

- A-332-94
- David Bull Laboratories (Canada) Inc. (Appellant)**
- v.
- Pharmacia Inc., Farmitalia Carlo Erba S.R.L. and The Minister of National Health and Welfare (Respondents)**
- INDEXED AS: DAVID BULL LABORATORIES (CANADA) INC. v. PHARMACIA INC. (C.A.)*
- Court of Appeal, Stone, Strayer and Robertson J.J.A. — Ottawa, October 18; November 1, 1994.
- Practice — “Gap” Rule — Appeal from dismissal of application to strike originating notice of motion for prohibition to prevent Minister of National Health and Welfare from issuing notice of compliance in respect of patented medicine — R. 419 not directly authorizing striking out notice of motion — To have recourse to provincial court rules by analogy under R. 5 for procedure to strike originating documents other than pleadings, must be gap in Federal Court Rules — That Federal Court Rules omitting provision in provincial court rules not meaning gap — If explanation for absence of provision in general scheme, absence must be intentional — In such circumstances application by analogy of provincial court rules or other provisions of Federal Court Rules inapplicable on their face amending Federal Court Rules — Absence of provision for striking notices of motions explained as actions involving more time, expense — Rules re: actions requiring precise pleadings, but as no comparable rules re: notices of motion, riskier to strike.*
- Practice — Pleadings — Motion to strike — Appeal from dismissal of application to strike originating notice of motion for prohibition to prevent Minister of National Health and Welfare from issuing Notice of Compliance in respect of patented medicine — R. 419 permitting Court to strike “pleading” in “action” — Application commenced by notice of motion not “action,” notice of motion not “pleading.”*
- Patents — Practice — Appeal from denial of application to strike originating notice of motion for prohibition against Minister issuing notice of compliance in respect of patented medicine — Such prohibition applications being motions for judicial review — Rules for judicial review providing strict timetable and Court role to ensure no undue delay — Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations indicating*
- A-332-94
- David Bull Laboratories (Canada) Inc. (appelante)**
- c.
- Pharmacia Inc., Farmitalia Carlo Erba S.R.L. et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (intimés)**
- RÉPERTORIÉ: DAVID BULL LABORATORIES (CANADA) INC. c. PHARMACIA INC. (C.A.)*
- Cour d’appel, juges Stone, Strayer et Robertson, J.C.A.—Ottawa, 18 octobre; 1^{er} novembre 1994.
- Pratique — Règle des «lacunes» — Appel du rejet de la demande de radiation de l’avis de requête introductive d’instance en prohibition visant à empêcher le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité relativement au médicament breveté — La Règle 419 n’autorise pas directement la radiation d’un avis de requête — La Règle 5 permet d’avoir recours aux règles de procédure provinciales pour déterminer, par analogie, la procédure à suivre pour radier les documents introductifs d’instance qui ne sont pas des plaidoiries écrites, uniquement lorsqu’il existe une «lacune» dans les Règles de la Cour fédérale — L’absence, dans les Règles de la Cour fédérale, d’une disposition énoncée dans les règles de procédure provinciales ne signifie pas nécessairement qu’il existe une lacune — Si cette absence s’explique par l’organisation générale des règles, elle doit être intentionnelle — Dans ces circonstances, toute application par analogie des règles de procédure provinciales ou d’autres dispositions des Règles de la Cour fédérale, inapplicables de prime abord, équivaudrait à une modification des Règles de la Cour fédérale — L’absence de dispositions prévoyant la radiation des avis de requête s’explique par les frais et les délais plus importants en cause dans les actions — Les règles concernant les actions exigent des plaidoiries écrites précises, mais aucune règle ne pose la même exigence concernant les avis de requête, ce qui aggrave le risque inhérent à la radiation.*
- Pratique — Plaidoiries — Requête en radiation — Appel du rejet de la demande de radiation de l’avis de requête introductive d’instance en prohibition visant à empêcher le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité relativement au médicament breveté — La Règle 419 permet à la Cour de radier une «plaidoirie» dans une «action» — Une demande introduite par avis de requête n’est pas une «action», et un avis de requête n’est pas une «plaidoirie».*
- Brevets — Pratique — Appel du rejet de la demande de radiation de l’avis de requête introductive d’instance en prohibition visant à empêcher le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité relativement au médicament breveté — Ces demandes d’interdiction sont des requêtes en contrôle judiciaire — Les règles applicables au contrôle judiciaire prévoient un échéancier précis et confient à*

expeditious disposition intended — Parties not to treat such proceedings as infringement, patent validity actions — Regulations not creating, abolishing private rights of action and pertain to public law — Not finally determining validity or infringement — Action appropriate procedure where such determination required.

This was an appeal from dismissal of an application to strike out an originating notice of motion for prohibition to prevent the Minister of National Health and Welfare from issuing a notice of compliance to the appellant in respect of the medicine Doxorubicin until after the expiration of the respondents' patents. Before the Trial Judge, the appellant relied on Rule 419 or Rule 5, the "gap" rule. On appeal it also submitted that jurisdiction to strike out was either part of the inherent jurisdiction of the Court or that there was a power of "summary dismissal" where an affidavit filed in judicial review proceedings does not meet the requirements of the Rules.

Held, the appeal should be dismissed.

The remedy of striking out a notice of motion was not available in these circumstances. Rule 419 permits the Court, at any stage of an "action," to order any "pleading" to be struck out. Rule 2 defines "action" as a proceeding in the Trial Division "other than an appeal, an application or an originating motion," and "pleading" as any document whereby an action in the Trial Division is initiated. Rule 419 does not directly authorize the striking out of a notice of motion. An application commenced by notice of motion is not an "action" and the notice of motion is not a "pleading."

The appellant argued that under Rule 5, the Court could resort by analogy to the law of either Ontario or Quebec, as to the procedure for striking out originating documents other than pleadings. For Rule 5 to apply, there must be a "gap" in the *Federal Court Rules*. Simply because those Rules do not contain every provision found in provincial court rules does not necessarily mean that there is a gap. If the absence of such a provision can be readily explained by the general scheme of the *Federal Court Rules*, that absence must be considered intentional and any application by analogy of other rules which are on their face inapplicable would amount to an amendment of the *Federal Court Rules*. The basic explanation for the lack of provision in the *Federal Court Rules* for striking out notices of motion is found in the difference between actions and other proceedings. An action involves discovery of documents, examinations for discovery and trials with *viva voce* evidence. It is important that parties not be put to the delay and expense in taking a matter to trial if it is plain and obvious that the pleading cannot amount to a cause of action or a defence. Further, striking out actions is much more feasible because there

la Cour le rôle de s'assurer qu'aucun retard injustifié ne se produit — Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) indique l'intention que ce type de demande soit tranché de façon expéditive — Les parties ne peuvent mener ces instances comme des actions en contrefaçon ou des actions touchant la validité d'un brevet — Le Règlement ne crée ni n'abolit les droits d'action d'une partie contre l'autre et il ressortit au droit public — L'instance ne mène pas à une décision définitive sur la validité et la contrefaçon d'un brevet — Lorsqu'une telle décision est nécessaire, il convient de procéder par voie d'action.

