

A-413-06  
2007 FCA 163

A-413-06  
2007 CAF 163

**Sanofi-Aventis Canada Inc.** (*Appellant*) (*Applicant*)

**Sanofi-Aventis Canada Inc.** (*appelante*)  
(*demanderesse*)

v.

c.

**Novopharm Limited and The Minister of Health**  
(*Respondents*) (*Respondents*)

**Novopharm Limitée et Le ministre de la Santé**  
(*intimés*) (*défendeurs*)

and

et

**Schering Corporation** (*Respondent*) (*Respondent/*  
*Patentee*)

**Schering Corporation** (*intimée*) (*défenderesse/*  
*brevetée*)

**INDEXED AS: SANOFI-AVENTIS CANADA INC. v. NOVOPHARM LTD. (F.C.A.)**

**RÉPERTORIÉ: SANOFI-AVENTIS CANADA INC. c. NOVOPHARM LTÉE (C.A.F.)**

Federal Court of Appeal, Nadon, Sexton and Sharlow JJ.A.—Toronto, January 9; Ottawa, April 23, 2007.

Cour d'appel fédérale, juges Nadon, Sexton et Sharlow, J.C.A.—Toronto, 9 janvier; Ottawa, 23 avril 2007.

*Patents — Practice — Abuse of process — Appeal from Federal Court decision reversing Prothonotary's order and allowing Novopharm's motion for summary dismissal of Sanofi-Aventis' application for prohibition order — Novopharm alleging Canadian patent No. 1341206 invalid — Arguing application for prohibition order abuse of process under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6(5)(b) as Sanofi-Aventis already failed to show similar allegations of invalidity unjustified in previous proceeding against other generic manufacturer — Appeal dismissed (Nadon J.A. dissenting) — Permitting same innovator to relitigate same issues repeatedly posing severe threat to integrity of adjudicative process, principle of finality, efficiency of judicial system.*

*Brevets — Pratique — Abus de procédure — Appel de la décision de la Cour fédérale, qui a annulé l'ordonnance du protonotaire et accueilli la requête en rejet sommaire de Novopharm quant à une demande formulée par Sanofi-Aventis pour obtenir une ordonnance d'interdiction — Novopharm alléguait que le brevet canadien n° 1341206 était invalide — Elle soutenait que la demande présentée en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction constituait un abus de procédure en vertu de l'art. 6(5)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) puisque Sanofi-Aventis n'était pas parvenue à établir auparavant le caractère injustifié des allégations d'invalidité semblables formulées par un autre fabricant de médicaments génériques — Appel rejeté (le juge Nadon, J.C.A., dissident) — Le fait de permettre à un même innovateur de débattre à nouveau les mêmes questions de façon répétée pose une grave menace à l'intégrité du processus décisionnel judiciaire, au principe de la stabilité des décisions, de même qu'à l'efficacité du système judiciaire.*

This was an appeal from a decision of the Federal Court reversing the Prothonotary's order dismissing Novopharm Limited's motion for the summary dismissal of Sanofi-Aventis Canada Inc.'s application for an order prohibiting the Minister of Health from issuing a notice of compliance to Novopharm. Sanofi-Aventis had made this application after receiving a notice of allegation (NOA) from Novopharm alleging the invalidity of Canadian patent No. 1341206 (the '206 patent).

Il s'agissait d'un appel de la décision de la Cour fédérale, qui a annulé la décision du protonotaire rejetant la requête en rejet sommaire de Novopharm Limitée quant à une demande formulée par Sanofi-Aventis Canada Inc. pour obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Novopharm. Sanofi-Aventis avait présenté cette demande après avoir reçu un avis d'allégation de Novopharm, qui alléguait l'invalidité du brevet canadien n°

The Federal Court held that Sanofi-Aventis' application was an abuse of process pursuant to paragraph 6(5)(b) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* because Sanofi-Aventis had already failed to show, in *Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.*, that similar allegations of invalidity made by another generic drug manufacturer (Apotex Inc.) with respect to the '206 patent were unjustified.

*Held* (Nadon J.A. dissenting), the appeal should be dismissed.

*Per* Sexton J.A. (Sharlow J.A. concurring): The allegations in the Apotex and Novopharm NOAs were the same in their material respects, and Sanofi-Aventis' attempt to relitigate these allegations amounted to an abuse of process, even though the decision on sound prediction in *Aventis Pharma* was not binding as it involved a question of fact, and despite the fact that it was not possible to say that Sanofi-Aventis' application had no chance of success. This analysis was informed by the principles enunciated by the S.C.C. in *Toronto (City) v. C.U.P.E., Local 79*. Permitting the same innovator to relitigate the same issues repeatedly poses a severe threat to the integrity of the adjudicative process, the principle of finality, and the efficiency of the judicial system. Once relitigation has been established, no additional element of misconduct is required to find abuse of process in Canada.

While it is important in each case to ensure the application of the doctrine of abuse of process does not give rise to unfairness in the circumstances, no such unfairness resulted in the present case. All parties (innovators and generics) are held to the same standard: they must each put forward their entire case, complete with all relevant evidence, at first instance. The additional evidence adduced by Sanofi-Aventis and Schering Corporation was a collateral attack on the *Aventis Pharma* finding as to sound prediction. It did not change the fact that they could not attempt to relitigate a claim they had already made. They were required to put their best foot forward in the earlier proceedings.

*Per* Nadon J.A. (dissenting): This was not a case where the doctrine of abuse of process should be applied. The parties to the proceedings herein were not the same as those in *Aventis Pharma*. The issue herein and in *Aventis Pharma* was

1341206 (le brevet '206). La Cour fédérale a statué que la demande de Sanofi-Aventis constituait un abus de procédure en vertu de l'alinéa 6(5)b) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* parce que Sanofi-Aventis n'était pas parvenue à établir auparavant, dans l'affaire *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, le caractère injustifié des allégations d'invalidité semblables formulées par un autre fabricant de médicaments génériques (Apotex Inc.) relativement au brevet '206.

*Arrêt* (le juge Nadon, J.C.A., dissident) : l'appel doit être rejeté.

Le juge Sexton, J.C.A. (la juge Sharlow, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : Les allégations formulées dans les avis d'allégation d'Apotex et de Novopharm étaient les mêmes sous tous les aspects importants, et la tentative de Sanofi-Aventis de débattre à nouveau ces allégations équivalait à un abus de procédure même si la conclusion relative à la prédiction valable dégagée dans l'affaire *Aventis Pharma* n'était pas exécutoire parce qu'elle portait sur une question de fait et même s'il n'était pas possible de dire que la demande de Sanofi-Aventis n'avait aucune chance de succès. Cette analyse a été éclairée par les principes que la C.S.C. a énoncés dans l'arrêt *Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79*. Le fait de permettre à un même innovateur de débattre à nouveau les mêmes questions de façon répétée pose une grave menace à l'intégrité du processus décisionnel judiciaire, au principe de la stabilité des décisions, de même qu'à l'efficacité du système judiciaire. Dès que la remise en cause a été établie, aucun élément additionnel d'inconduite n'est requis pour conclure à l'existence d'un abus de procédure au Canada.

Bien qu'il soit important dans chaque affaire de s'assurer que l'application de la doctrine de l'abus de procédure n'est pas source d'inéquité dans les circonstances, ce n'était pas le cas en l'espèce. Toutes les parties (innovateurs et fabricants de médicaments génériques) sont tenues de respecter la même norme : chacune est tenue de présenter tous ses arguments, ainsi que tous les éléments de preuve pertinents, en première instance. Les éléments de preuve additionnels que Sanofi-Aventis et Schering Corporation ont produits constituaient une attaque indirecte contre la décision rendue dans l'affaire *Aventis Pharma* quant à la prédiction valable. Ces éléments de preuve ne changeaient pas le fait que ces parties ne pouvaient pas tenter de débattre à nouveau une demande qu'elles avaient déjà présentée. Dans l'instance antérieure, les parties étaient tenues de présenter leurs meilleurs arguments.

Le juge Nadon, J.C.A. (dissident) : Il ne s'agissait pas d'une affaire où il fallait appliquer la doctrine de l'abus de procédure. Les parties à la présente instance n'étaient pas les mêmes que celles qui ont comparu dans l'affaire *Aventis*

primarily one of fact and, as a result, it was open to the trier of fact in this proceeding to come to a different conclusion. Sanofi-Aventis, in seeking to prohibit the Minister from issuing an NOC to Novopharm, was simply exercising its rights under the Regulations, which do not expressly or implicitly prevent a patentee from relitigating an issue previously litigated against another generic drug manufacturer. There was also no “additional element” in the present matter that would have rendered Sanofi-Aventis’ application abusive. Finally, Sanofi-Aventis’ conduct did not call for the application of the doctrine of abuse of process, and the proceedings it commenced following service of Novopharm’s NOA were neither oppressive nor vexatious.

*Pharma*. Les questions qui étaient en litige en l’espèce et dans l’affaire *Aventis Pharma* étaient principalement des questions de fait et, par conséquent, il était loisible au juge des faits dans la présente instance de tirer une conclusion différente. Sanofi-Aventis, en cherchant à interdire au ministre de délivrer un avis de conformité à Novopharm, exerçait simplement les droits que lui accorde le Règlement, qui n’empêche pas expressément ou implicitement un breveté de débattre à nouveau une question déjà plaidée contre un autre fabricant de médicaments génériques. De même, il n’y avait en l’espèce aucun « élément additionnel » qui aurait fait de la demande de Sanofi-Aventis un abus de procédure. Enfin, la conduite de Sanofi-Aventis ne déclenchait pas l’application de la doctrine de l’abus de procédure et l’instance qu’elle a engagée à la suite de la signification de l’avis d’allégation de Novopharm n’était ni oppressive ni vexatoire.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 419.  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 221.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4.  
*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, ss. 5 (as am. by SOR/98-166, s. 4; 99-379, s. 2), 6(1) (as am. by SOR/98-166, s. 5), (2), (5)(b) (as am. *idem*; 2006-242, s. 3), 7(2)(b).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*J.M. Voith GmbH v. Beloit Corp.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322; 128 N.R. 54 (F.C.A.); *Toronto (City) v. C.U.P.E., Local 79*, [2003] 3 S.C.R. 77; (2003), 232 D.L.R. (4th) 385; [2003] CLLC 220-071; 17 C.R. (6th) 311 N.R. 201; 179 O.A.C. 291; 2003 SCC 63; *Glaxo Group Ltd. v. Canada (Minister of Health)*, 2001 FCT 16.

##### CONSIDERED:

*Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 161; 278 F.T.R. 1; 2005 FC 1283; *affd* (2006), 265 D.L.R. (4th) 308; 46 C.P.R. (4th) 401; 349 N.R. 183; 2006 FCA 64; leave to appeal to S.C.C. refused, [2006] 2 S.C.R. xi; *David Bull Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 F.C. 588; (1994), 58 C.P.R. (3d) 209; 176 N.R. 48 (C.A.); *Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 358; 172 F.T.R. 81 (F.C.T.D.); *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959; (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; [1990] 6 W.W.R. 385;

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4.  
*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, art. 5 (mod. par DORS/98-166, art. 4; 99-379, art. 2), 6(1) (mod. par DORS/98-166, art. 5), (2), (5)(b) (mod., *idem*; 2006-242, art. 3), 7(2)(b).  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règle 419.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 221.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.*, [1991] A.C.F. n° 503 (C.A.) (QL); *Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79*, [2003] 3 R.C.S. 77; 2003 CSC 63; *Glaxo Group Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2001 CFPI 16.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 1283; *conf.* par 2006 CAF 64; autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2006] 2 R.C.S. xi; *David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 C.F. 588 (C.A.); *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.*, [1999] A.C.F. n° 959 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959; *Bradford & Bingley Building Society v. Seddon*, [1999] 1 W.L.R. 1482 (C.A.); *R. c. Power*, [1994] 1 R.C.S. 601; *R. c. Conway*, [1989] 1 R.C.S. 1659; *R. c. Scott*, [1990] 3 R.C.S. 979; *Danyluk c.*

49 B.C.L.R. (2d) 273; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 117 N.R. 321; *Bradford & Bingley Building Society v. Seddon*, [1999] 1 W.L.R. 1482 (C.A.); *R. v. Power*, [1994] 1 S.C.R. 601; (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 269; 365 A.P.R. 269; 89 C.C.C. (3d) 1; 29 C.R. (4th) 1; 2 M.V.R. (3d) 161; 165 N.R. 241; *R. v. Conway*, [1989] 1 S.C.R. 1659; (1989), 49 C.C.C. (3d) 289; 70 C.R. (3d) 209; 40 C.R.R. 1; 96 N.R. 241; 34 O.A.C. 165; *R. v. Scott*, [1990] 3 S.C.R. 979; (1990), 61 C.C.C. (3d) 300; 2 C.R. (4th) 153; 1 C.R.R. (2d) 82; 116 N.R. 361; 43 O.A.C. 277; *Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc.*, [2001] 2 S.C.R. 460; (2001), 201 D.L.R. (4th) 193; 34 Admin. L.R. (3d) 163; 10 C.C.E.L. (3d) 1; 7 C.P.C. (5th) 199; 272 N.R. 1; 149 O.A.C. 1; 2001 SCC 44; *Johnson v Gore Wood & Co*, [2001] 2 WLR 72 (H.L.); *Bragg v. Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd. and C. E. Heath & Co. (Marine) Ltd.*, [1982] 2 Lloyd's Rep. 132 (C.A.); *Janssen-Ortho v. Novopharm Ltd.* (2006), 57 C.P.R. (4th) 6; 2006 FC 1234; *Janssen-Ortho v. Novopharm Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 353; 264 F.T.R. 202; 2004 FC 1631; *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 50; 158 F.T.R. 135 (F.C.T.D.); *Glaxo Group Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2000), 6 C.P.R. (4th) 73; 188 F.T.R. 1 (F.C.T.D.); aff'd (2001), 11 C.P.R. (4th) 417; 273 N.R. 166; 2001 FCA 96.

