if AstraZeneca is unsuccessful in the Ontario Court, it will be precluded by operation of the principles of *res judicata*, issue estoppel or abuse of process from asserting against Apotex the validity of its copyright in the product monographs. The fact that the copyright would not be expunged as regards the rest of the world would not make any difference to Apotex or its privies.

[20] As to interlocutory relief, Apotex is speculating that the Ontario Court will grant an interlocutory injunction against it, and if so, that leave to appeal will be refused. AstraZeneca should not be deprived of its right to sue in Ontario on the basis of mere speculation. In any event, both parties face the same hurdle should they lose a motion in the Ontario Court.

[21] If Apotex's position is correct, once a copyright registration issue is pleaded, then any defendant in a

[18] Quoi qu'il en soit, Apotex n'a pas besoin d'une mesure de redressement *in rem* pour faire radier les enregistrements de droit d'auteur d'AstraZeneca parce que cette dernière s'est engagée devant la présente Cour à consentir par écrit à la radiation de tout enregistrement de droit d'auteur finalement déclaré et jugé invalide par la Cour de l'Ontario. Cet engagement est libellé, en partie, comme suit:

[TRADUCTION] Afin de garantir qu'Apotex n'est privée d'aucun avantage juridique concevable en étant poursuivie au sein de la Cour de l'Ontario, nous (avocat d'AstraZeneca) sommes disposés à nous engager, au nom de notre cliente (AstraZeneca), à consentir à la radiation de l'une quelconque ou de la totalité des quatre enregistrements de droit d'auteur si la Cour de l'Ontario déclare que l'un quelconque des enregistrements est invalide entre Apotex et AstraZeneca. Autrement dit, la mesure de redressement *inter se* (disponible au sein de la Cour de l'Ontario) deviendrait, sur consentement, une mesure de redressement *in rem* (disponible uniquement au sein de la Cour fédérale).

L'engagement serait mis en œuvre après qu'AstraZeneca aurait épuisé la totalité des appels possibles contre n'importe quelle décision de la Cour de l'Ontario ou que le délai relatif à un ou plusieurs de ces appels aurait expiré.

[19] Troisièmement, si AstraZeneca est déboutée au sein de la Cour de l'Ontario, il lui sera impossible, par l'application des principes de la chose jugée, de la préclusion pour question déjà tranchée ou de l'emploi abusif de procédures, de faire valoir à l'encontre d'Apotex la validité de son droit d'auteur sur les monographies de produit. Le fait que les droits d'auteur ne seraient pas radiés pour le reste du monde ne ferait aucune différence pour Apotex ou les parties ayant avec elle connexité d'intérêts.

[20] Quant au redressement interlocutoire, Apotex formule l'hypothèse que la Cour de l'Ontario décernera une injonction interlocutoire contre elle et, si c'est le cas, que l'autorisation d'interjeter appel sera refusée. AstraZeneca ne devrait pas être privée de son droit d'intenter une poursuite en Ontario à cause d'une simple hypothèse. En tout état de cause, les deux parties font face au même obstacle si leur requête est rejetée au sein de la Cour de l'Ontario.

[21] Si la position d'Apotex est exacte, lorsque l'on plaide une question d'enregistrement de droit d'auteur

provincial superior court action for copyright infringement can have that action removed to the Federal Court by merely seeking the relief of expungement of the copyright registration or by invoking the automatic right of appeal of a judge's interlocutory orders to this Court. In that event, section 37 of the *Copyright Act* would *de facto* be rendered nugatory.

[22] The decision of the Supreme Court of Canada in *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077 (*Morguard*) is also relevant here, where there are two Canadian courts with concurrent geographic and subject-matter jurisdiction, and a loss of juridical advantage is asserted. As La Forest J. stated at pages 1099-1100:

The Canadian judicial structure is so arranged that any concerns about differential quality of justice among the provinces can have no real foundation. All Superior Court judges—who also have superintending control over other provincial courts and tribunals—are appointed and paid by the federal authorities. And all are subject to final review by the Supreme Court of Canada, which can determine when the courts of one province have appropriately exercised jurisdiction in an action and the circumstances under which the courts of another province should recognize such judgements. Any danger resulting from unfair procedure is further avoided by sub-constitutional factors, such as for example the fact that Canadian lawyers adhere to the same code of ethics throughout Canada.