Il s'agissait de l'appel du rejet de la demande de radiation de l'avis de requête introductive d'instance en prohibition visant à obtenir une ordonnance empêchant le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à l'appelante relativement au médicament Doxorubicine avant l'expiration des brevets des intimés. Devant le juge de première instance, l'appelante a fondé sa demande sur la Règle 419 ou sur la Règle 5, la règle des lacunes. En appel, elle a aussi fait valoir que la Cour a le pouvoir de radier l'avis en vertu soit de sa compétence inhérente, soit d'un pouvoir de «rejet sommaire» lorsqu'un affidavit déposé dans une instance en contrôle judiciaire ne satisfait pas aux exigences énoncées dans les Règles.

Arrêt: l'appel doit être rejeté.

La radiation d'un avis de requête n'était pas une mesure de redressement qui pouvait être accordée dans les circonstances. La Règle 419 permet à la Cour, à tout stade d'une «action», d'ordonner la radiation d'une «plaidoirie». La Règle 2 définit l'«action» comme une procédure devant la Section de première instance, «à l'exception d'un appel, d'une demande ou d'une requête introductive d'instance», et une «plaidoirie écrite» comme tout acte par lequel une action devant la Section de première instance a été engagée. La Règle 419 n'autorise pas directement la radiation d'un avis de requête. Une demande introduite par voie d'avis de requête n'est pas une «action» et l'avis de requête n'est pas une «plaidoirie écrite».

L'appelant a soutenu que la Règle 5 permettait à la Cour d'avoir recours à la loi de l'Ontario ou du Québec pour déterminer la procédure à suivre pour radier un document introductif d'instance qui n'est pas une plaidoirie écrite. La Règle 5 ne s'applique que s'il y a une «lacune» dans les *Règles de la Cour fédérale*. Le simple fait que ces Règles ne contiennent pas toutes les dispositions énoncées dans les règles de procédure provinciales ne signifie pas nécessairement qu'il existe une lacune. Si l'absence d'une telle disposition peut s'expliquer facilement par l'organisation générale des *Règles de la Cour fédérale*, cette absence doit être considérée comme intentionnelle et toute application par analogie d'autres dispositions inapplicables de prime abord équivaldrait à une modification des *Règles de la Cour fédérale*. L'absence de dispositions prévoyant la radiation des avis de requête dans les *Règles de la Cour fédérale* s'explique fondamentalement par les différences qui distinguent les actions des autres instances. Une action comporte la communication de documents, des interrogatoires préalables et des instructions au cours desquelles des témoignages sont rendus de vive voix. Il est important d'éviter aux

are numerous rules which require precise pleadings as to the nature of the claim or the defence and the facts upon which it is based. There are no comparable rules with respect to notices of motion. The lack of requirements for precise allegations of fact in notices of motion would make it far more risky to strike such documents. The proper way to contest an originating notice of motion is to appear and argue at the hearing of the motion itself.

The contrast between actions and motions in this Court is even more marked where the motion involved is for judicial review, as these applications for prohibition under *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, subsection 6(1) have been held to be. Unlike the rules pertaining to actions, the rules governing judicial review provide a strict timetable for preparation for hearing and a role for the Court in ensuring that there is no undue delay. The focus in judicial review is on proceeding to the hearing as quickly as possible, with objections to the originating notice being disposed of promptly in considering the merits of the case. The *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* further indicate an intention that this kind of application for judicial review be disposed of expeditiously. These proceedings are not actions for determining validity or infringement, but are to determine whether the Minister may issue a notice of compliance. The Regulations neither create nor abolish any rights of action between the parties; they confer a right on the patentee to bring an application for prohibition against the Minister. They pertain to public law, not private rights of action. If a trial to determine validity or infringement is required, that can be had by commencing an action.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Code of Civil Procedure, R.S.Q. 1977, c. C-25, art. 75.1.
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 2 "action," "pleading," 5, 319(1) (as am. by SOR/88-221, s. 4), 419, 1602(2) (as enacted by SOR/92-43, s. 19), 1605 (as enacted *idem*), 1614(2) (as enacted *idem*), 1617 (as enacted *idem*).

Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, ss. 5, 6(1), 7(1),(5).

Rules of Civil Procedure, O. Reg. 560/84, R. 14.09.

parties les délais et les dépenses nécessaires pour mener une instance jusqu'à l'instruction s'il est «manifeste» que la plaidoirie écrite en cause ne peut pas établir une cause d'action ou une défense. De plus, le processus de radiation est beaucoup plus facile à appliquer dans le cas des actions, étant donné que de nombreuses règles exigent des plaidoiries écrites précises quant à la nature de la demande ou de la défense et aux faits qui l'appuient. Aucune règle comparable n'existe relativement aux avis de requête. Le fait que les avis de requête ne doivent pas nécessairement contenir des allégations de fait précises aggrave beaucoup le risque que prendrait la Cour en radiant ces documents. Le moyen approprié par lequel contester un avis de requête introductive d'instance consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même.

La distinction entre une action et une requête devant la présente Cour est encore plus marquée lorsque la requête vise le contrôle judiciaire d'une décision, comme dans le cas d'une demande d'interdiction prévue au paragraphe 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, qui est tenue pour appartenir à cette catégorie d'instances. Contrairement aux règles applicables aux actions, les règles qui touchent le contrôle judiciaire prévoient un échéancier précis pour la préparation de l'audition et confient à la Cour le rôle de s'assurer qu'aucun retard injustifié ne se produit. Dans les requêtes en contrôle judiciaire, l'accent est mis sur la nécessité qu'elles parviennent au stade de l'audition le plus rapidement possible, les objections visant l'avis introductif d'instance pouvant ainsi être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande. Le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* indique aussi l'intention que ce type particulier de demande de contrôle judiciaire soit tranché de façon expéditive. Ces procédures ne constituent pas des actions touchant la validité ou la contrefaçon d'un brevet: il s'agit plutôt de procédures visant à établir si le ministre peut délivrer un avis de conformité. Le Règlement ne crée ni n'abolit les droits d'action des parties l'une contre l'autre: elles confèrent plutôt au breveté le droit de présenter une demande d'interdiction contre le ministre. Il ressortit au droit public et ne vise pas les droits d'action privés. Si l'instruction des questions de la validité ou de la contrefaçon est nécessaire, on peut intenter une action.

h LOIS ET RÈGLEMENTS

Code de procédure civile, L.R.Q. 1977, ch. C-25, art. 75.1.

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5, 6(1), 7(1),(5).

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 2 «action», «plaidoirie écrite», 5, 319(1) (mod. par DORS/88-221, art. 4), 419, 1602(2) (éditée par DORS/92-43, art. 19), 1605 (éditée, *idem*), 1614(2) (éditée, *idem*), 1617 (éditée, *idem*).

Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, Règle 14.09.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (F.C.A.).

CONSIDERED:

Pharmacia Inc. v. David Bull Laboratories (Canada) Inc., A-410-94, Stone J.A., judgment dated 19/10/94, F.C.A., not yet reported.

REFERRED TO:

Nabisco Brands Ltd.-Nabisco Brands Ltée v. Procter & Gamble Co. et al. (1985), 5 C.P.R. (3d) 417; 62 N.R. 364 (F.C.A.); *Bayer AG v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1993), 51 C.P.R. (3d) 329 (F.C.A.); *Cyanamid Agriculatural de Puerto Rico, Inc. v. Commissioner of Patents et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.); *Vancouver Island Peace Society v. Canada*, [1994] 1 F.C. 102 (T.D.).

APPEAL from dismissal of application to strike out originating notice of motion for prohibition to prevent the Minister of National Health and Welfare from issuing a notice of compliance (*Pharmacia Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, T-2991-93, Noël J., order dated 4/7/94, F.C.T.D., not yet reported). Appeal dismissed.

COUNSEL:

Susan Beaubien for appellant.
Gunars A. Gaikis and *Peter R. Wilcox* for respondents Pharmacia Inc. and Farmitalia Carlo Erba S.R.L.
No one appearing for respondent Minister of National Health and Welfare.

SOLICITORS:

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa, for appellant.
Smart & Biggar, Toronto, for respondents Pharmacia Inc. and Farmitalia Carlo Erba S.R.L.
Deputy Attorney General of Canada for respondent Minister of National Health and Welfare.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Pharmacia Inc. c. David Bull Laboratories (Canada) Inc., A-410-94, juge Stone, J.C.A., jugement en date du 19-10-94, C.A.F., encore inédit.

DÉCISIONS MENTIONNÉES:

Nabisco Brands Ltd.-Nabisco Brands Ltée c. Procter & Gamble Co. et al. (1985), 5 C.P.R. (3d) 417; 62 N.R. 364 (C.A.F.); *Bayer AG c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1993), 51 C.P.R. (3d) 329 (C.A.F.); *Cyanamid Agriculatural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1^{re} inst.); *Vancouver Island Peace Society c. Canada*, [1994] 1 C.F. 102 (1^{re} inst.).

APPEL d'une demande de radiation d'un avis de requête introductive d'instance en prohibition visant à empêcher le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité (*Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, T-2991-93, juge Noël, ordonnance en date du 4-7-94, C.F. 1^{re} inst., encore inédite). Appel rejeté.

AVOCATS:

Susan Beaubien pour l'appelante.
Gunars A. Gaikis et *Peter R. Wilcox* pour les intimées Pharmacia Inc. et Farmitalia Carlo Erba S.R.L.
Aucun représentant pour l'intimé le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

PROCUREURS:

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson, Ottawa, pour l'appelante.
Smart & Biggar, Toronto, pour les intimées Pharmacia Inc. et Farmitalia Carlo Erba S.R.L.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

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

STRAYER J.A.:

LE JUGE STRAYER, J.C.A.:

Relief RequestedLe redressement demandé

This is an appeal from the decision of Noël J. of July 4, 1994 [not yet reported]. In that decision he dismissed the application of the appellant David Bull Laboratories (Canada) Inc. (the respondent in Trial Division proceeding T-2991-93) to strike out the originating notice of motion for prohibition filed by Pharmacia Inc. (Pharmacia) and Farmitalia Carlo Erba S.R.L. (Farmitalia) in that Trial Division proceeding. He also refused the alternative request of the appellant that he order Robert J. Little, deponent of an affidavit filed by Pharmacia and Farmitalia in support of their originating notice of motion, to re-attend for cross-examination and to answer certain questions.

Il s'agit d'un appel de la décision rendue par le juge Noël le 4 juillet 1994 [encore inédite]. Par cette décision, le juge a rejeté la demande de l'appelante, David Bull Laboratories (Canada) Inc. (l'intimée dans le dossier T-2991-93 de la Section de première instance) visant à faire radier l'avis de requête introductive d'instance en prohibition déposé par Pharmacia Inc. (Pharmacia) et Farmitalia Carlo Erba S.R.L. (Farmitalia) dans la procédure engagée devant la Section de première instance. Il a également rejeté la demande subsidiaire de l'appelante visant à enjoindre à Robert J. Little, l'auteur d'un affidavit déposé par Pharmacia et Farmitalia à l'appui de leur avis de requête introductive d'instance, de se présenter à nouveau pour être contre-interrogé et pour répondre à certaines questions.

This appeal was heard together with A-410-94 [*Pharmacia Inc. v. David Bull Laboratories (Canada) Inc.*], an appeal by Pharmacia and Farmitalia against another interlocutory order in the same proceeding. That appeal was dismissed for reasons issued on October 18 and October 19, 1994.

L'appel a été entendu avec l'appel A-410-94 [*Pharmacia Inc. c. David Bull Laboratories (Canada) Inc.*] interjeté par Pharmacia et Farmitalia contre une autre ordonnance interlocutoire dans la même instance. Cet appel a été rejeté pour les motifs prononcés le 18 octobre et le 19 octobre 1994.

Factsf Les faits

The respondents Pharmacia and Farmitalia assert an interest in Canadian patents 1,248,453 (hereinafter '453) and 1,291,037 (hereinafter '037), included in patent lists dated April 7, 1993 in respect of Doxorubicin Hydrochloride (known as "Doxorubicin"), which lists were filed with the Minister of National Health and Welfare pursuant to the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*.¹ On November 4, 1993 the appellant filed and served a notice of allegation pursuant to section 5 of those Regulations with respect to patent number '453 as referred to above. That notice of allegation alleged that the product for which the appellant was seeking a notice of compliance would not infringe any of the claims of this patent. On December 21, 1993 the respondents Pharmacia and Farmitalia filed a notice of motion pursuant to subsection 6(1) of the Regulations seeking an order prohibiting the Minister of

Les intimées Pharmacia et Farmitalia soutiennent avoir un intérêt dans les brevets canadiens 1 248 453 et 1 291 037, compris dans les listes de brevets datées du 7 avril 1993 concernant le chlorhydrate de Doxorubicine (connu sous le nom de «Doxorubicine»), ces listes ayant été déposées auprès du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social sous le régime du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*.¹ Le 4 novembre 1993, l'appelante a déposé et signifié un avis d'allégation en vertu de l'article 5 de ce Règlement concernant le brevet n° 1 248 453 susmentionné. Cet avis d'allégation portait que le produit faisant l'objet de la demande d'avis de conformité présentée par l'appelante ne contrefaisait aucune des revendications de ce brevet. Le 21 décembre 1993, les intimées Pharmacia et Farmitalia ont déposé un avis de requête en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement afin d'obtenir une ordon-

¹ SOR/93-133.¹ DORS/93-133.