## REFERRED TO:

*Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 219 Sask. R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 2002 SCC 33; *Elders Grain Co. v. Ralph Misener (The)*, [2005] 3 F.C.R. 367; (2005), 334 N.R. 1; 2005 FCA 139; *AB Hassle v. Apotex Inc.*, [2006] 4 F.C.R. 513; (2006), 265 D.L.R. (4th) 363; 47 C.P.R. (4th) 329; 350 N.R. 219; 2006 FCA 51; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153; (2002), 219 D.L.R. (4th) 660; 21 C.P.R. (4th) 499; 296 N.R. 130; 2002 SCC 77; *Bayer Inc. v. Apotex Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 334 (F.C.T.D.); *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1999), 87 C.P.R. (3d) 251; 164 F.T.R. 22 (F.C.T.D.); *GlaxoSmithKline Inc. v. Apotex Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 350; 239 F.T.R. 32; 2003 FC 1055; *Novartis A.G. v. Apotex Inc.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 450; 298 N.R. 348; 2002 FCA 440; *Pfizer Canada Inc. et al. v. Apotex Inc. et al.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 245; 266 N.R. 371 (F.C.A.); *Toronto (City) v. Canadian Union of Public Employees, Local 791* (2001), 55 O.R. (3d) 541; 205 D.L.R. (4th) 280; 149 O.A.C. 213 (C.A.); *Demeter v. British Pacific Life Insurance Co.* (1983), 43 O.R. (2d) 33; 150 D.L.R. (3d) 249; 2 C.C.L.I. 246; 37 C.P.C. 277; [1983] I.L.R. 6498 (H.C.J.); aff'd (1984), 48 O.R. (2d)

*Ainsworth Technologies Inc.*, [2001] 2 R.C.S. 460; 2001 CSC 44; *Johnson v Gore Wood & Co*, [2001] 2 WLR 72 (H.L.); *Bragg v. Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd. and C. E. Heath & Co. (Marine) Ltd.*, [1982] 2 Lloyd's Rep. 132 (C.A.); *Janssen-Ortho c. Novopharm Ltd.*, 2006 CF 1234; *Janssen-Ortho c. Novopharm Ltd.*, 2004 CF 1631; *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1998] A.C.F. n° 1706 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Glaxo Group Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [2000] A.C.F. n° 585 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); conf. par 2001 CAF 96.

## DÉCISIONS CITÉES :

*Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235; 2002 CSC 33; *Elders Grain Co. c. Ralph Misener (Le)*, [2005] 3 R.C.F. 367; 2005 CAF 139; *AB Hassle c. Apotex Inc.*, [2006] 4 R.C.F. 513; 2006 CAF 51; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153; 2002 CSC 77; *Bayer Inc. c. Apotex Inc.*, [1998] A.C.F. n° 1839 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1999] A.C.F. n° 348 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.*, 2003 CF 1055; *Novartis A.G. c. Apotex Inc.*, 2002 CAF 440; *Pfizer Canada Inc. et al. c. Apotex Inc. et al.*, [2001] A.C.F. n° 17 (C.A.) (QL); *Toronto (City) v. Canadian Union of Public Employees, Local 791* (2001), 55 O.R. (3d) 541; 205 D.L.R. (4th) 280; 149 O.A.C. 213 (C.A.); *Demeter v. British Pacific Life Insurance Co.* (1983), 43 O.R. (2d) 33; 150 D.L.R. (3d) 249; 2 C.C.L.I. 246; 37 C.P.C. 277; [1983] I.L.R. 6498 (H.C.J.); conf. par (1984), 48 O.R. (2d) 266; 13 D.L.R. (4th) 318; 8 C.C.L.I. 286; [1985] I.L.R. 7151; 7 O.A.C. 143 (C.A.); *Hunter v. Chief Constable of the West Midlands Police*, [1982] A.C. 529 (H.L.); *Franco v. White* (2001), 53 O.R. (3d) 391; 198 D.L.R. (4th) 541; 3 C.P.C. (5th) 189; 142 O.A.C. 116 (C.A.); *Stevenson v. Bomac Construction*, [1986] 5 W.W.R. 21; 48 Sask. R. 62 (C.A.); *Bjarnarson v.*

266; 13 D.L.R. (4th) 318; 8 C.C.L.I. 286; [1985] I.L.R. 7151; 7 O.A.C. 143; *Hunter v. Chief Constable of the West Midlands Police*, [1982] A.C. 529 (H.L.); *Franco v. White* (2001), 53 O.R. (3d) 391; 198 D.L.R. (4th) 541; 3 C.P.C. (5th) 189; 142 O.A.C. 116 (C.A.); *Stevenson v. Bomac Construction*, [1986] 5 W.W.R. 21; 48 Sask. R. 62 (C.A.); *Bjarnarson v. Manitoba (Government of)* (1987), 38 D.L.R. (4th) 32; [1987] 4 W.W.R. 645; 48 Man. R. (2d) 149; 21 C.P.C. (2d) 304 (Man. Q.B.); affd (1987), 45 D.L.R. (4th) 766; [1988] 1 W.W.R. 422; 50 Man. R. (2d) 178; 21 C.P.C. (2d) 312 (Man. C.A.); *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, [2002] 3 F.C. 221; (2001), 16 C.P.R. (4th) 21; 213 F.T.R. 161; 2001 FCT 1264; affd (2002), 22 C.P.R. (4th) 1; 298 N.R. 323; 2002 FCA 421; *AB Hassle v. RhoxalPharma Inc.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 298; 222 F.T.R. 48; 2002 FCT 780.

APPEAL from a Federal Court decision ((2006), 56 C.P.R. (4th) 242; 2006 FC 1135) reversing the Prothonotary's order and allowing Novopharm Limited's motion for the summary dismissal of Sanofi-Aventis Canada Inc.'s application for a prohibition order. Appeal dismissed, Nadon J.A. dissenting.

APPEARANCES:

*Gunars A. Gaikis, J. Sheldon Hamilton and Mark G. Biernacki* for appellant (applicant).  
*Jonathan Stainsby and Mark Edward Davis* for respondent (respondent) Novopharm Limited.  
 No one appearing for respondent (respondent) Minister of Health.  
*Anthony George Creber* for respondent (respondent/patentee) Schering Corporation.

SOLICITORS OF RECORD:

*Smart & Biggar*, Toronto, for appellant (applicant).  
*Heenan Blaikie LLP*, Toronto, for respondent (respondent) Novopharm Limited.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent (respondent) Minister of Health.  
*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Ottawa, for respondent (respondent/patentee) Schering Corporation.

*Manitoba (Government of)* (1987), 38 D.L.R. (4th) 32; [1987] 4 W.W.R. 645; 48 Man. R. (2d) 149; 21 C.P.C. (2d) 304 (B.R. Man.); conf. par (1987), 45 D.L.R. (4th) 766; [1988] 1 W.W.R. 422; 50 Man. R. (2d) 178; 21 C.P.C. (2d) 312 (C.A. Man.); *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [2002] 3 C.F. 221; 2001 CFPI 1264; conf. par 2002 CAF 421; *AB Hassle c. RhoxalPharma Inc.*, 2002 CFPI 780.

APPEL de la décision de la Cour fédérale (2006 CF 1135), qui a annulé l'ordonnance du protonotaire et accueilli la requête en rejet sommaire de Novopharm Limitée quant à une demande formulée par Sanofi-Aventis Canada Inc. pour obtenir une ordonnance d'interdiction. Appel rejeté, le juge Nadon, J.C.A., dissident.

ONT COMPARU :

*Gunars A. Gaikis, J. Sheldon Hamilton et Mark G. Biernacki* pour l'appelante (demanderesse).  
*Jonathan Stainsby et Mark Edward Davis* pour l'intimée (défenderesse) Novopharm Limitée.  
 Aucune comparution pour l'intimé (défendeur) le ministre de la Santé.  
*Anthony George Creber* pour l'intimée (défenderesse/brevetée) Schering Corporation.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

*Smart & Biggar*, Toronto, pour l'appelante (demanderesse).  
*Heenan Blaikie S.E.N.C. R.L., SRL*, Toronto, pour l'intimée (défenderesse) Novopharm Limitée.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l'intimé (défendeur) ministre de la Santé.  
*Gowling Lafleur Henderson s.r.l.*, Ottawa, pour l'intimée (défenderesse/brevetée) Schering Corporation.

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

[1] SEXTON J.A.: The principal issue in this case relates to the scope of the abuse of process provision in paragraph 6(5)(b) [as am. by SOR/98-166, s. 5] of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (the NOC Regulations) and specifically whether the holder of a pharmaceutical patent, having failed to establish that an allegation of invalidity made by one generic drug manufacturer is not justified, abuses the NOC process by seeking to relitigate the same allegation of invalidity when it is made by a second generic company.

[2] This is an appeal from the decision of Tremblay-Lamer J. of the Federal Court in *Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Novopharm Ltd.* (2006), 56 C.P.R. (4th) 242 (F.C.). In the court below, Novopharm Limited (Novopharm) sought to appeal an order of Prothonotary Milczynski dated May 8, 2006 wherein she dismissed Novopharm's motion for summary dismissal of an application brought by Sanofi-Aventis Canada Inc. (Sanofi-Aventis) regarding a notice of allegation (NOA) sent to Sanofi-Aventis by Novopharm in respect of Canadian Patent No. 1341206 (the '206 patent) for the drug ramipril. Tremblay-Lamer J. reversed the Prothonotary's decision and granted the motion for dismissal.

[3] The appellant in this appeal is Sanofi-Aventis. In addition, although Schering Corporation (Schering) is listed as a respondent, it is the owner of the '206 patent and its interests are aligned with those of Sanofi-Aventis. Sanofi-Aventis and Schering argue that Tremblay-Lamer J. erred in dismissing the application on the basis that it is an abuse of process.

[4] For the reasons that follow, this appeal will be dismissed.

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

[1] LEJUGESEXTON, J.C.A. : En l'espèce, le principal point en litige concerne la portée de la disposition relative aux abus de procédure qui figure à l'alinéa 6(5)(b) [mod. par DORS/98-166, art. 5] du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement) et, plus précisément, la question de savoir si le titulaire d'un brevet pharmaceutique, qui n'est pas parvenu à établir qu'une allégation d'invalidité formulée par un fabricant de médicaments génériques n'est pas justifiée, abuse du processus des avis de conformité en tentant de débattre à nouveau la même allégation d'invalidité lorsqu'elle est formulée par un second fabricant de médicaments génériques.

[2] Il s'agit d'un appel de la décision que la juge Tremblay-Lamer, de la Cour fédérale, a rendue dans l'affaire *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Novopharm Ltée*, 2006 CF 1135. En première instance, Novopharm Limitée (Novopharm) cherchait à interjeter appel d'une ordonnance datée du 8 mai 2006 par laquelle la protonotaire Milczynski avait rejeté la requête en rejet sommaire de Novopharm quant à une demande formulée par Sanofi-Aventis Canada Inc. (Sanofi-Aventis), relativement à un avis d'allégation que Novopharm avait envoyé à cette dernière au sujet du brevet canadien n° 1341206 (le brevet '206) visant un médicament appelé « ramipril ». La juge Tremblay-Lamer a annulé la décision de la protonotaire et a accueilli la requête en rejet.

[3] Dans le présent appel, l'appelante est Sanofi-Aventis. En outre, même si Schering Corporation (Schering) est inscrite comme intimée, c'est elle qui est titulaire du brevet '206 et ses intérêts sont alignés sur ceux de Sanofi-Aventis. Ces deux parties soutiennent que la juge Tremblay-Lamer a commis une erreur en rejetant la demande au motif que celle-ci constitue un abus de procédure.

[4] Pour les motifs qui suivent, le présent appel sera rejeté.