[23] Having determined that the juridical and other advantages advanced by Apotex are all without substance, there is no basis to deny AstraZeneca its choice of forum. By commencing the Federal Court action, Apotex attempted artificially to tilt the *forum non conveniens* test in its favour. In these circumstances, it is appropriate to give deference to the Ontario Court, where the action was first begun. As indicated in *Royal Bank of Scotland Ltd. v. Citrusdal Investments Ltd.*, [1971] 3 All ER 558 (Ch. D.), it is vexatious if one party institutes proceedings to obtain relief in respect of the same subject-matter where exactly the same issue is

cela signifie que n'importe quelle partie défenderesse dans une action engagée devant la Cour supérieure d'une province pour usurpation de droit d'auteur peut faire renvoyer cette action devant la Cour fédérale en demandant simplement que l'on radie l'enregistrement du droit d'auteur ou en invoquant le droit automatique d'interjeter appel, auprès de la présente Cour, des ordonnances interlocutoires d'un juge. Dans un tel cas, l'article 37 de la *Loi sur le droit d'auteur* serait, de fait, frappé de nullité.

[22] La décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire *Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077 (*Morguard*) est également pertinente en l'espèce, où l'on a affaire à deux tribunaux canadiens ayant une compétence territoriale et une compétence en la matière concurrentes, et où l'on fait valoir la perte d'un avantage juridique. Comme l'a déclaré le juge La Forest, aux pages 1099 et 1100 du recueil:

Le système judiciaire canadien est organisé de telle manière que toute crainte de différence de qualité de justice d'une province à l'autre ne saurait être vraiment fondée. Tous les juges de cour supérieure—qui ont également un pouvoir de contrôle sur d'autres tribunaux judiciaires et administratifs provinciaux—sont nommés et rémunérés par les autorités fédérales. De plus, toutes les cours de justice sont sujettes à l'examen en dernier ressort de leurs décisions par la Cour suprême du Canada qui peut décider si les cours d'une province ont à bon droit exercé leur compétence dans une action et dans des circonstances où les cours d'une autre province devraient reconnaître ces jugements. Tout risque d'inéquité procédurale est aussi écarté par d'autres facteurs non constitutionnels, comme par exemple, le fait que les avocats canadiens observent tous le même code de déontologie partout au Canada.

[23] Comme il a été déterminé que les avantages juridiques et d'autre nature qu'Apotex fait valoir sont tous dénués de substance, il n'y a pas lieu de refuser à AstraZeneca son choix de tribunal. En introduisant l'action intentée en Cour fédérale, Apotex a tenté artificiellement de faire pencher en sa faveur le critère du *forum non conveniens*. Dans ces circonstances, il convient de faire preuve de déférence envers la Cour de l'Ontario, où l'action a pris naissance. Comme il est indiqué dans l'affaire *Royal Bank of Scotland Ltd. v. Citrusdal Investments Ltd.*, [1971] 3 All ER 558 (Ch. D.), il est vexatoire qu'une partie intente une procédure en

raised by his opponent in proceedings already instituted in another court in which he is not the plaintiff, but the defendant (see also *Empire-Universal Films Ltd. v. Rank*, [1947] O.R. 775 (H.C.)).

[24] In the final balance, all else being virtually equal, the action commenced first in time should proceed.

[25] In summary, the Motions Judge properly exercised her discretion under section 50 of the *Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, to grant the stay of proceedings sought by the respondent. In my view, it is neither in the best interests of the administration of justice in Canada, nor the proper use of judicial resources, for these parties to engage in choice of forum disputes as between the Federal Court and any provincial superior court when virtually all of the relief sought can be obtained in a provincial superior court, provided one of the parties gives an undertaking as set out above in paragraph 18 of these reasons.

[26] Accordingly, I would dismiss the appeal with costs.

LINDEN J.A.: I agree.

ROTHSTEIN J.A.: I agree.

vue d'obtenir une mesure de redressement à l'égard d'une question particulière lorsque cette même question est soulevée par son adversaire dans une procédure déjà engagée devant un autre tribunal où il n'est pas le demandeur, mais le défendeur (voir aussi *Empire-Universal Films Ltd. v. Rank*, [1947] O.R. 775 (H.C.)).

[24] En définitive, toutes autres choses étant presque égales, l'action qui a débuté en premier devrait se poursuivre.

[25] En résumé, le juge des requêtes a exercé comme il se doit le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 50 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue d'accorder la suspension d'instance que sollicitait l'intimée. À mon sens, il n'est ni dans l'intérêt de l'administration de la justice au Canada, ni un usage approprié des ressources judiciaires que les parties s'engagent dans des litiges liés au choix du tribunal approprié, c'est-à-dire soit la Cour fédérale soit n'importe quelle cour supérieure provinciale, lorsqu'il est possible d'obtenir au sein d'une cour supérieure provinciale la quasi-totalité du redressement voulu, à la condition toutefois que l'une des parties prenne un engagement similaire à celui qui est exposé au paragraphe 18 des présents motifs.

[26] Je suis donc d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

LE JUGE LINDEN, J.C.A.: J'y souscris.

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.: J'y souscris.