National Health and Welfare from issuing a notice of compliance to the appellant in respect of the medicine Doxorubicin until after the expiration of both patents '453 and '037. That notice of motion simply alleged that the respondent Farmitalia is the owner of these patents each of which includes claims for the medicine Doxorubicin itself as well as claims for the use of the medicine, and that Pharmacia is a licensee under those patents and sells that medicine in Canada. The notice of motion recited the fact that Pharmacia had filed the patent lists and that the appellant (respondent in that originating notice of motion) had filed the notice of allegation as referred to previously. The only evidence ever produced in support of this originating notice of motion was a short affidavit by Robert J. Little, President of Pharmacia, attesting to essentially the same facts as set out in the originating notice of motion.

The appellant filed its evidence in response to the originating notice of motion on February 21, 1994. The deponents of affidavits from both sides were cross-examined on their affidavits, Mr. Little being cross-examined on June 15, 1994 and refusing to answer many of the questions put to him. On June 27, 1994 the appellant filed a notice of motion seeking to have the originating notice of motion struck out or in the alternative to have Mr. Little ordered to re-attend for further cross-examination to answer questions he refused to answer. This motion was heard by Noël J. on June 30, 1994 and on July 4, 1994 he issued the judgment from which this appeal has been brought.

Any further facts necessary for the disposition of this appeal will be referred to in connection with the conclusions on each issue.

Conclusions

Motion to Strike

Before Noël J. the appellant appears to have based its case for striking out the originating notice of motion on Rule 419 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] or in the alternative the "gap" rule, Rule 5. Noël J. expressed doubt that either Rule 419 or Rule 5

nance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à l'appelante relativement au médicament Doxorubicine avant l'expiration des deux brevets 1 248 453 et 1 291 037. Cet avis de requête alléguait simplement que Farmitalia est la propriétaire de ces brevets, dont chacun comprend à la fois des revendications pour le médicament Doxorubicine en soi et des revendications pour l'utilisation du médicament, et que Pharmacia est un licencié en vertu de ces brevets et vend ce médicament au Canada. L'avis de requête indiquait que Pharmacia avait déposé les listes de brevets et que l'appelante (l'intimée dans cet avis de requête introductive d'instance) avait déposé l'avis d'allégation dont nous avons déjà fait mention. La seule preuve produite à l'appui de l'avis de requête introductive d'instance était un bref affidavit signé par Robert J. Little, président de Pharmacia, dans lequel il attestait essentiellement les faits énoncés dans l'avis de requête introductive d'instance.

L'appelante a déposé sa preuve à l'appui de sa réponse à l'avis de requête introductive d'instance le 21 février 1994. Les auteurs des affidavits des deux parties ont été contre-interrogés relativement à leurs affidavits. M. Little a été contre-interrogé le 15 juin 1994 et il a refusé de répondre à bon nombre de questions qui lui ont été posées. Le 27 juin 1994, l'appelante a déposé un avis de requête en vue de faire radier l'avis de requête introductive d'instance ou, subsidiairement, d'enjoindre à M. Little de se présenter à nouveau pour être contre-interrogé et pour répondre aux questions auxquelles il avait refusé de répondre. Cette requête a été entendue par le juge Noël le 30 juin 1994 et, le 4 juillet 1994, il a prononcé le jugement dont appel.

Les autres faits nécessaires pour trancher l'appel seront mentionnés avec les conclusions touchant chaque question.

Conclusions

La requête en radiation

Devant le juge Noël, l'appelante semble avoir fondé sa demande de radiation de l'avis de requête introductive d'instance sur la Règle 419 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663] ou, subsidiairement, sur la règle des «lacunes», la Règle 5. Le juge Noël a

would support striking a notice of motion. He concluded that in any event there was no basis for striking out the originating notice of motion on any of the grounds stated in Rule 419. Before this Court on appeal counsel submitted a further alternative in support of the jurisdiction to strike out: either that this is part of the inherent jurisdiction of the Court or that there is a power of “summary dismissal” where an affidavit filed in judicial review proceedings does not meet the requirements of the Rules. (The latter argument may have been made to Noël J. in some form as he observes in his reasons that the affidavit filed in support of the motion is sufficient to verify the facts asserted.)

This Court should not of course interfere with a trial judge’s exercise of discretion, such as in a refusal to strike, unless he or she has proceeded on some wrong principle of law or has seriously misapprehended the facts, or unless an obvious injustice would otherwise result.² We can see no such error in the decision of the Trial Judge here. We need go no farther than to confirm that the remedy of striking out a notice of motion was not available in these circumstances. Given the extensive argument on this subject, however, it may be well to explain why in our view the learned Judge was right in principle to doubt the applicability of Rule 419 or the “gap” rule.

It is clear that Rule 419 does not directly authorize the striking out of a notice of motion. The opening words of Rule 419(1) are:

Rule 419. (1) The Court may at any stage of an action order any pleading or anything in any pleading to be struck out . . . [Emphasis added.]

Rule 2 defines “action” as a proceeding in the Trial Division

² See e.g. *Nabisco Brands Ltd.-Nabisco Brands Ltée v. Procter & Gamble Co. et al.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 417 (F.C.A.), at p. 418.

exprimé un doute quant à savoir si la Règle 419 ou la Règle 5 peuvent fonder la radiation d’un avis de requête. Quoi qu’il en soit, il a conclu que la radiation de l’avis de requête introductive d’instance n’était justifiée par aucun des motifs énoncés à la Règle 419. En appel devant la présente Cour, l’avocat a fait valoir un autre fondement à la compétence de la Cour de radier l’avis: ou bien la Cour a ce pouvoir en vertu de sa compétence inhérente, ou bien elle est investie d’un pouvoir de «rejet sommaire» lorsqu’un affidavit déposé dans une instance en contrôle judiciaire ne satisfait pas aux exigences énoncées dans les Règles. (Ce dernier argument a peut-être été invoqué devant le juge Noël de quelque façon, car le juge note dans ses motifs que l’affidavit déposé à l’appui de la requête est suffisant pour établir les faits allégués).

La Cour ne doit évidemment pas intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, tel son pouvoir de refuser la radiation, à moins que le juge ait appliqué un principe de droit erroné ou commis une erreur grave dans l’appréciation des faits, ou que son refus d’intervenir entraîne manifestement une injustice². En l’espèce, nous ne pouvons déceler aucune erreur de ce type dans la décision du juge de première instance. Nous pourrions nous limiter à confirmer que la radiation d’un avis de requête n’était pas une mesure de redressement qui pouvait être accordée dans les circonstances. Compte tenu de l’argumentation étoffée qui a été présentée à cet égard, il serait toutefois bon d’expliquer pourquoi, selon nous, le juge a eu en principe raison de douter de l’applicabilité de la Règle 419 ou de la règle des «lacunes».