## BACKGROUND

[5] The NOA at issue in these proceedings is not the first to target the '206 patent. On June 20, 2003, Apotex Inc. (Apotex) served an NOA on Sanofi-Aventis (the Apotex NOA) alleging that the '206 patent was invalid on a number of grounds, including that the inventors could not have soundly predicted that the compounds claimed in the patent would be useful for the stated purpose. Sanofi-Aventis responded to this NOA by bringing an application in accordance with subsection 6(1) [as am. *idem*] of the NOC Regulations before Mactavish J., but was unsuccessful in persuading Justice Mactavish that the allegations in the Apotex NOA were unjustified (*Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 161 (F.C.) (*Apotex*)). On appeal, Mactavish J.'s decision was upheld by this Court (*Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.* (2006), 265 D.L.R. (4th) 308 (F.C.A.)).

[6] Prior to the conclusion of the proceedings concerning the Apotex NOA, Novopharm sent its own NOA to Sanofi-Aventis (the Novopharm NOA), which, like the Apotex NOA, alleged that the '206 patent was invalid on the basis of lack of sound prediction. Sanofi-Aventis then initiated a second application pursuant to subsection 6(1) of the NOC Regulations seeking an order that the allegations in the Novopharm NOA were not justified. In response, Novopharm brought a motion under paragraph 6(5)(b) of the NOC Regulations to dismiss the application on the ground that it was redundant, scandalous, frivolous or vexatious or otherwise an abuse of process by virtue of the dismissal of the earlier application against Apotex. It is this motion that is the subject of this appeal.

## DECISIONS BELOW

[7] Prothonotary Milczynski dismissed the motion on the basis that the application of the doctrines of *res judicata*, issue estoppel and abuse of process require that there be a final decision and that a decision is only final and binding when all available reviews have been

## CONTEXTE

[5] L'avis d'allégation dont il est question en l'espèce n'est pas le premier à viser le brevet '206. Le 20 juin 2003, Apotex Inc. (Apotex) a signifié à Sanofi-Aventis un avis d'allégation (l'avis d'allégation d'Apotex) selon lequel le brevet '206 était invalide pour un certain nombre de motifs, dont celui que les inventeurs n'auraient pas pu prédire valablement que les composés revendiqués dans le brevet seraient utiles aux fins déclarées. Sanofi-Aventis a réagi à cet avis d'allégation en présentant une demande, conformément au paragraphe 6(1) [mod., *idem*] du Règlement, devant la juge Mactavish, mais elle n'a pas réussi à convaincre cette dernière du caractère injustifié des allégations formulées dans l'avis d'allégation d'Apotex (*Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 1283 (*Apotex*)). En appel, la présente Cour a confirmé la décision de la juge Mactavish (*Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 64).

[6] Avant la conclusion de l'instance concernant l'avis d'allégation d'Apotex, Novopharm a envoyé son propre avis d'allégation à Sanofi-Aventis (l'avis d'allégation de Novopharm); cet avis, à l'instar de celui d'Apotex, alléguait que le brevet '206 était invalide pour cause d'absence de prédiction valable. Sanofi-Aventis a ensuite introduit une seconde demande, conformément au paragraphe 6(1) du Règlement, pour solliciter une ordonnance portant que les allégations formulées dans l'avis d'allégation de Novopharm étaient injustifiées. En réponse, Novopharm a présenté une requête en vertu de l'alinéa 6(5)b) du Règlement pour que soit rejetée la demande au motif que celle-ci était inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou qu'elle constituait autrement un abus de procédure, vu le rejet de la demande antérieure contre Apotex. C'est sur cette requête que porte le présent appel.

## LES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX D'INSTANCE INFÉRIEURE

[7] La protonotaire Milczynski a rejeté la requête au motif que l'application des règles de l'autorité de la chose jugée, de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée et de l'abus de procédure exige qu'il y ait eu une décision définitive, et qu'une décision n'est

exhausted or abandoned. In her analysis, the *Apotex* decision was not final because the Supreme Court of Canada had not finally disposed of the case.

[8] Tremblay-Lamer J. disagreed with the Prothonotary's assessment that the decision was not final and in any event noted that there was no longer any doubt as to whether the decision was final because the Supreme Court had finally disposed of the case by refusing leave to appeal [[2006] 2 S.C.R. xi]. She therefore reviewed the matter *de novo*. In my view, she was correct to do so. She held [at paragraph 23] that an application would be dismissed as abusive under paragraph 6(5)(b) if it is one that is "so clearly futile that it has not the slightest chance of success" or if it is "plain and obvious" [at paragraph 24] that the applicant will not succeed. In her view, this test was satisfied on the facts of the present case. She held that the allegations in the *Apotex* and *Novopharm* NOAs were similar in all material respects and that Mactavish J.'s decision in the *Apotex* proceeding would be binding on the judge hearing the present application, regardless of the fact that *Sanofi-Aventis* and *Schering* had attempted to adduce new evidence not before Mactavish J. Accordingly, Justice Tremblay-Lamer concluded that *Sanofi-Aventis* had no chance of success and therefore that its application was an abuse of process.

[9] Tremblay-Lamer J. also held that *Sanofi-Aventis*' application was an inefficient use of judicial resources, undermined the integrity of the justice system and threatened the principle of finality that is crucial to the proper administration of justice. In addition, she emphasized that one of the purposes of the *NOC* Regulations is to curb unnecessary litigation. To allow repetitious litigation such as that attempted by *Sanofi-Aventis* would, in her opinion, be contrary to this objective. Tremblay-Lamer J. thus granted the motion and dismissed *Sanofi-Aventis*' application.

définitive et ne lie les parties que lorsque tous les recours possibles en révision sont épuisés ou ont été abandonnés. Selon l'analyse de la protonotaire, la décision *Apotex* n'était pas définitive car la Cour suprême du Canada n'avait pas tranché l'affaire définitivement.

[8] La juge Tremblay-Lamer a exprimé son désaccord avec l'évaluation de la protonotaire selon laquelle la décision n'était pas définitive et, en tout état de cause, elle a fait remarquer que la question de savoir si la décision était définitive ou non ne faisait plus aucun doute car la Cour suprême avait finalement tranché l'affaire en refusant l'autorisation de pourvoi [[2006] 2 R.C.S. xi]. Elle a donc instruit l'affaire *de novo*. À mon avis, elle a eu raison de le faire. Elle a soutenu [au paragraphe 23] qu'une demande sera radiée pour cause d'abus de procédure aux termes de l'alinéa 6(5)b) s'il s'agit d'une demande « si manifestement futile qu'elle n'a pas la moindre chance de succès » ou s'il est « évident et manifeste » [au paragraphe 24] que le demandeur n'a aucune chance de succès. À son avis, ce critère était respecté au vu des faits de l'espèce. Elle a ajouté que les allégations formulées dans les avis d'allégation d'*Apotex* et de *Novopharm* étaient semblables sous tous les aspects importants et que la décision de la juge Mactavish dans l'action d'*Apotex* lierait le juge saisi de la présente demande, et ce, même si *Sanofi-Aventis* et *Schering* avaient tenté de produire des éléments de preuve nouveaux, qui n'avaient pas été soumis à la juge Mactavish. La juge Tremblay-Lamer a donc conclu que *Sanofi-Aventis* n'avait aucune chance de succès et que, de ce fait, sa demande constituait un abus de procédure.

[9] La juge Tremblay-Lamer a soutenu également que la demande de *Sanofi-Aventis* constituait une mauvaise utilisation des ressources judiciaires, qu'elle allait à l'encontre de l'intégrité du système judiciaire et qu'elle enfreignait le principe de l'irrévocabilité des décisions, qui est si important pour la bonne administration de la justice. En outre, elle a souligné que l'un des objets du Règlement est de mettre un frein aux litiges inutiles. À son avis, permettre que l'on procède à une remise en cause comme celle que tentait d'effectuer *Sanofi-Aventis* serait contraire à cet objet. La juge Tremblay-Lamer a donc fait droit à la requête et rejeté la demande de *Sanofi-Aventis*.



## REGULATORY REGIME

[10] This appeal concerns the requirements set out in the NOC Regulations. The relevant sections of the NOC Regulations are as follows [s. 5 (as am. by SOR/98-166, s. 4; 99-379, s. 2)]:

5. (1) Where a person files or has filed a submission for a notice of compliance in respect of a drug and compares that drug with, or makes reference to, another drug for the purpose of demonstrating bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable, bioavailability characteristics and that other drug has been marketed in Canada pursuant to a notice of compliance issued to a first person and in respect of which a patent list has been submitted, the person shall, in the submission, with respect to each patent on the register in respect of the other drug,

...

(b) allege that

- (i) the statement made by the first person pursuant to paragraph 4(2)(c) is false,
- (ii) the patent has expired,
- (iii) the patent is not valid, or
- (iv) no claim for the medicine itself and no claim for the use of the medicine would be infringed by the making, constructing, using or selling by that person of the drug for which the submission for the notice of compliance is filed.

...

(3) Where a person makes an allegation pursuant to paragraph (1)(b) or (1.1)(b) or subsection (2), the person shall

(a) provide a detailed statement of the legal and factual basis for the allegation;

...

6. (1) A first person may, within 45 days after being served with a notice of an allegation pursuant to paragraph 5(3)(b) or (c), apply to a court for an order prohibiting the Minister from issuing a notice of compliance until after the expiration of a patent that is the subject of the allegation.

## LE RÉGIME RÉGLEMENTAIRE

[10] Le présent appel a trait aux conditions énoncées dans le Règlement dont les dispositions applicables sont les suivantes [art. 5 (mod. par DORS/98-166, art. 4; 99-379, art. 2)]:

5. (1) Lorsqu'une personne dépose ou a déposé une demande d'avis de conformité pour une drogue et la compare, ou fait référence, à une autre drogue pour en démontrer la bioéquivalence d'après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, cette autre drogue ayant été commercialisée au Canada aux termes d'un avis de conformité délivré à la première personne et à l'égard de laquelle une liste de brevets a été soumise, elle doit inclure dans la demande, à l'égard de chaque brevet inscrit au registre qui se rapporte à cette autre drogue:

[. . .]

b) soit une allégation portant que, selon le cas:

- (i) la déclaration faite par la première personne aux termes de l'alinéa 4(2)c) est fautive,
- (ii) le brevet est expiré,
- (iii) le brevet n'est pas valide,
- (iv) aucune revendication pour le médicament en soi ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne seraient contrefaites advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente par elle de la drogue faisant l'objet de la demande d'avis de conformité.

[. . .]

(3) Lorsqu'une personne fait une allégation visée aux alinéas (1)b) ou (1.1)b) ou au paragraphe (2), elle doit:

a) fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels elle se fonde;

[. . .]

6. (1) La première personne peut, dans les 45 jours après avoir reçu signification d'un avis d'allégation aux termes des alinéas 5(3)b) ou c), demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité avant l'expiration du brevet visé par l'allégation.

(2) The court shall make an order pursuant to subsection (1) in respect of a patent that is the subject of one or more allegations if it finds that none of those allegations is justified.

...

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

...

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

In these reasons, I rely upon the version of the NOC Regulations in force prior to their amendment in October 2006 [SOR/2006-242]. The motions Judge apparently relied on these former provisions, her decision having been issued on September 25, 2006. Likewise, the parties appear to have relied on the former provisions and made no argument that the new version of the Regulations should apply. In any event, the amendments do not appear to make a material difference for the purposes of this case.

## ISSUES

[11] This appeal raises the following four issues:

1. What is the standard of review?
2. Was Novopharm required to allege abuse of process and the factual basis for that allegation in its NOA?
3. Is there a material difference between the legal and factual basis of the allegations in the Novopharm NOA as compared with the Apotex NOA?
4. Is the application initiated by Sanofi-Aventis in respect of the Novopharm NOA redundant, scandalous, frivolous or vexatious or otherwise an abuse of process

(2) Le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l'égard du brevet visé par une ou plusieurs allégations si elle conclut qu'aucune des allégations n'est fondée.

[...]

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

[...]

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

Dans les présents motifs, je me fonde sur la version du Règlement qui était en vigueur avant que celui-ci soit modifié en octobre 2006 [DORS/2006-242]. La juge de la requête s'est manifestement appuyée sur ces dispositions antérieures, ayant rendu sa décision le 25 septembre 2006. En outre, les parties semblent s'être fondées sur les anciennes dispositions et n'ont pas fait valoir que c'était la nouvelle version du Règlement qui devait s'appliquer. Quoi qu'il en soit, les modifications ne semblent pas faire une grande différence pour les besoins de l'espèce.

## LES QUESTIONS EN LITIGE

[11] Le présent appel soulève les quatre questions suivantes :

1. Quel est la norme de contrôle applicable?
2. Novopharm était-elle tenue d'alléguer un abus de procédure et le fondement factuel de cette allégation dans son avis d'allégation?
3. Y a-t-il une différence marquée entre le fondement juridique et factuel des allégations formulées dans l'avis d'allégation de Novopharm et celui qui est énoncé dans l'avis d'allégation d'Apotex?
4. La demande présentée par Sanofi-Aventis à l'égard de l'avis d'allégation de Novopharm est-elle inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue-t-elle

within the meaning of paragraph 6(5)(b) of the NOC Regulations?

autrement un abus de procédure, au sens de l'alinéa 6(5)b) du Règlement?

## ANALYSIS

## ANALYSE

### (1) Standard of Review

### 1) La norme de contrôle

[12] In appellate review, the nature of the questions at issue determines the applicable standards of review. Generally, questions of law are reviewable on a standard of correctness (*Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235, at paragraph 8 (*Housen*)), and findings of fact will be set aside only for palpable and overriding error (*Housen*, at paragraph 10). For questions of mixed fact and law, the standard of palpable and overriding error applies unless the lower court judge wrongly characterized the correct legal standard or failed to apply the correct standard, in which case a standard of correctness applies (*Housen*, at paragraph 37).

[12] En appel, c'est la nature des questions en litige qui détermine les normes de contrôle applicables. En général, les questions de droit sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte (*Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 8 (*Housen*)), et les conclusions de fait ne sont infirmées que si une erreur manifeste et dominante a été commise (*Housen*, au paragraphe 10). Pour ce qui est des questions mixtes de fait et de droit, c'est la norme de l'erreur manifeste et dominante qui s'applique, à moins que le juge de première instance n'ait qualifié erronément la norme juridique correcte ou n'ait pas appliqué la norme correcte, auquel cas c'est la norme de la décision correcte qui prévaut (*Housen*, au paragraphe 37).

[13] A decision to dismiss a proceeding as an abuse of process is a discretionary one. Such a decision will not be reversed on appeal unless there is an error of law or principle, or a failure to exercise the discretion judicially: *Elders Grain Co. v. Ralph Misener (The)*, [2005] 3 F.C.R. 367 (F.C.A.), at paragraph 13; *AB Hassle v. Apotex Inc.*, [2006] 4 F.C.R. 513 (F.C.A.), at paragraph 27.

[13] La décision de rejeter une instance parce qu'elle constitue un abus de procédure est de nature discrétionnaire. Cette décision n'est annulée en appel qu'en cas d'erreur de droit ou de principe, ou de défaut d'exercer le pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire: *Elders Grain Co. c. Ralph Misener (Le)*, [2005] 3 R.C.F. 367 (C.A.F.), au paragraphe 13; *AB Hassle c. Apotex Inc.*, [2006] 4 R.C.F. 513 (C.A.F.), au paragraphe 27.

### (2) Sufficiency of the NOA

### 2) Le caractère suffisant de l'avis d'allégation

[14] The first ground on which Sanofi-Aventis argues Tremblay-Lamer J. erred was in failing to dismiss Novopharm's motion for summary dismissal on the basis that Novopharm did not allege *res judicata*, issue estoppel or abuse of process in its NOA. I cannot agree.

[14] Le premier motif qu'invoque Sanofi-Aventis pour dire que la juge Tremblay-Lamer a commis une erreur est le fait de ne pas avoir rejeté la requête en rejet sommaire de Novopharm parce que cette dernière n'a pas fait état dans son avis d'allégation de l'application des règles de l'autorité de la chose jugée, de la préclusion pour même question en litige et de l'abus de procédure. Je ne suis pas d'accord.

[15] I agree with Sanofi-Aventis that paragraph 5(3)(a) requires the generic drug manufacturer to provide a detailed statement of the legal and factual

[15] Je conviens avec Sanofi-Aventis que l'alinéa 5(3)a) oblige le fabricant de médicaments génériques à fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur

basis of the allegations made in the NOA. However, the types of allegations that must be described in the detailed statement are those relating to the patent in issue, not to potential procedural bars that the patent holder may raise in argument. The types of allegations requiring specification are listed in paragraph 5(1)(b) of the NOC Regulations:

5. (1) Where a person files or has filed a submission for a notice of compliance in respect of a drug and compares that drug with, or makes reference to, another drug for the purpose of demonstrating bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable, bioavailability characteristics and that other drug has been marketed in Canada pursuant to a notice of compliance issued to a first person and in respect of which a patent list has been submitted, the person shall, in the submission, with respect to each patent on the register in respect of the other drug,

...

(b) allege that

- (i) the statement made by the first person pursuant to paragraph 4(2)(c) is false,
- (ii) the patent has expired,
- (iii) the patent is not valid, or
- (iv) no claim for the medicine itself and no claim for the use of the medicine would be infringed by the making, constructing, using or selling by that person of the drug for which the submission for the notice of compliance is filed.

[16] Once an NOA is delivered by the generic drug manufacturer, it is the patent holder that may launch an application for an order that the allegations in the NOA are not justified (subsection 6(1)). Only then may the generic ask the court to dismiss the application under paragraph 6(5)(b) on the grounds that it is redundant, scandalous, frivolous or vexatious or is otherwise an abuse of process:

lesquels sont fondées les allégations contenues dans l'avis d'allégation. Cependant, les types d'allégation qui doivent être décrits dans l'énoncé détaillé sont ceux qui se rapportent au brevet en litige, et non à d'éventuels obstacles procéduraux que le titulaire du brevet peut invoquer dans son argumentation. Les types d'allégation qu'il est nécessaire de préciser sont énumérés à l'alinéa 5(1)(b) du Règlement :

5. (1) Lorsqu'une personne dépose ou a déposé une demande d'avis de conformité pour une drogue et la compare, ou fait référence, à une autre drogue pour en démontrer la bioéquivalence d'après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, cette autre drogue ayant été commercialisée au Canada aux termes d'un avis de conformité délivré à la première personne et à l'égard de laquelle une liste de brevets a été soumise, elle doit inclure dans la demande, à l'égard de chaque brevet inscrit au registre qui se rapporte à cette autre drogue :

[. . .]

b) soit une allégation portant que, selon le cas :

- (i) la déclaration faite par la première personne aux termes de l'alinéa 4(2)(c) est fausse,
- (ii) le brevet est expiré,
- (iii) le brevet n'est pas valide,
- (iv) aucune revendication pour le médicament en soi ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne seraient contrefaites advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente par elle de la drogue faisant l'objet de la demande d'avis de conformité.

[16] Une fois que le fabricant de médicaments génériques a délivré un avis d'allégation, c'est le titulaire du brevet qui peut déposer une demande en vue d'obtenir une ordonnance portant que les allégations formulées dans cet avis ne sont pas justifiées (paragraphe 6(1)). Ce n'est qu'à ce moment-là que le fabricant peut demander au tribunal de rejeter la demande en vertu de l'alinéa 6(5)(b) au motif que cette dernière est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou qu'elle constitue autrement un abus de procédure :

6. . . .

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

. . .

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

[17] At the NOA stage, the generic drug manufacturer cannot possibly know whether the patent holder will initiate prohibition proceedings, or on what grounds. It makes no sense to require the generic to anticipate procedural remedies that may be open to it when the patent holder initiates a prohibition application, and there is no basis in the NOC Regulations for concluding that the NOA must do so.

### (3) Similarity of the Allegations in the Novopharm and Apotex NOAs

[18] The next submission made by Sanofi-Aventis and Schering is that the motions Judge was wrong to conclude that the Apotex and Novopharm NOAs contain similar allegations and consequently there is no basis for concluding that the present application is redundant or otherwise an abuse of process. Tremblay-Lamer J. found that the Novopharm NOA was in all material respects the same as the Apotex NOA, allowing her to conclude that all of the same issues would be relitigated should Sanofi-Aventis' application be allowed to proceed. Sanofi-Aventis and Schering challenge this conclusion, arguing that there are a number of different factual and legal bases for the allegations made in the Novopharm NOA. Specifically, they claim that while sound prediction is alleged in the Novopharm NOA, as it was in the Apotex NOA, the basis for this claim is not identical to that previously alleged. They maintain, therefore, that the Sanofi-Aventis application would not involve a relitigation of the issues decided by Mactavish J. and accordingly, the application would not be an abuse of process. I do not agree.

6. [...]

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

[. . .]

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

[17] Au stade de l'avis d'allégation, le fabricant de médicaments génériques ne peut pas savoir si le titulaire du brevet engagera une procédure d'interdiction, ni pour quels motifs. Il n'est pas logique d'exiger que le fabricant anticipe les voies de recours procédurales dont il peut disposer lorsque le titulaire du brevet présente une demande d'interdiction, et rien dans le Règlement ne permet de conclure que cela doit être fait dans l'avis d'allégation.

### 3) La similitude des allégations formulées dans les avis d'allégation de Novopharm et d'Apotex

[18] L'argument qu'invoquent ensuite Sanofi-Aventis et Schering est que la juge de la requête a conclu à tort que les avis d'allégation d'Apotex et de Novopharm contiennent des allégations semblables et que rien ne permet donc de conclure que la présente demande est redondante ou qu'elle constitue autrement un abus de procédure. La juge Tremblay-Lamer a estimé que l'avis d'allégation de Novopharm était identique sous tous les aspects importants à l'avis d'allégation d'Apotex, ce qui lui a permis de conclure que si l'on autorisait Sanofi-Aventis à aller de l'avant avec sa demande, il y aurait remise en cause de la totalité des mêmes questions. Sanofi-Aventis et Schering contestent cette conclusion, soutenant qu'il y a un certain nombre de fondements factuels et juridiques différents aux allégations formulées dans l'avis d'allégation de Novopharm. Plus précisément, elles prétendent que, bien que l'on allègue une prédiction valable dans l'avis d'allégation de Novopharm, comme cela a été le cas dans l'avis d'allégation d'Apotex, le fondement de cette prétention n'est pas identique à celui qui a été allégué antérieurement. Elles soutiennent donc la demande de

[19] After comparing the Apotex and Novopharm NOAs, as well as reviewing the reasons of Mactavish J., I am satisfied that the Novopharm NOA contains the allegations that were critical to Mactavish J.'s finding that Schering's inventors did not have a sound basis for predicting the utility of their invention and therefore see no reason for departing from the conclusion of Tremblay-Lamer J. on this issue.

[20] The allegations in the Novopharm NOA relating to sound prediction are undoubtedly longer, more detailed and more specific than those in the Apotex NOA, which contains only two paragraphs directed to the issue of sound prediction and couches its allegations in broad language. However, both NOAs suggest that the inventors of the compounds claimed in the '206 patent lacked a sufficient basis for predicting that their invention would have the requisite level of activity or would be useful for therapeutic administration.

[21] Sanofi-Aventis and Schering argue that the detailed allegations in the Novopharm NOA are narrower than those in the Apotex NOA, and that the Novopharm NOA raises several matters not advanced in the Apotex NOA, including the issue of the stereochemistry of the bridgehead carbons. Tremblay-Lamer J. found no merit to these arguments, and I see no basis for interfering with that conclusion. Mactavish J.'s holding that the invention disclosed by the '206 patent lacked sound prediction turned on her finding that as of the relevant date, it would not have been possible for Schering inventors to predict the impact of chirality of the bridgehead carbons of the bicyclic ring system (*Apotex*, at paragraphs 140-143). The contention of Sanofi-Aventis and Schering that this issue was not raised in the Apotex NOA is a collateral attack on the

Sanofi-Aventis ne comporterait pas une remise en cause des questions que la juge Mactavish a tranchées et que, de ce fait, la demande ne constituerait pas un abus de procédure. Je ne suis pas d'accord.

[19] Après avoir comparé les avis d'allégation d'Apotex et de Novopharm et passé en revue les motifs de la juge Mactavish, je suis convaincu que l'avis d'allégation de Novopharm contient les allégations sur lesquelles reposait essentiellement la conclusion de la juge Mactavish, à savoir que les inventeurs de Schering ne disposaient pas d'un fondement valable pour prédire l'utilité de leur invention, et je ne vois donc aucune raison de m'écarter de la conclusion de la juge Tremblay-Lamer sur cette question.

[20] Les allégations formulées dans l'avis d'allégation de Novopharm en rapport avec la question de la prédiction valable sont sans nul doute plus longues, plus détaillées et plus précises que celles qui figurent dans l'avis d'allégation d'Apotex, lequel ne contient que deux paragraphes portant sur la question de la prédiction valable et n'énonce ses allégations qu'en termes généraux. Cependant, les deux avis d'allégation donnent à penser que les inventeurs des composés revendiqués dans le brevet '206 n'avaient pas un fondement suffisant pour prédire que leur invention aurait le niveau d'activité requis ou serait propre à une administration thérapeutique.