Il est évident que la Règle 419 n’autorise pas directement la radiation d’un avis de requête. Voici comment commence la Règle 419(1):

Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d’une action ordonner la radiation de tout ou partie d’une plaidoirie . . . [Les soulignements ne figurent pas dans le texte original.]

Selon les définitions énoncées à la Règle 2, une «action» désigne une procédure engagée devant la Section de première instance

² Voir, par exemple, *Nabisco Brands Ltd.-Nabisco Brands Ltée c. Procter & Gamble Co. et al.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.), à la p. 418.

Rule 2. (1) . . .

“action” . . . other than an appeal, an application or an originating motion

and it defines “pleading” as

Rule 2. (1) . . .

“pleading” . . . any document whereby an action in the Trial Division was initiated

Thus an application for prohibition commenced by notice of motion is not an “action” and the notice of motion is not a “pleading.” It is argued, however, that by means of the “gap” rule, Rule 5, the Court can resort to the law of either Ontario or Quebec. Rule 5 provides as follows:

Rule 5. In any proceeding in the Court where any matter arises not otherwise provided for by any provision in any Act of the Parliament of Canada or by any general rule or order of the Court (except this Rule), the practice and procedure shall be determined by the Court (either on a preliminary motion for directions, or after the event if no such motion has been made) for the particular matter by analogy

- (a) to the other provisions of these Rules, or
- (b) to the practice and procedure in force for similar proceedings in the courts of that province to which the subject matter of the proceedings most particularly relates,

whichever is, in the opinion of the Court, most appropriate in the circumstances.

It was argued that as there are parties herein domiciled in both Ontario and Quebec, the Court could have resort by analogy to the laws of those provinces which, unlike the *Federal Court Rules* provide a procedure for striking out originating documents other than pleadings.³ The appellant also appears to argue that pursuant to Rule 5(a) the Court can apply Rule 419, by analogy, to originating notices of motion.

For Rule 5 to apply there must be a “gap” in the *Federal Court Rules*. Simply because those Rules do not contain every provision found in provincial court rules does not necessarily mean that there is a gap. If the absence of such a provision can be readily

³ *Code of Civil Procedure*, R.S.Q. 1977, c. C-25, chapter III.1, art. 75.1; *Rules of Civil Procedure*, O. Reg. 560/84, R. 14.09.

Règle 2. (1) . . .

«action» . . . à l'exception d'un appel, d'une demande ou d'une requête introductive d'instance . . .

a et une «plaidoirie écrite» désigne

Règle 2. (1) . . .

«plaidoirie écrite» . . . tout acte par lequel une action devant la Section de première instance a été engagée . . .

b Par conséquent, une demande d'interdiction introduite par voie d'avis de requête n'est pas une «action» et l'avis de requête n'est pas une «plaidoirie écrite». On soutient toutefois que la règle des «lacunes», la Règle 5, permet à la Cour d'avoir recours à la loi de l'Ontario ou du Québec. Voici ce que prévoit la Règle 5:

Règle 5. Dans toute procédure devant la Cour, lorsque se pose une question non autrement visée par une disposition d'une loi du Parlement du Canada ni par une règle ou ordonnance générale de la Cour (hormis la présente Règle), la Cour déterminera (soit sur requête préliminaire sollicitant des instructions, soit après la survenance de l'événement si aucune requête de ce genre n'a été formulée), la pratique et la procédure à suivre pour cette question par analogie

- e a) avec les autres dispositions des présentes Règles, ou
- b) avec la pratique et la procédure en vigueur pour des procédures semblables devant les tribunaux de la province à laquelle se rapporte plus particulièrement l'objet des procédures,

f selon ce qui, de l'avis de la Cour, convient le mieux en l'espèce.

Comme les parties en l'espèce ont leurs domiciles en Ontario et au Québec, on a soutenu que la Cour pouvait avoir recours, par analogie, aux lois de ces provinces qui, contrairement aux *Règles de la Cour fédérale*, prévoient une procédure de radiation des documents introductifs d'instance qui ne sont pas des plaidoiries écrites³. L'appelante semble aussi faire valoir que la Règle 5a) permet à la Cour d'appliquer la Règle 419 aux avis de requête introductive d'instance, par analogie.

i La Règle 5 s'applique uniquement lorsqu'il existe une «lacune» dans les *Règles de la Cour fédérale*. Le simple fait que ces Règles ne contiennent pas une disposition énoncée dans les règles de procédure provinciales ne signifie pas nécessairement qu'il existe une

³ *Code de procédure civile*, L.R.Q. 1977, ch. C-25, chapitre III.1, art. 75.1; *Règles de procédure civile*, Règl. de l'Ont. 560/84, Règle 14.09.

explained by the general scheme of the *Federal Court Rules* then that absence must be considered intentional and any application by analogy of provincial court rules or other provisions of the *Federal Court Rules* which are on their face inapplicable would amount to an amendment of the *Federal Court Rules*.

The basic explanation for the lack of a provision in the *Federal Court Rules* for striking out notices of motion can be found in the differences between actions and other proceedings. An action involves, once the pleadings are filed, discovery of documents, examinations for discovery, and then trials with *viva voce* evidence. It is obviously important that parties not be put to the delay and expense involved in taking a matter to trial if it is "plain and obvious" (the test for striking out pleadings) that the pleading in question cannot amount to a cause of action or a defence to a cause of action. Even though it is important both to the parties and the Court that futile claims or defences not be carried forward to trial, it is still the rare case where a judge is prepared to strike out a pleading under Rule 419. Further, the process of striking out is much more feasible in the case of actions because there are numerous rules which require precise pleadings as to the nature of the claim or the defence and the facts upon which it is based. There are no comparable rules with respect to notices of motion. Both Rule 319(1) [as am. by SOR/88-221, s. 4], the general provision with respect to applications to the Court, and Rule 1602(2) [as enacted by SOR/92-43, s. 19], the relevant rule in the present case which involves an application for judicial review, merely require that the notice of motion identify "the precise relief" being sought, and "the grounds intended to be argued." The lack of requirements for precise allegations of fact in notices of motion would make it far more risky for a court to strike such documents. Further, the disposition of an application commenced by originating notice of motion does not involve discovery and trial, matters which can be avoided in actions by a decision to strike. In fact, the disposition of an originating notice proceeds in much the same way that an application to strike the notice of motion would proceed: on the basis of affidavit evidence and argument before a single judge of the Court. Thus, the direct and proper

lacune. Si l'absence d'une telle disposition peut s'expliquer facilement par l'organisation générale des *Règles de la Cour fédérale*, cette absence doit être considérée comme intentionnelle et toute application par analogie des règles de procédure provinciales ou d'autres dispositions des *Règles de la Cour fédérale*, inapplicables de prime abord, équivaldrait à une modification des *Règles de la Cour fédérale*.