[21] Sanofi-Aventis et Schering font valoir que les allégations détaillées qui figurent dans l'avis d'allégation de Novopharm sont plus restreintes que celles que comporte l'avis d'allégation d'Apotex, et que celui de Novopharm soulève plusieurs questions non soulevées dans celui d'Apotex, dont la question de la stéréochimie des carbones en tête de pont. La juge Tremblay-Lamer a conclu que ces arguments étaient dénués de fondement et, selon moi, il n'y a pas lieu de modifier cette conclusion. La déclaration de la juge Mactavish selon laquelle l'invention révélée par le brevet '206 était dénuée d'une prédiction valable reposait sur sa conclusion selon laquelle, à la date pertinente, il aurait été impossible pour les inventeurs de Schering de prédire l'impact de la chiralité dans les carbones faisant le pont entre les deux cycles de la

decision of Mactavish J. because she already fully considered and rejected that argument in a decision that was upheld by this Court. It is therefore not open to Sanofi-Aventis and Schering to argue in these proceedings that the Apotex NOA did not encompass an allegation that the inventors of the '206 patent could not have soundly predicted the stereochemistry of the bridgehead carbons like the one advanced in the Novopharm NOA.

structure bicyclique (*Apotex*, aux paragraphes 140 à 143). L'argument de Sanofi-Aventis et de Schering selon lequel cette question n'a pas été soulevée dans l'avis d'allégation d'Apotex est une attaque indirecte contre la décision de la juge Mactavish parce que cette dernière a déjà examiné en détail et rejeté cet argument dans une décision que la présente Cour a confirmée. Il n'est donc pas loisible à Sanofi-Aventis et à Schering de faire valoir en l'espèce que l'avis d'allégation d'Apotex n'englobait pas une allégation selon laquelle les inventeurs du brevet '206 n'auraient pas pu prédire valablement la stéréochimie des carbones en tête de pont comme celle qui est soulevée dans l'avis d'allégation de Novopharm.

(4) Is Sanofi-Aventis' Application an Abuse of Process?

4) La demande de Sanofi-Aventis constitue-t-elle un abus de procédure?

(a) Introduction

a) Introduction

[22] Accepting the conclusion of Tremblay-Lamer J. that the allegations in the Apotex and Novopharm NOAs are the same in their material respects, it is necessary to consider whether Sanofi-Aventis' attempt to relitigate these allegations amounts to an abuse of process. Paragraph 6(5)(b) of the NOC Regulations permits a second person, usually a generic, to bring a motion to dismiss an application by a first person in respect of an NOA "on the ground that it is redundant, scandalous, frivolous or vexatious or is otherwise an abuse of process in respect of one or more patents" [as am. by SOR/2006-242, s. 3].

[22] Si l'on souscrit à la conclusion de la juge Tremblay-Lamer selon laquelle les allégations formulées dans les avis d'allégation d'Apotex et de Novopharm sont les mêmes sous tous les aspects importants, il est nécessaire d'examiner si la tentative de Sanofi-Aventis de débattre à nouveau ces allégations équivaut à un abus de procédure. L'alinéa 6(5)b) du Règlement permet à une seconde personne—habituellement un fabricant de médicaments génériques—de présenter une requête en vue de faire rejeter une demande présentée par une première personne à l'égard d'un avis d'allégation parce que cette demande « est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement, à l'égard d'un ou plusieurs brevets, un abus de procédure » [mod. par DORS/2006-242, art. 3].

(b) Arguments of the Parties

b) Les arguments des parties

[23] Sanofi-Aventis and Schering contend that the issue of whether an invention has been soundly predicted is a question of fact and that unlike questions of law, one court's finding of fact is not binding on another judge considering a similar issue. Rather, Sanofi-Aventis and Schering emphasize that each trier of fact must assess the evidence before her and make her own findings. In oral argument, Schering stressed that new evidence has been adduced in this application that

[23] Sanofi-Aventis et Schering soutiennent que la question de savoir si une invention a été prédite valablement est une question de fait et que, contrairement aux questions de droit, la conclusion de fait que tire un tribunal ne lie pas un autre juge qui est saisi d'une question semblable. Sanofi-Aventis et Schering soulignent plutôt que chaque juge des faits doit évaluer la preuve qui lui est soumise et tirer ses propres conclusions. Dans son argumentation orale, Schering a

mandates a different conclusion from that reached by Mactavish J. in the *Apotex* proceeding.

[24] Moreover, Sanofi-Aventis and Schering contend that relitigation alone is not an abuse of process. In their view, for conduct to be abusive, there must be some other additional element of misconduct such as a collateral attack on the earlier decision, dishonesty, or unjust harassment. None of these factors, they say, is present in this case. Sanofi-Aventis and Schering also argue that relitigation is permissible within the scheme of the regulations. They highlight the fact that although the drafters of the NOC Regulations contemplated that more than one generic could file an NOA with substantially the same allegations, there is no provision allowing for a second generic to rely on the successful NOA of the first. Had the Governor in Council intended to create an *in rem* finding of invalidity for the purposes of the NOC Regulations, they say, it would have done so expressly.

[25] Novopharm, on the other hand, argues that Tremblay-Lamer J.'s order is consistent with the purposes behind the NOC Regulations, which, in part, are to promote fairness and effectiveness, and to reduce unnecessary litigation. Novopharm also emphasizes that if patentees are allowed to relitigate issues already judicially decided, there is a risk of different courts reaching inconsistent results in respect of the same issues, which threatens the integrity of the judicial process. Likewise, Novopharm stresses that relitigation is an inefficient use of judicial resources and threatens the principle of finality. In addition, Novopharm points to the fact that the NOC Regulations do not remove any of the patentee's rights under the *Patent Act* [R.S.C., 1985, c. P-4], nor is a proceeding under the NOC Regulations dispositive of the issues in a patent infringement action. Lastly, Novopharm notes that it would be unfair to allow an innovator to relitigate with respect to issues it previously lost, thereby permitting it to improve its argument on the second attempt, particularly where the facts required to resolve the issues

souligné que de nouveaux éléments de preuve ont été produits dans la présente demande et qu'ils obligent à tirer une conclusion différente de celle à laquelle la juge Mactavish est arrivée dans l'action d'*Apotex*.

[24] Par ailleurs, Sanofi-Aventis et Schering soutiennent qu'une remise en cause ne constitue pas à elle seule un abus de procédure. À leur avis, pour qu'une conduite soit abusive, il doit y avoir un élément additionnel d'inconduite, tel qu'une attaque indirecte contre la décision antérieure, de la malhonnêteté ou un harcèlement injustifié. Aucun de ces facteurs, disent-elles, n'est présent en l'espèce. Elles font aussi valoir qu'il est permis de remettre une affaire en cause dans le cadre du régime établi par le Règlement. Elles soulignent que, même si les rédacteurs du Règlement ont envisagé que plus d'un fabricant de médicaments génériques pouvaient déposer un avis d'allégation comportant essentiellement les mêmes allégations, aucune disposition n'autorise un second fabricant à se fonder sur l'avis d'allégation fructueux du premier. Si le gouverneur en conseil avait voulu créer une conclusion réelle d'invalidité pour l'application du Règlement, disent-elles, il l'aurait fait expressément.

[25] En revanche, Novopharm soutient que l'ordonnance de la juge Tremblay-Lamer concorde avec les objets qui sous-tendent le Règlement, lesquels consistent, en partie, à promouvoir l'équité et l'efficacité, ainsi qu'à mettre un frein aux litiges inutiles. Novopharm a souligné également que si l'on permet aux brevetés de débattre à nouveau des questions qu'un tribunal a déjà tranchées, il y a un risque que des tribunaux différents arrivent à des résultats contradictoires à l'égard des mêmes questions, ce qui menace l'intégrité du processus judiciaire. Dans le même ordre d'idées, Novopharm souligne qu'une remise en cause constitue une mauvaise utilisation des ressources judiciaires et qu'elle menace le principe de la stabilité des décisions. En outre, Novopharm fait remarquer que le Règlement ne supprime aucun des droits que la *Loi sur les brevets* [L.R.C. (1985), ch. P-4] confère au breveté, pas plus qu'une procédure engagée en vertu du Règlement ne tranche les questions en litige dans une action en contrefaçon de brevet. Enfin, Novopharm signale qu'il serait injuste de permettre à un innovateur



are in the exclusive knowledge of the innovator.

[26] I am persuaded that the position of Novopharm is the most consistent with the scheme of the NOC Regulations and the guidance from the Supreme Court of Canada on the doctrine of abuse of process. Permitting the same innovator to relitigate the same issues repeatedly poses a severe threat to the integrity of the adjudicative process, the principle of finality, and the efficiency of the judicial system. In my view the Governor in Council recognized this threat and enacted paragraph 6(5)(b) of the NOC Regulations to allow for the early dismissal of proceedings like the one at issue.

(c) Abuse of Process in Paragraph 6(5)(b)

[27] Subsection 6(5) was introduced during 1998 amendments to the NOC Regulations to give generic manufacturers, referred to in the Regulations as “second person[s],” an opportunity to seek early dismissal of a patentee’s case in certain circumstances. Paragraph 6(5)(b) allows for the dismissal of an application when it is an abuse of process:

6. . . .

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

. . .

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

[28] At paragraphs 23-24 of her reasons, Tremblay-Lamer J. identified that two similar tests have generally been applied by the Federal Court to dismiss proceedings under paragraph 6(5)(b):

de débattre à nouveau des questions à l’égard desquelles il a été débouté auparavant, car cela lui permettrait d’améliorer son argumentation à la seconde tentative, surtout s’il est seul à connaître les faits qui sont nécessaires pour régler les questions.

[26] Je suis convaincu que la position de Novopharm est celle qui cadre le mieux avec le régime du Règlement et les précisions de la Cour suprême du Canada sur la doctrine de l’abus de procédure. Le fait de permettre à un même innovateur de débattre à nouveau les mêmes questions de façon répétée pose une grave menace à l’intégrité du processus décisionnel judiciaire, au principe de la stabilité des décisions, de même qu’à l’efficacité du système judiciaire. À mon avis, le gouverneur en conseil a reconnu cette menace et a promulgué l’alinéa 6(5)b) du Règlement afin de pouvoir rejeter rapidement les procédures telles que celle en l’espèce.

c) L’abus de procédure à l’alinéa 6(5)b)

[27] Le paragraphe 6(5) a été introduit dans le cadre de modifications apportées en 1998 au Règlement afin de donner à un fabricant de médicaments génériques—qualifié dans le Règlement de « seconde personne »—la possibilité de demander que, dans certaines circonstances, l’action d’un breveté soit rapidement rejetée. L’alinéa 6(5)b) permet de rejeter une demande lorsque celle-ci constitue un abus de procédure :

6. [. . .]

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

[. . .]

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

[28] Aux paragraphes 23 et 24 de ses motifs, la juge Tremblay-Lamer indique qu’il y a deux critères analogues que la Cour fédérale applique de façon générale pour rejeter une instance en vertu de l’alinéa 6(5)b) :

This Court has generally held that in order to strike out a proceeding for being redundant, scandalous, frivolous, vexatious or otherwise an abuse of process, the moving party must show that the case is “so clearly futile that it has not the slightest chance of success”. This test has been applied several times in s. 6(5)(b) cases: *Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 358 (F.C.T.D.), at paras. 28-32; *Bayer Inc. v. Apotex Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 334 (F.C.T.D.), at paras. 23-24; *AB Hassle v. Apotex Inc.*, 2001 FCT 530, 12 C.P.R. (4th) 289 (F.C.T.D.), at para. 28; *AstraZeneca AB v. Apotex Inc.* 2002 FCT 1249, 23 C.P.R. (4th) 213 (F.C.T.D.), at para. 11.

When dealing with a paragraph 6(5)(b) motion, the courts have also applied the “plain and obvious” test such that an application will be dismissed where it is “plain and obvious” that the applicant has no chance of success; *Apotex Inc. v. Merck Frosst Canada Inc.* (1999), 87 C.P.R. (3d) 30 (F.C.A.), at paras. 5-6; *GlaxoSmithKline Inc. v. Apotex Inc.*, 2003 FC 1055, 29 C.P.R. (4th) 350, at paras. 12-13. [Emphasis added.]

[29] In Tremblay-Lamer J.’s view, any court hearing Sanofi-Aventis’ present application would be bound by Mactavish J.’s decision in the *Apotex* case. She therefore concluded the application was an abuse of process because it was “clearly futile” and that it was “plain and obvious” that it would have no chance of success.

[30] While I agree with the motions Judge that Sanofi-Aventis’ application is an abuse of process, I must respectfully disagree with her conclusion that the reason for this finding is that Mactavish J.’s decision, which was upheld by the Federal Court of Appeal, would be binding on the applications Judge. The issue in this case, as in the proceeding before Mactavish J., is whether the invention in the ‘206 patent was soundly predicted. Sound prediction is a question of fact (*Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153, at paragraph 71). Factual questions are to be determined by triers of fact based on the evidence before them. Unlike questions of law, in regard to which lower courts are bound by the conclusions of appellate courts, questions of fact must be resolved based on the information adduced before each trier of fact. This

Notre Cour applique en général la règle selon laquelle, pour obtenir la radiation d’une demande au motif qu’elle est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement un abus de procédure, le requérant doit prouver que cette demande est « si manifestement futile qu’elle n’a pas la moindre chance de succès ». Ce critère a été appliqué plusieurs fois à des affaires relevant de l’alinéa 6(5)b) : *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 358 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux paragraphes 28 à 32; *Bayer Inc. c. Apotex Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 334 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux paragraphes 23 et 24; *AB Hassle c. Apotex Inc.*, 2001 CFPI 530, (2001), 12 C.P.R. (4th) 289 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 28; et *AstraZeneca AB c. Apotex Inc.* 2002 CFPI 1249, (2002), 23 C.P.R. (4th) 213 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 11.