L'absence de dispositions prévoyant la radiation des avis de requête dans les *Règles de la Cour fédérale* s'explique fondamentalement par les différences qui distinguent les actions des autres instances. Dans une action, le dépôt des plaidoiries écrites est suivi de la communication de documents, d'interrogatoires préalables et d'instructions au cours desquelles des témoignages sont rendus de vive voix. Il est de toute évidence important d'éviter aux parties les délais et les dépenses nécessaires pour mener une instance jusqu'à l'instruction s'il est «manifeste» (c'est le critère à appliquer pour radier une plaidoirie écrite) que la plaidoirie écrite en cause ne peut pas établir une cause d'action ou une défense. Bien qu'il soit important, tant pour les parties que pour la Cour, qu'une demande ou une défense futiles ne subsistent pas jusqu'à l'instruction, il est rare qu'un juge soit disposé à radier une procédure écrite par application de la Règle 419. De plus, le processus de radiation est beaucoup plus facile à appliquer dans le cas des actions, étant donné que de nombreuses règles exigent des plaidoiries écrites précises quant à la nature de la demande ou de la défense et aux faits qui l'appuient. Aucune règle comparable n'existe relativement aux avis de requête. Tant la Règle 319(1) [mod. par DORS/88-221, art. 4], la disposition générale applicable aux demandes présentées à la Cour, que la Règle 1602(2) [édictee par DORS/92-43, art. 19], la règle pertinente en l'espèce, qui vise une demande de contrôle judiciaire, exigent simplement que l'avis de requête indique «avec précision, le redressement» recherché et «les motifs au soutien de la demande». Le fait que les avis de requête ne doivent pas nécessairement contenir des allégations de fait précises aggrave beaucoup le risque que prendrait la Cour en radiant ces documents. De plus, une demande introduite par voie d'avis de requête introductive d'instance est tranchée sans enquête préalable et sans instruction, mesures qu'une radiation permet d'éviter dans les actions. En fait, l'examen d'un avis de

way to contest an originating notice of motion which the respondent thinks to be without merit is to appear and argue at the hearing of the motion itself. This case well illustrates the waste of resources and time in adding on to what is supposed to be a summary judicial review proceeding the process of an interlocutory motion to strike. This motion to strike has involved a hearing before a trial judge and over one half day before the Court of Appeal, the latter involving the filing of several hundred pages of material, all to no avail. The originating notice of motion itself can and will be dealt with definitively on its merits at a hearing before a judge of the Trial Division now fixed for January 17, 1995.

The contrast between actions and motions in this Court is even more marked where the motion involved is for judicial review, as these applications for prohibition under subsection 6(1) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* have been held to be.⁴ Unlike the rules pertaining to actions, the 1600 rules [as enacted by SOR/92-43, s. 19] pertaining to judicial review provide a strict timetable for preparation for hearing and a role for the Court in ensuring there is no undue delay. Time limits fixed by the rules can only be extended by a judge, not by consent.⁵ The Court can of its own motion dismiss applications due to delay⁶ and can also take the initiative in correcting originating docu-

requête introductive d'instance se déroule à peu près de la même façon que celui d'une demande de radiation de l'avis de requête: la preuve se fait au moyen d'affidavits et l'argumentation est présentée devant un juge de la Cour siégeant seul. Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu'entraîne l'examen additionnel d'une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire. La présente requête en radiation a donné lieu, inutilement, à une audience devant le juge de première instance et à plus d'une demi-journée devant la Cour d'appel, ainsi qu'au dépôt, devant cette dernière, de plusieurs centaines de pages de documents. Le bien-fondé de l'avis de requête introductive d'instance peut être tranché, et le sera de façon définitive, à l'audience dont la tenue, devant un juge de la Section de première instance, est maintenant fixée au 17 janvier 1995.

La distinction entre une action et une requête devant la Cour fédérale est encore plus marquée lorsque la requête vise le contrôle judiciaire d'une décision, comme dans le cas des présentes demandes de prohibition soumises en vertu du paragraphe 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* et tenues pour appartenir à cette catégorie d'instances⁴. Contrairement aux règles applicables aux actions, les Règles 1600 à 1700 [éditées par DORS/92-43, art. 19] touchant le contrôle judiciaire prévoient un calendrier précis pour la préparation de l'audition et confient à la Cour le rôle de s'assurer qu'aucun retard injustifié ne se produit. Les délais fixés par les règles peuvent être prorogés uniquement par un juge, et non de consentement⁵. La Cour peut, de son propre chef, ordonner le rejet d'une demande en raison d'un retard⁶ et corriger un document intro-

⁴ *Bayer AG v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1993), 51 C.P.R. (3d) 329 (F.C.A.); *Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (F.C.A.).

⁵ Rule 1614(2) [as enacted *idem*].

⁶ Rule 1617 [as enacted *idem*].

⁴ *Bayer AG c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1993), 51 C.P.R. (3d) 329 (C.A.F.); *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.).

⁵ Règle 1614(2) [éditée, *idem*].

⁶ Règle 1617 [éditée, *idem*].

ments.⁷ This all reinforces the view that the focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible. This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.

The *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* further indicate an intention that this particular kind of application for judicial review should be disposed of expeditiously. Subsection 7(1) of the Regulations provides that normally a notice of compliance should not be issued until thirty months have elapsed from the filing of the application for prohibition, unless the Court has in the meantime dismissed that application. Subsection 7(5) however, authorizes the Court to abbreviate or extend that thirty-month period where it has not yet reached a decision on the application but where it finds that a party to the application “failed to reasonably cooperate in expediting the application.” Thus if, for example, the applicant unduly delays in bringing the matter on for a hearing on the merits, the respondent can move to have the Court shorten the time limit for the issue of a notice of compliance.

Given the multitude of interlocutory proceedings now outstanding in the Trial Division of this nature, it is apparent that in many cases the parties have indeed tried to treat such proceedings as actions for infringement or declarations of validity of patents. As a result they have tried to have the Court strike out or order amendments to notices of allegation.⁸ Parties have as in the present case sought to strike out originating notices of motion and have sought the equivalent of discovery of the opposing party. However this Court made clear in *Merck Frosst v.*

ductif d’instance⁷. Ces éléments appuient l’opinion voulant que les requêtes en contrôle judiciaire doivent parvenir au stade de l’audition le plus rapidement possible. Les objections visant l’avis introductif d’instance peuvent ainsi être tranchées rapidement dans le contexte de l’examen du bien-fondé de la demande.

Le Règlement sur les médicaments brevetés (*avis de conformité*) indique aussi l’intention que ce type particulier de demande de contrôle judiciaire soit tranché de façon expéditive. Le paragraphe 7(1) du Règlement prévoit qu’un avis de conformité ne doit pas être délivré avant l’expiration de trente mois suivant le dépôt de la demande d’interdiction, à moins que la Cour n’ait rejeté la demande dans l’intervalle. Le paragraphe 7(5) autorise toutefois la Cour à abréger ou à proroger ce délai de trente mois lorsqu’elle n’a pas encore rendu une décision relativement à la demande, et qu’elle constate qu’une partie à la demande «n’a pas collaboré de façon raisonnable au traitement expéditif de celle-ci». Ainsi, par exemple, lorsque la partie requérante retarde indûment la tenue de l’audience sur le bien-fondé de la demande, la partie intimée peut présenter une requête pour demander à la Cour d’abrégier le délai de délivrance d’un avis de conformité.

Compte tenu des très nombreuses procédures interlocutoires de cette nature actuellement en instance devant la Section de première instance, il semble que, dans bien des cas, les parties ont effectivement tenté de mener ces instances comme des actions pour contrefaçon ou des actions visant à obtenir un jugement déclaratoire sur la validité des brevets. En conséquence, elles ont tenté d’obtenir de la Cour la radiation ou la modification des avis d’allégation⁸. Des parties ont essayé, comme en l’espèce, d’obtenir la radiation de l’avis de requête introductive d’instance et une mesure équivalant à l’interrogatoire préalable de la partie opposée. Toutefois, dans l’affaire *Merck*

⁷ Rule 1605 [as enacted *idem*].

⁸ In the associated appeal involving the same parties heard at the same time as the present appeal, A-410-94, reasons dated October 18, 1994, this Court held that “the notice of allegation is beyond the reach of the Court’s jurisdiction in a judicial review proceeding” on the basis that such a document is a document filed with the Minister and not with the Court.

⁷ Règle 1605 [édictée, *idem*].

⁸ Dans l’appel connexe, A-410-94, qui concerne les mêmes parties et qui a été entendu en même temps que le présent appel, la Cour a prononcé des motifs le 18 octobre 1994, dans lesquels elle affirme que «l’avis d’allégation échappe à la compétence de la Cour dans une procédure de contrôle judiciaire» parce que ce document est déposé auprès du ministre et non auprès de la Cour.

*Canada*⁹ that these proceedings are not actions for determining validity or infringement: rather they are proceedings to determine whether the Minister may issue a notice of compliance. That decision must turn on whether there are allegations by the generic company sufficiently substantiated to support a conclusion for administrative purposes (the issue of a notice of compliance) that the applicant's patent would not be infringed if the generic's product is put on the market. It is useful to reiterate what the Court said in the *Merck* case [at pages 319-320].

The proceedings are not an action and their object is solely to prohibit the issuance of a notice of compliance under the *Food and Drug Regulations*. Manifestly, they do not constitute "an action for infringement of a patent"

Furthermore, since the regulations clearly allow the Minister, absent a timely application under s. 6, to issue a notice of compliance on the basis of the allegations in the notice of allegation, it would seem that on the hearing of such an application, at least where the notice has alleged non-infringement, the court should start from the proposition that the allegations of fact in the notice of allegation are true except to the extent that the contrary has been shown by the applicant. In determining whether or not the allegations are "justified" (s. 6(2)), the court must then decide whether, on the basis of such facts as have been assumed or proven, the allegations would give rise in law to the conclusion that the patent would not be infringed by the respondent.

In this connection, it may be noted that, while s. 7(2)(b) seems to envisage the court making a declaration of invalidity or non-infringement, it is clear to me that such declaration could not be given in the course of the s. 6 proceedings themselves. Those proceedings, after all, are instituted by the patentee and seek a prohibition against the Minister, since they take the form of a summary application for judicial review, it is impossible to conceive of them giving rise to a counterclaim by the respondent seeking such a declaration. Patent invalidity, like patent infringement cannot be litigated in this kind of proceeding. I can only think that the draftsman had in mind the possibility of there being parallel proceedings instituted by the second person which might give rise to such a declaration and be binding on the parties. It is, in any event, evident that the declaration referred to in s. 7(2)(b) is not a precondition to the ultimate dismissal of the s. 6 application, the consequences of which are separately dealt with in s. 7(4).

It will be noted that the Regulations nowhere create or abolish any rights of action between the parties: j

⁹ *Supra*, note 4.

*Frosst c. Canada*⁹, la Cour a clairement statué que ces procédures ne constituent pas des actions touchant la validité ou la contrefaçon d'un brevet: il s'agit plutôt de procédures visant à établir si le ministre peut délivrer un avis de conformité. Cette décision doit être axée sur la question de savoir si la société générique fait valoir des allégations suffisamment bien fondées pour appuyer la conclusion, tirée à des fins administratives (la délivrance d'un avis de conformité), que la mise en marché du produit générique ne violerait pas le brevet du requérant. Il est utile de reproduire les propos tenus par la Cour dans l'affaire *Merck*, précitée [aux pages 319 et 320].

La procédure engagée n'est pas une action et ne vise qu'à faire interdire la délivrance d'un avis de conformité sous le régime du *Règlement sur les aliments et drogues*. Manifestement, elle ne constitue pas une «action en contrefaçon de brevet» . . .

Au surplus, étant donné que le règlement habilite le ministre, si une demande fondée sur l'art. 6 n'est pas intentée dans les délais, à délivrer l'avis de conformité sur la foi des assertions contenues dans l'avis d'allégation, il semblerait qu'à l'audition de cette demande, du moins dans le cas où l'avis allègue la non-contrefaçon, la Cour doive présumer que les allégations de fait contenues dans l'avis d'allégation sont avérées sauf dans la mesure que la partie requérante prouve le contraire. Pour décider si les allégations sont «fondées» (art. 6(2)), la Cour doit examiner si, à la lumière de ces faits tels qu'ils sont présumés ou prouvés, ces allégations engageraient en droit à conclure que le brevet ne serait pas contrefait par la partie intimée.

À ce sujet, il y a lieu de noter que si l'art. 7(2)(b) semble prévoir que la Cour rend un jugement déclarant que le brevet n'est pas valide ou qu'il n'est pas contrefait, il ne fait aucun doute que ce jugement déclaratoire ne peut être rendu dans le cadre de la procédure fondée sur l'art. 6 elle-même. Cette procédure est après tout engagée par le breveté pour demander une interdiction contre le ministre; puisqu'elle revêt la forme d'un recours sommaire en contrôle judiciaire, il est impossible de concevoir qu'elle puisse donner lieu à une demande reconventionnelle de la part de l'intimé en vue de pareil jugement déclaratoire. L'invalidité de brevet, tout comme la contrefaçon de brevet, n'est pas une question relevant d'une procédure de ce genre. La seule explication est, à mon avis, que le rédacteur avait à l'esprit la possibilité de procédures parallèles intentées par la seconde personne et qui donneraient lieu à pareil jugement déclaratoire, exécutoire pour les parties. Quoi qu'il en soit, il est évident que le jugement déclaratoire visé à l'art. 7(2)(b) n'est pas la condition préalable du rejet ultime de la demande fondée sur l'art. 6, dont les conséquences sont prévues séparément à l'art. 7(4).

Soulignons qu'aucune des dispositions du Règlement ne crée ni n'abolit les droits d'action des parties l'une

⁹ Précitée, note 4.

instead they confer a right on the patentee to bring an application for prohibition against the Minister of National Health and Welfare. That is, the Regulations pertain to public law, not private rights of action. Of course the real adversary in such a prohibition proceeding is the generic company which served the notice of allegation.