Les Cours fédérales appliquent aussi aux requêtes fondées sur l’alinéa 6(5)b) le critère du caractère « évident et manifeste », suivant lequel la demande sera rejetée s’il est « évident et manifeste » que le demandeur n’a aucune chance de succès : *Apotex Inc. c. Merck Frosst Canada Inc.* (1999), 87 C.P.R. (3d) 30 (C.A.F.), aux paragraphes 5 et 6; et *GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.*, 2003 CF 1055, (2003), 29 C.P.R. (4th) 350 (C.F.), aux paragraphes 12 et 13. [Non souligné dans l’original.]

[29] Selon la juge Tremblay-Lamer, n’importe quel tribunal saisi de la présente demande de Sanofi-Aventis serait lié par la décision rendue par la juge Mactavish dans *Apotex*. Elle a donc conclu que la demande constituait un abus de procédure parce qu’elle était « manifestement futile » et qu’il était « évident et manifeste » qu’elle n’aurait aucune chance de succès.

[30] Je suis d’accord avec la juge de la requête que la demande de Sanofi-Aventis constitue un abus de procédure, mais je ne souscris malheureusement pas à sa conclusion selon laquelle ce résultat s’explique par le fait que la décision de la juge Mactavish, que la Cour d’appel fédérale a confirmée, lierait le juge qui entendrait la demande. La question qui est en litige en l’espèce, comme dans le cas de l’instance soumise à la juge Mactavish, consiste à savoir si l’invention contenue dans le brevet ‘206 était valablement prédite. Une prédiction valable est une question de fait (*Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153, au paragraphe 71), et les questions de fait doivent être tranchées par les juges des faits en se fondant sur les éléments de preuve qui leur sont soumis. Contrairement aux questions de droit, à l’égard desquelles les tribunaux

principle was explained by this Court in *J.M. Voith GmbH v. Beloit Corp.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322 (F.C.A.), at page 330 as follows:

While a finding of fact in another proceeding, approved by an appellate court whose judgments are binding, may call for particular reflection before a contrary finding is made, it remains that the question is whether the second finding is supportable on the evidence properly before the second trial judge.

[31] Mactavish J.'s holding would therefore not be binding on the proceedings respecting the Novopharm NOA. Consequently, it cannot be said that the application, if allowed to proceed, would be "clearly futile" or that it is "plain and obvious" that it would have no chance of success. Nevertheless, I think Sanofi-Aventis' application must be held to be an abuse of process within the meaning of paragraph 6(5)(b) of the NOC Regulations.

[32] The "clearly futile" and "plain and obvious" tests found their way into the context of the NOC Regulations before paragraph 6(5)(b) was enacted. At that time there was no rule allowing for the dismissal of a notice of application and accordingly, in *David Bull Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 F.C. 588 (C.A.), at page 600 this Court suggested that judicial review proceedings could be summarily dismissed in exceptional cases by analogy to Rule 419 of what were then the *Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663 for striking out pleadings in 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.<sup>10</sup> See eg., *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. v.*

d'instance inférieure sont liés par les conclusions des tribunaux d'appel, les questions de fait doivent être tranchées sur la base des renseignements soumis à chaque juge des faits. La présente Cour a expliqué ce principe dans l'arrêt *J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.*, [1991] A.C.F. n° 503 (C.A.) (QL), à la page 20 :

Alors qu'une conclusion sur les faits tirée dans une autre instance et confirmée par une juridiction d'appel dont les décisions font jurisprudence, peut forcer à réfléchir avant de tirer une conclusion contraire, il demeure qu'il faut examiner si celle-ci est défendable à la lumière des preuves régulièrement administrées devant le second juge de première instance.

[31] La conclusion de la juge Mactavish n'aurait donc pas force obligatoire sur l'instance relative à l'avis d'allégation de Novopharm. Par conséquent, on ne peut pas dire que la demande, s'il était permis de la poursuivre, serait « manifestement futile » ou qu'elle serait à ce point « évidente et manifeste » qu'elle n'aurait aucune chance de succès. Je crois néanmoins qu'il faut considérer que la demande de Sanofi-Aventis constitue un abus de procédure au sens de l'alinéa 6(5)b) du Règlement.

[32] Les critères du caractère « manifestement futile » et du caractère « évident et manifeste » ont été intégrés au contexte du Règlement avant l'adoption de l'alinéa 6(5)b). À cette époque, aucune règle n'autorisait le rejet d'un avis de demande et, de ce fait, dans l'arrêt *David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), à la page 600, la présente Cour a laissé entendre que, dans des cas exceptionnels, il était possible de rejeter sommairement une procédure de contrôle judiciaire par analogie avec la Règle 419 de ce qui était à ce moment-là les *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, concernant la radiation d'actes de procédures dans 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

*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. 120-21.) 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. [Emphasis added.]

[33] Paragraph 6(5)(b) was added to the NOC Regulations in 1998 bearing similar language to that employed in the former Rule 419 of the *Federal Court Rules* and to that in rule 221 of the current *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 [r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)]. Accordingly, the Federal Court adopted the principles that had been developed under Rule 419 for striking out pleadings in an action, as explained by Lemieux J. in *Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 358 (F.C.T.D.), at paragraphs 28-30:

Paragraph 6(5)(b) of the Regulations has its source in paragraphs (b), (c) and (f) of Rule 221 of the *Federal Court Rules*, 1998, SOR/98-106, which themselves were based on similar paragraphs of Rule 419 of the old *Federal Court Rules*, C.R.C. 1978, c. 663, which concerned actions rather than applications.

Counsel for Apotex argued Pfizer's application was scandalous, frivolous and vexatious within the meaning of those words in paragraph 6(5)(b) of the Regulations. The test Apotex had to meet has been set out in a consistent line of cases interpreting former rule 419(1)(c).

In *R. v. Creaghan*, [1972] F.C. 732 (T.D.), Pratte J. (as he then was), said this about that aspect of Rule 419 (page 736):

Finally, in my view, a statement of claim should not be ordered to be struck out on the ground that it is vexatious, frivolous or an abuse of the process of the Court, for the sole reason that in the opinion of the presiding judge, plaintiff's action should be dismissed. In my opinion, a presiding judge should not make such an order unless it be obvious that the plaintiff's action is so clearly futile that it has not the slightest chance of succeeding, whoever the judge may be before whom the case could be tried. It is only in such a situation that the plaintiff should be deprived of the opportunity of having

irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. Voir, par exemple, *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et l'analyse figurant dans la décision *Vancouver Island Peace Society c. Canada*, [1994] 1 C.F. 102, aux p. 120 et 121). 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. [Non souligné dans l'original.]

[33] L'alinéa 6(5)(b) a été ajouté au Règlement en 1998, et son libellé était semblable à celui de l'ancienne Règle 419 des *Règles de la Cour fédérale* et de la règle 221 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)], qui sont actuellement en vigueur. La Cour fédérale a donc adopté les principes qui avaient été mis au point en vertu de la Règle 419 pour radier des actes de procédure dans une action, ainsi que l'a expliqué le juge Lemieux dans la décision *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.*, [1999] A.C.F. n° 959 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), aux paragraphes 28 à 30 :

L'alinéa 6(5)(b) du Règlement a son origine dans les dispositions des alinéas b), c) et f) de l'article 221 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, qui sont elles-mêmes fondées sur des dispositions similaires de l'article 419 des anciennes *Règles de la Cour fédérale*, lesquelles se rapportaient à des actions plutôt qu'à des demandes.

L'avocat d'Apotex a soutenu que la demande de Pfizer est scandaleuse, frivole et vexatoire au sens de l'alinéa 6(5)(b) du Règlement. Le critère auquel Apotex devait satisfaire a été énoncé dans une série uniforme de jugements dans lesquels l'alinéa 419(1)(c) des anciennes Règles était interprété.

Dans le jugement *Succession Creaghan c. La Reine*, [1972] 1 C.F. 732, le juge Pratte (tel était alors son titre) a dit ce qui suit au sujet de cet aspect de l'article 419 (page 736) :

Enfin, une déclaration ne doit pas, à mon avis, être radiée pour le motif qu'elle est vexatoire ou futile, ou qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour, pour la seule raison que, de l'avis du juge qui préside l'audience, l'action du demandeur devrait être rejetée. Je suis d'avis que le juge qui préside ne doit pas rendre une pareille ordonnance à moins qu'il ne soit évident que l'action du demandeur est tellement futile qu'elle n'a pas la moindre chance de réussir, quel que soit le juge devant lequel l'affaire sera plaidée au fond. C'est uniquement dans ce cas qu'il y a lieu d'enlever au

“his day in Court”. [Emphasis added.]

[34] Likewise, the Federal Court has on several occasions invoked the following principle from the Supreme Court of Canada’s decision in *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959 [at page 980], to strike out a notice of application under paragraph 6(5)(b) where it is “plain and obvious” the patentee has no chance of success:

Thus, the test in Canada governing the application of provisions like Rule 19(24)(a) of the British Columbia *Rules of Court* is the same as the one that governs an application under R.S.C. O. 18, r. 19: assuming that the facts as stated in the statement of claim can be proved, is it “plain and obvious” that the plaintiff’s statement of claim discloses no reasonable cause of action? As in England, if there is a chance that the plaintiff might succeed, then the plaintiff should not be “driven from the judgment seat”. Neither the length and complexity of the issues, the novelty of the cause of action, nor the potential for the defendant to present a strong defence should prevent the plaintiff from proceeding with his or her case. Only if the action is certain to fail because it contains a radical defect ranking with the others listed in Rule 19(24) of the British Columbia *Rules of Court* should the relevant portions of a plaintiff’s statement of claim be struck out under Rule 19(24)(a). [Emphasis added.]

(See e.g. *Bayer Inc. v. Apotex Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 334 (F.C.T.D.), at paragraph 23; *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1999), 87 C.P.R. (3d) 251 (F.C.T.D.), at paragraph 2; *GlaxoSmithKline Inc. v. Apotex Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 350 (F.C.), at paragraphs 12-13.)

[35] Despite these authorities, this Court’s analysis with respect to abuse of process must now be informed by the principles enunciated by the Supreme Court of Canada in *Toronto (City) v. C.U.P.E., Local 79*, [2003] 3 S.C.R. 77 (*C.U.P.E.*). In *C.U.P.E.*, Arbour J. provided a thorough explanation of the doctrine of abuse of process as it relates to attempts by parties to relitigate issues already adjudicated. She held that relitigation of an issue can constitute abuse of process and stressed that

demandeur l’occasion de plaider. [Souligné dans l’original.]

[34] Dans le même ordre d’idées, la Cour fédérale a invoqué à plusieurs occasions le principe suivant, qui provient de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959 [à la page 980], pour faire radier un avis de demande en vertu de l’alinéa 6(5)b) lorsqu’il est « évident et manifeste » que le breveté n’a aucune chance de succès :

Ainsi, au Canada, le critère régissant l’application de dispositions comme la règle 19(24)a) des *Rules of Court* de la Colombie-Britannique est le même que celui régissant une requête présentée en vertu de la règle 19 de l’ordonnance 18 des R.S.C. : dans l’hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action raisonnable? Comme en Angleterre, s’il y a une chance que le demandeur ait gain de cause, alors il ne devrait pas être « privé d’un jugement ». La longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d’action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d’intenter son action. Ce n’est que si l’action est vouée à l’échec parce qu’elle contient un vice fondamental qui se range parmi les autres énumérés à la règle 19(24) des *Rules of Court* de la Colombie-Britannique que les parties pertinentes de la déclaration du demandeur devraient être radiées en application de la règle 19(24)a). [Non souligné dans l’original.]

(Voir, par exemple : *Bayer Inc. c. Apotex Inc.*, [1998] A.C.F. n° 1839 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), au paragraphe 23; *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1999] A.C.F. n° 348 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), au paragraphe 2; et *GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.*, 2003 CF 1055, aux paragraphes 12 et 13.)

[35] Malgré ces précédents, il faut maintenant que l’analyse que fait la Cour de l’abus de procédure soit éclairé par les principes que la Cour suprême du Canada a énoncés dans l’arrêt *Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79*, [2003] 3 R.C.S. 77 (*S.C.F.P.*). Dans cet arrêt, la juge Arbour a expliqué en détail la doctrine de l’abus de procédure en rapport avec les tentatives que font des parties pour débattre à nouveau des questions déjà tranchées. La juge Arbour a déclaré que la remise

the key concern motivating the doctrine of abuse of process is preserving the integrity of the adjudicative process [at paragraphs 37-38, 51]:

In the context that interests us here, the doctrine of abuse of process engages “the inherent power of the court to prevent the misuse of its procedure, in a way that would . . . bring the administration of justice into disrepute” (*Canam Enterprises Inc. v. Coles* (2000), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), at para. 55, per Goudge J.A., dissenting (approved [2002] 3 S.C.R. 307, 2002 SCC 63)). Goudge J.A. expanded on that concept in the following terms at paras. 55-56:

The doctrine of abuse of process engages the inherent power of the court to prevent the misuse of its procedure, in a way that would be manifestly unfair to a party to the litigation before it or would in some other way bring the administration of justice into disrepute. It is a flexible doctrine unencumbered by the specific requirements of concepts such as issue estoppel. See *House of Spring Gardens Ltd. v. Waite*, [1990] 3 W.L.R. 347 at p. 358, [1990] 2 All E.R. 990 (C.A.).

One circumstance in which abuse of process has been applied is where the litigation before the court is found to be in essence an attempt to relitigate a claim which the court has already determined.

As Goudge J.A.’s comments indicate, Canadian courts have applied the doctrine of abuse of process to preclude relitigation in circumstances where the strict requirements of issue estoppel (typically the privity/mutuality requirements) are not met, but where allowing the litigation to proceed would nonetheless violate such principles as judicial economy, consistency, finality and the integrity of the administration of justice. (See, for example, *Franco v. White* (2001), 53 O.R. (3d) 391 (C.A.); *Bomac Construction Ltd. v. Stevenson*, [1986] 5 W.W.R. 21 (Sask. C.A.); and *Bjarnarson v. Government of Manitoba* (1987), 38 D.L.R. (4th) 32 (Man. Q.B.), aff’d (1987), 21 C.P.C. (2d) 302 (Man. C.A.). . . .

The policy grounds supporting abuse of process by relitigation are the same as the essential policy grounds supporting issue estoppel (Lange, *supra*, at pp. 347-48):

The two policy grounds, namely, that there be an end to litigation and that no one should be twice vexed by the

en cause d’une question peut constituer un abus de procédure et elle a souligné que l’élément central qui sous-tend la doctrine de l’abus de procédure est la préservation de l’intégrité du processus décisionnel judiciaire [aux paragraphes 37, 38 et 51] :

Dans le contexte qui nous intéresse, la doctrine de l’abus de procédure fait intervenir [TRADUCTION] « le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière [. . .] qui aurait [. . .] pour effet de discréditer l’administration de la justice » (*Canam Enterprises Inc. c. Coles* (2000), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge, dissident, approuvé par [2002] 3 R.C.S. 307, 2002 CSC 63). Le juge Goudge a développé la notion de la façon suivante aux par. 55 et 56 :

[TRADUCTION] La doctrine de l’abus de procédure engage le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l’administration de la justice. C’est une doctrine souple qui ne s’encombre pas d’exigences particulières telles que la notion d’irrecevabilité (voir *House of Spring Gardens Ltd. c. Waite*, [1990] 3 W.L.R. 347, p. 358, [1990] 2 All E.R. 990 (C.A.).

Un cas d’application de l’abus de procédure est lorsque le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir une question qu’il a déjà tranchée.

Ainsi qu’il ressort du commentaire du juge Goudge, les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice. (Voir par exemple *Franco c. White* (2001), 53 O.R. (3d) 391 (C.A.); *Bomac Construction Ltd. c. Stevenson*, [1986] 5 W.W.R. 21 (C.A. Sask.); et *Bjarnarson c. Government of Manitoba* (1987), 38 D.L.R. (4th) 32 (B.R. Man.), conf. par (1987), 21 C.P.C. (2d) 302 (C.A. Man.)) [. . .]

Les raisons de principes étayant la doctrine de l’abus de procédure pour remise en cause sont identiques à celles de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (Lange, *op. cit.*, p. 347-348) :

[TRADUCTION] Les deux raisons de principe, savoir qu’un litige puisse avoir une fin et que personne ne

same cause, have been cited as policies in the application of abuse of process by relitigation. Other policy grounds have also been cited, namely, to preserve the courts' and the litigants' resources, to uphold the integrity of the legal system in order to avoid inconsistent results, and to protect the principle of finality so crucial to the proper administration of justice.

...

Rather than focus on the motive or status of the parties, the doctrine of abuse of process concentrates on the integrity of the adjudicative process. Three preliminary observations are useful in that respect. First, there can be no assumption that relitigation will yield a more accurate result than the original proceeding. Second, if the same result is reached in the subsequent proceeding, the relitigation will prove to have been a waste of judicial resources as well as an unnecessary expense for the parties and possibly an additional hardship for some witnesses. Finally, if the result in the subsequent proceeding is different from the conclusion reached in the first on the very same issue, the inconsistency, in and of itself, will undermine the credibility of the entire judicial process, thereby diminishing its authority, its credibility and its aim of finality.

[36] Proceedings in which the case for the patent holder is clearly futile or plainly has no chance of success because of an earlier, binding authority continue to be impermissible as abuses of process because such proceedings will waste judicial resources and impose hardship on generic drug manufacturers without any corresponding benefit such as a more accurate result. However, applying the principles outlined by *Arbour J.*, it is evident that the types of proceedings that constitute abuses of process go beyond those that are clearly futile to include cases such as the one at present. Many of the concerns raised by *Arbour J.* are applicable to this appeal. Allowing Sanofi-Aventis to proceed with its application will give rise to the possibility of inconsistent judicial decisions, with one judge holding that the inventors of the '206 patent lacked a sound basis for predicting the utility of their invention and another holding that there was sound prediction. Thus one generic would receive an NOC because of invalidity based on lack of sound prediction while another would be refused an NOC even though its NOA raised the

puisse être tracassé deux fois par la même cause d'action, ont été invoquées comme principes fondant l'application de la doctrine de l'abus de procédure pour remise en cause. D'autres principes ont également été invoqués : la préservation des ressources des tribunaux et des parties, le maintien de l'intégrité du système judiciaire afin d'éviter les résultats contradictoires et la protection du principe du caractère définitif des instances si important pour la bonne administration de la justice.

[...]

La doctrine de l'abus de procédure s'articule autour de l'intégrité du processus juridictionnel et non autour des motivations ou de la qualité des parties. Il convient de faire trois observations préliminaires à cet égard. Premièrement, on ne peut présumer que la remise en cause produira un résultat plus exact que l'instance originale. Deuxièmement, si l'instance subséquente donne lieu à une conclusion similaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties sans compter les difficultés supplémentaires qu'elle aura pu occasionner à certains témoins. Troisièmement, si le résultat de la seconde instance diffère de la conclusion formulée à l'égard de la même question dans la première, l'incohérence, en soi, ébranlera la crédibilité de tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l'autorité, la crédibilité et la vocation à l'irrévocabilité.

[36] Les instances dans lesquelles la cause du titulaire du brevet est clairement futile ou n'a manifestement aucune chance de succès à cause d'un précédent ayant force obligatoire continuent d'être inadmissibles pour cause d'abus de procédure car elles gaspilleront les ressources judiciaires et causeront des difficultés aux fabricants de médicaments génériques sans aucun bienfait correspondant, comme, par exemple, un résultat plus exact. Cependant, si l'on applique les principes qu'a énoncés la juge *Arbour*, il est évident que les sortes d'instance qui constituent un abus de procédure vont au-delà de celles qui sont manifestement futiles et englobent les affaires semblables à celles dont il est question en l'espèce. Un grand nombre des préoccupations que la juge *Arbour* a soulevées s'appliquent au présent appel. Permettre à Sanofi-Aventis de poursuivre sa demande suscitera le risque que l'on rende des décisions judiciaires contradictoires : un juge conclura que les inventeurs du brevet '206 n'avaient pas de fondement valable pour prédire l'utilité de leur invention, et un autre conclura qu'il y avait une

same allegation. As Arbour J. identified, permitting that type of inconsistency would threaten the credibility of the adjudicative process. Likewise, as Arbour J. noted, there is no reason to think that a second proceeding under section 6 of the NOC Regulations will lead to a more accurate result than the first. This scenario is in contrast to an action for a declaration of patent invalidity, where because the parties have the benefit of a full trial and all the attendant procedural safeguards, a more accurate result may arise. That is why the courts have on numerous occasions stated the principle that decisions rendered under the NOC Regulations are not binding on actions for patent infringement or to declare a patent invalid (see e.g. *David Bull Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc.*; *Novartis A.G. v. Apotex Inc.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 450 (F.C.A.), at paragraph 9; *Pfizer Canada Inc. et al. v. Apotex Inc. et al.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 245 (F.C.A.), at paragraph 25).

[37] In the context of the NOC Regulations, encouraging the efficient use of scarce judicial resources is also of particular concern. Judicial resources are already taxed considerably by the voluminous proceedings brought under the Regulations. An attempt to further strain the resources of parties and of the courts through repetitious litigation without any compelling justification strongly favours a finding of abuse of process.

[38] Therefore, despite the fact that Mactavish J.'s decision would not dictate the outcome of the present application and consequently, that it is not possible to say that Sanofi-Aventis has no chance of success, I nevertheless am compelled to hold that the application in respect of the Novopharm NOA is an abuse of process and therefore should be dismissed.

prédiction valable. C'est ainsi qu'un fabricant de médicaments générique recevrait un avis de conformité à cause d'une invalidité fondée sur une absence de prédiction valable, tandis qu'un autre se verrait refuser cet avis même si son avis d'allégation faisait état de la même allégation. Comme l'a déclaré la juge Arbour, le fait de permettre ce type de contradiction mettrait en péril la crédibilité du processus décisionnel judiciaire. Dans le même ordre d'idées, comme l'a signalé la juge Arbour, rien ne permet de croire qu'une seconde instance présentée en vertu de l'article 6 du Règlement mènera à un résultat plus exact que la première. Ce scénario contraste avec une action en déclaration d'invalidité d'un brevet dans laquelle, étant donné que les parties ont l'avantage d'un examen au fond de la question et de l'ensemble des protections procédurales connexes, il serait possible d'arriver à un résultat plus exact. C'est pour cela que les tribunaux ont énoncé à maintes reprises le principe selon lequel les décisions rendues en vertu du Règlement n'ont pas force exécutoire pour les actions en contrefaçon de brevet ou pour déclarer qu'un brevet est invalide (voir, par exemple, *David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc.*; *Novartis A.G. c. Apotex Inc.*, 2002 CAF 440, au paragraphe 9; et *Pfizer Canada Inc. et al. c. Apotex Inc. et al.*, [2001] A.C.F. n° 17 (C.A.) (QL), au paragraphe 25).

[37] Dans le contexte du Règlement, le fait d'inciter à utiliser efficacement des ressources judiciaires limitées suscite également des préoccupations particulières. Ces ressources sont déjà considérablement grevées par les très nombreuses instances engagées en vertu du Règlement. Toute tentative visant à grever davantage les ressources des parties et des tribunaux en engageant des actions répétitives sans justification convaincante milite fortement en faveur d'une conclusion d'abus de procédure.

[38] Par conséquent, même si la décision de la juge Mactavish ne dicterait pas l'issue de la présente demande et, de ce fait, s'il est impossible de dire que Sanofi-Aventis n'a aucune chance de succès, je suis néanmoins contraint de conclure que la demande relative à l'avis d'allégation de Novopharm constitue un abus de procédure et qu'il convient donc de la rejeter.



[39] In *C.U.P.E.*, at paragraphs 52-53, Arbour J. noted that there may be situations where fairness dictates that a duplicitous proceeding should not be held to be abusive:

In contrast, proper review by way of appeal increases confidence in the ultimate result and affirms both the authority of the process as well as the finality of the result. It is therefore apparent that from the system's point of view, relitigation carries serious detrimental effects and should be avoided unless the circumstances dictate that relitigation is in fact necessary to enhance the credibility and the effectiveness of the adjudicative process as a whole. There may be instances where relitigation will enhance, rather than impeach, the integrity of the judicial system, for example: (1) when the first proceeding is tainted by fraud or dishonesty; (2) when fresh, new evidence, previously unavailable, conclusively impeaches the original results; or (3) when fairness dictates that the original result should not be binding in the new context. This was stated unequivocally by this Court in *Danyluk*, *supra*, at para. 80.

The discretionary factors that apply to prevent the doctrine of issue estoppel from operating in an unjust or unfair way are equally available to prevent the doctrine of abuse of process from achieving a similar undesirable result. There are many circumstances in which the bar against relitigation, either through the doctrine of *res judicata* or that of abuse of process, would create unfairness. If, for instance, the stakes in the original proceeding were too minor to generate a full and robust response, while the subsequent stakes were considerable, fairness would dictate that the administration of justice would be better served by permitting the second proceeding to go forward than by insisting that finality should prevail. An inadequate incentive to defend, the discovery of new evidence in appropriate circumstances, or a tainted original process may all overcome the interest in maintaining the finality of the original decision (*Danyluk*, *supra*, at para. 51; *Franco*, *supra*, at para. 55). [Emphasis added.]