If the Governor in Council had intended by these Regulations to provide for a final determination of the issues of validity or infringement, a determination which would be binding on all private parties and preclude future litigation of the same issues, it surely would have said so. This Court is not prepared to accept that patentees and generic companies alike have been forced to make their sole assertion of their private rights through the summary procedure of a judicial review application. As the Regulations direct that such issues as may be adjudicated at this time must be addressed through such a process, this is a fairly clear indication that these issues must be of a limited or preliminary nature. If a full trial of validity or infringement issues is required this can be obtained in the usual way by commencing an action.

For these reasons we are satisfied that the Trial Judge properly declined to make an order striking out, under Rule 419 or by means of the "gap" rule, as if this were an action. This is not to say that there is no jurisdiction in this Court either inherent or through Rule 5 by analogy to other rules, to dismiss in summary manner a notice of motion which is so clearly improper as to be bereft of any possibility of success.¹⁰ Such cases must be very exceptional and cannot include cases such as the present where there is simply a debatable issue as to the adequacy of the allegations in the notice of motion.

¹⁰ See e.g. *Cyanamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. v. Commissioner of Patents et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.); and the discussion in *Vancouver Island Peace Society v. Canada*, [1994] 1 F.C. 102 (T.D.), at pp. 120-121.

contre l'autre: elles confèrent plutôt au breveté le droit de présenter une demande de prohibition contre le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. Le Règlement ressortit donc au droit public et ne vise pas les droits d'action privés. La véritable partie opposée dans le cadre d'une telle procédure en prohibition est évidemment la société générique qui a signifié l'avis d'allégation.

Si, en prenant ce Règlement, le gouverneur en conseil avait eu l'intention de prévoir le prononcé d'une décision définitive sur la validité et la contrefaçon d'un brevet, qui lierait toutes les parties privées et empêcherait tout litige ultérieur visant les mêmes questions, il l'aurait sûrement exprimée. Le tribunal n'est pas disposé à accepter l'hypothèse voulant que les brevetés et les sociétés génériques soient forcés de faire valoir leurs droits privés uniquement au moyen de la procédure sommaire de demande de contrôle judiciaire. Étant donné que le Règlement dispose que les questions qui peuvent être tranchées à cette étape seront examinées dans le cadre d'une telle procédure, il est donc assez clair que ces questions sont obligatoirement de nature limitée ou préliminaire. Si l'instruction complète des questions de validité et de contrefaçon est nécessaire, on peut procéder de la façon habituelle en intentant une action.

Pour ces motifs, nous sommes convaincus que le juge de première instance a eu raison de refuser de prononcer une ordonnance de radiation sous le régime de la Règle 419 ou de la règle des lacunes, comme il l'aurait fait dans le cadre d'une action. Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli¹⁰. Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.

¹⁰ Voir, par exemple, *Cyanamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1^{re} inst.); et l'analyse figurant dans la décision *Vancouver Island Peace Society c. Canada*, [1994] 1 C.F. 102 (1^{re} inst.), aux p. 120 et 121.

Having come to this conclusion on the availability of striking out in such circumstances, I will not deal with the other finding of the learned Trial Judge that the originating notice of motion does in fact disclose a reasonable cause of action. I would not wish it to be thought, in not dealing with that issue, that this Court expresses any views on the conclusions of the learned Trial Judge in this respect. The ultimate adequacy of the respondents' allegations and evidence must be addressed by the judge hearing the application for prohibition on its merits.

Compelling Answers on Cross-Examination

In the proceedings before Noël J. the appellant had also requested that he order Robert J. Little, the deponent for the respondents Pharmacia and Farmitalia, to re-attend for further cross-examination on his affidavit and to reply to questions which he previously refused to answer. Noël J. declined to order such answers on the grounds that certain questions were not relevant to the issues to be addressed in the application for prohibition. In the case of certain questions allegedly related to credibility he examined the document supposedly creating an inconsistency in Mr. Little's position and decided that it did not.

I have examined these questions carefully and have concluded that there is no basis upon which this Court should interfere with the exercise of the Trial Judge's discretion. As indicated earlier, the Court should not interfere unless the trial judge has proceeded on an erroneous principle of law or on a misapprehension of the facts, or unless the decision would cause some injustice. None of these criteria have been met by the appellant in the present case. This is not to suggest of course that the appellant cannot make some of the same arguments in support of the proposition that the applicants for prohibition have not adequately proven their case. That is a matter to be argued before the judge of the Trial Division hearing the application for prohibition.

Compte tenu de cette conclusion quant à la possibilité de radier un document en pareilles circonstances, je ne traiterai pas de la conclusion du juge de première instance portant que l'avis de requête introductive d'instance révèle effectivement une cause raisonnable d'action. Je ne voudrais pas qu'on considère l'abstention de la Cour de se prononcer sur cette question comme l'expression d'une opinion sur les conclusions formulées à cet égard par le juge de première instance. La pertinence de la preuve et des allégations des intimés doit être appréciée, en définitive, par le juge qui entendra la demande d'interdiction au fond.

Les réponses aux questions posées en contre-interrogatoire

Devant le juge Noël, l'appelante a aussi demandé à la Cour d'enjoindre à Robert J. Little, l'auteur de l'affidavit déposé par les intimées Pharmacia et Farmitalia, de se présenter à nouveau pour être contre-interrogé relativement à son affidavit et pour répondre aux questions auxquelles il avait précédemment refusé de répondre. Le juge Noël a refusé de lui ordonner de fournir ces réponses, au motif que certaines questions ne se rapportaient pas aux questions à trancher dans le cadre de la demande de prohibition. En ce qui a trait à certaines questions qui auraient un lien avec la crédibilité de M. Little, le juge a examiné le document censé révéler une incohérence dans les propos de M. Little et il a décidé qu'il n'en révélait pas.

Après avoir examiné les questions soigneusement, j'ai conclu qu'aucun motif ne pourrait justifier que la Cour intervienne dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Comme je l'ai déjà mentionné, la Cour ne doit pas intervenir à moins que le juge de première instance ait appliqué un principe de droit erroné ou commis une erreur d'appréciation des faits, ou que la décision en cause entraîne une injustice. En l'espèce, l'appelante n'a satisfait à aucun de ces critères. Cette conclusion ne signifie évidemment pas que l'appelante ne serait pas autorisée à faire valoir les mêmes arguments à l'appui de sa prétention voulant que les requérants n'aient pas établi de façon satisfaisante que la prohibition doit être accordée. Cette question doit être débattue devant le juge de première instance qui tranchera la demande d'interdiction.

Disposition

This appeal should therefore be dismissed with costs.

STONE J.A.: I agree.

ROBERTSON J.A.: I agree.

Dispositif

L'appel devrait donc être rejeté avec dépens.

^a LE JUGE STONE, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.