[40] While it is important in each case to ensure the application of the doctrine of abuse of process does not give rise to unfairness in the circumstances, in my view, no such unfairness would result in the present case. Prohibition proceedings under the NOC Regulations do not prevent patentees from enforcing their patent rights through actions for patent infringement in accordance

[39] Dans l'arrêt *S.C.F.P.*, aux paragraphes 52 et 53, la juge Arbour fait remarquer qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles l'équité prescrit qu'une remise en cause ne doit pas être jugée abusive :

La révision de jugements par la voie normale de l'appel, en revanche, accroît la confiance dans le résultat final et confirme l'autorité du processus ainsi que l'irrévocabilité de son résultat. D'un point de vue systémique, il est donc évident que la remise en cause s'accompagne de graves effets préjudiciables et qu'il faut s'en garder à moins que des circonstances n'établissent qu'elle est, dans les faits, nécessaire à la crédibilité et à l'efficacité du processus juridictionnel dans son ensemble. Il peut en effet y avoir des cas où la remise en cause pourra servir l'intégrité du système judiciaire plutôt que lui porter préjudice, par exemple : (1) lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, (2) lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n'avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial, (3) lorsque l'équité exige que le résultat initial n'ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. C'est ce que notre Cour a dit sans équivoque dans l'arrêt *Danyluk*, précité, par. 80.

Les facteurs discrétionnaires qui visent à empêcher que la préclusion découlant d'une question déjà tranchée ne produise des effets injustes, jouent également en matière d'abus de procédure pour éviter de pareils résultats indésirables. Il existe de nombreuses circonstances où l'interdiction de la remise en cause, qu'elle découle de l'autorité de la chose jugée ou de la doctrine de l'abus de procédure, serait source d'inéquité. Par exemple, lorsque les enjeux de l'instance initiale ne sont pas assez importants pour susciter une réaction vigoureuse et complète alors que ceux de l'instance subséquente sont considérables, l'équité commande de conclure que l'autorisation de poursuivre la deuxième instance servirait davantage l'administration de la justice que le maintien à tout prix du principe de l'irrévocabilité. Une incitation insuffisante à opposer une défense, la découverte de nouveaux éléments de preuve dans des circonstances appropriées, ou la présence d'irrégularités dans le processus initial, tous ces facteurs peuvent l'emporter sur l'intérêt qu'il y a à maintenir l'irrévocabilité de la décision initiale (*Danyluk*, précité, par. 51; *Franco*, précité, par. 55). [Non souligné dans l'original.]

[40] Bien qu'il soit important dans chaque affaire de s'assurer que l'application de la doctrine de l'abus de procédure n'est pas source d'iniquité dans les circonstances, à mon avis ce ne serait pas le cas en l'espèce. Les demandes d'interdiction déposées en vertu du Règlement n'empêchent pas les brevetés de faire respecter leurs droits de brevet en engageant une action

with the *Patent Act*. Moreover, the findings from any such prohibition proceedings have no bearing on patent infringement actions.

[41] Sanofi-Aventis and Schering argue that a finding of abuse of process is inappropriate in this case because relitigation alone is insufficient to give rise to abuse of process, because they have adduced new evidence in these proceedings not before Mactavish J. that warrants a different result, and because the scheme of the NOC Regulations permits repetitive applications against different generics. I am not persuaded by these submissions.

[42] Sanofi-Aventis and Schering first challenged the test laid out above for dismissing an application under paragraph 6(5)(b). They argue that relitigation alone can never be enough to give rise to abuse of process. Rather, they say that there must be some additional element of misconduct before a court will render a proceeding abusive. For this proposition they cite the following passage from the English Court of Appeal's decision in *Bradford & Bingley Building Society v. Seddon*, [1999] 1 W.L.R. 1482 (C.A.), at pages 1492-1493 (*Bradley*):

In my judgment, mere "re"-litigation, in circumstances not giving rise to cause of action or issue estoppel, does not necessarily give rise to abuse of process. Equally, the maintenance of a second claim which could have been part of an earlier one, or which conflicts with an earlier one, should not, per se, be regarded as an abuse of process. Rules of such rigidity would be to deny its very concept and purpose. As Kerr L.J. and Sir David Cairns emphasised in *Bragg v. Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd.* [1982] 2 Lloyd's Rep. 132, 137, 138-139 respectively, the courts should not attempt to define or categorise fully what may amount to an abuse of process; see also per Stuart-Smith L.J. in *Ashmore v. British Coal Corporation* [1990] 2 Q.B. 338, 352. Sir Thomas Bingham M.R. underlined this in *Barrow v. Bankside Agency Ltd.* [1996] 1 W.L.R. 257, stating, at 263b, that the doctrine should not be "circumscribed by unnecessarily restrictive rules" since its purpose was the prevention of abuse and it should not endanger the maintenance of genuine claims; see also

en contrefaçon de brevet conformément à la *Loi sur les brevets*. En outre, les conclusions que l'on tire de toute demande d'interdiction de ce genre n'ont aucune incidence sur les actions en violation de brevet.

[41] Sanofi-Aventis et Schering font valoir qu'il n'est pas approprié en l'espèce de tirer une conclusion d'abus de procédure, et ce, pour les raisons suivantes : une remise en cause à elle seule n'est pas suffisante pour donner lieu à un abus de procédure, elles ont produit en l'espèce des éléments de preuve nouveaux qui n'ont pas été soumis à la juge Mactavish et qui justifient un résultat différent, et le régime établi par le Règlement permet de présenter des demandes répétées contre des fabricants de médicaments génériques différents. Je ne suis pas convaincu du bien-fondé de ces arguments.

[42] Sanofi-Aventis et Schering ont tout d'abord contesté le critère susmentionné pour rejeter une demande en vertu de l'alinéa 6(5)b). Une remise en cause, soutiennent-elles, n'est jamais suffisante à elle seule pour donner lieu à un abus de procédure, et il doit plutôt y avoir un élément additionnel d'inconduite pour qu'un tribunal puisse considérer qu'une instance est abusive. À l'appui de cette thèse, elles citent le passage suivant, tiré de la décision que la Cour d'appel d'Angleterre a rendue dans l'affaire *Bradford & Bingley Building Society v. Seddon*, [1999] 1 W.L.R. 1482 (C.A.), aux pages 1492 et 1493 (*Bradley*) :

[TRADUCTION] À mon sens, une simple remise en cause, dans des circonstances ne donnant pas ouverture à une irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action ou à une irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige, ne donne pas forcément lieu à un abus de procédure. Dans le même ordre d'idées, le maintien d'une seconde demande qui aurait pu faire partie d'une première, ou qui entre en conflit avec une demande antérieure, ne devrait pas, en soi, être considéré comme un abus de procédure. Des règles d'une telle rigidité équivaldraient à nier l'objet et la notion mêmes de la doctrine. Comme l'ont souligné le lord-juge Kerr et Sir David Cairns dans *Bragg v. Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd.* [1982] 2 Lloyd's Rep. 132, aux pages 137, 138 et 139 respectivement, les tribunaux ne devraient pas tenter de définir ou de catégoriser en détail ce qui peut équivaloir à un abus de procédure; voir aussi les propos du lord-juge Stuart-Smith dans *Ashmore v. British Coal Corporation* [1990] 2 Q.B. 338, à la page 352. Le maître des rôles Sir Thomas Bingham a souligné ce point dans la

per Saville L.J., at 266d-e.

Some additional element is required, such as a collateral attack on a previous decision (see e.g. *Hunter v. Chief Constable of the West Midlands Police* [1982] A.C. 529; *Bragg's case* [1982] 2 Lloyd's Rep. 132, per Kerr L.J. and Sir David Cairns, at pp. 137 and 139 respectively; and *Ashmore's case* [1990] 2 Q.B. 338), some dishonesty (see e.g. per Stephenson L.J. *Bragg's case*, at p. 139; and Potter L.J. in *Morris v. Wentworth-Stanley* [1999] 2 W.L.R. 470, 480 and 481; or successive actions amounting to unjust harassment (see e.g. *Manson v. Vooght*, The Times, 20 November 1998; Court of Appeal (Civil Division) Transcript No. 1610 of 1998, per May L.J.). [Emphasis added.]

[43] However, in *C.U.P.E.*, Arbour J. considered whether there was a collateral attack on the earlier judgment. She found that there was no such collateral attack. Furthermore, in the *C.U.P.E.* case, although Arbour J. noted that it was important to take into account such considerations as judicial economy, consistency, finality and the integrity of the administration of justice, she found no additional element of misconduct so as to come within the requirements of *Bradley*. Nevertheless, Arbour J. found there to be abuse of process. Consequently it cannot be said that any additional element of misconduct is required to find abuse of process in Canada.

[44] In my view, even if the requirement of an element additional to relitigation was required in Canada, it does not lie in the mouths of Sanofi-Aventis and Schering to suggest that they have not attempted to attack collaterally the decision of Mactavish J. and the approval of that decision by the Federal Court of Appeal. In oral argument, Schering counsel stressed that Sanofi-Aventis' application was not an abuse of process because in these proceedings Sanofi-Aventis and Schering have tendered evidence that was not before Mactavish J. in the *Apotex* proceeding and that would lead a trier of fact to reach the opposite conclusion on the issue of sound prediction. Sanofi-Aventis and Schering say that in the previous proceeding, they were

décision *Barrow v. Bankside Agency Ltd.* [1996] 1 W.L.R. 257, où il a déclaré, à la page 263b qu'il ne faudrait pas que la doctrine soit « circonscrite par des règles inutilement restrictives » car son objet est la prévention des abus et elle ne devrait pas mettre en péril le maintien des demandes véritables; voir aussi les propos du lord-juge Saville, à 266d-e.

Il faut qu'il y ait un élément additionnel, comme une attaque indirecte contre une décision antérieure (voir, p. ex., *Hunter v. Chief Constable of the West Midlands Police* [1982] A.C. 529; *Bragg* [1982] 2 Lloyd's Rep. 132, le lord-juge Kerr et Sir David Cairns, aux pages 137 et 139 respectivement, et *Ashmore* [1990] 2 Q.B. 338), une certaine malhonnêteté (voir, p. ex., le lord-juge Stephenson, dans *Bragg*, à la page 139, et le lord-juge Potter dans *Morris v. Wentworth-Stanley* [1999] 2 W.L.R. 470, aux pages 480 et 481, ou des actes successifs équivalant à un harcèlement injuste (voir, p. ex., *Manson v. Vooght*, The Times, 20 novembre 1998; Cour d'appel (Chambre civile) transcription n° 1610 de 1998, le lord-juge May). [Non souligné dans l'original.]

[43] Cependant, dans l'arrêt *S.C.F.P.*, la juge Arbour a examiné s'il y avait eu une attaque indirecte contre le jugement antérieur. Elle a conclu que non. En outre, dans cet arrêt, même si la juge Arbour a fait remarquer qu'il était important de prendre en compte les principes d'économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d'intégrité de l'administration de la justice, elle a jugé qu'il n'y avait pas d'élément additionnel d'inconduite, ainsi qu'il est exigé dans l'arrêt *Bradley*. Elle a néanmoins conclu à un abus de procédure. On ne peut donc pas dire que, pour conclure à l'existence d'un abus de procédure au Canada, il faut qu'il y ait un élément additionnel d'inconduite.

[44] À mon avis, même s'il faut un élément de plus qu'une simple remise en cause, il n'appartient pas à Sanofi-Aventis et à Schering de laisser entendre qu'elles n'ont pas tenté d'attaquer indirectement la décision de la juge Mactavish, ni l'approbation, par la Cour d'appel fédérale, de cette décision. Dans sa plaidoirie, l'avocat de Schering a souligné que la demande de Sanofi-Aventis ne constituait pas un abus de procédure car, dans la présente instance, Sanofi-Aventis et Schering ont produit des éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis à la juge Mactavish dans *Apotex* et qui amèneraient un juge des faits à tirer la conclusion contraire à propos de question de la prédiction valable. Sanofi-Aventis et Schering disent que, dans l'instance

not put on notice that Apotex would be challenging the predictability of the chirality of the bridgehead carbons in the compounds covered by the '206 patent, an issue that became a critical factor in Mactavish J.'s conclusion that the compounds disclosed in the '206 patent were not soundly predicted. Consequently, they say it would be unjust to prevent them from tendering additional evidence on that issue in the present proceedings. In their view, the additional evidence adduced in these proceedings establishes that the chirality of the bridgehead carbons was soundly predicted and accordingly, the patent is not invalid for lack of sound prediction.

[45] This argument is itself a collateral attack on Justice Mactavish's decision. In the *Apotex* case, the parties fully argued whether the Apotex NOA was sufficient with respect to the issue of sound prediction. Mactavish J. concluded that it was and went on to dispose of the case based on the allegations made in the NOA. Sanofi-Aventis and Schering attempted to challenge Mactavish J.'s conclusion as to the sufficiency of the Apotex NOA on appeal to this Court and their argument was rejected. On this issue, Mactavish J. held as follows, at paragraphs 102, 105-108:

Aventis asserts that Apotex's NOA is deficient as it relates to the issue of sound prediction. Aventis says that the sum total of Apotex's argument that Schering did not have a sound basis for its prediction as contained in its NOA was its assertion that Schering failed to provide test data. According to Aventis, subsequent to serving the NOA, Apotex amplified its argument to argue that Schering should have demonstrated utility by testing in order to establish matters such as potency, toxicity, bioavailability, selectivity and so on.

...

A review of Apotex's NOA reveals that Apotex put Aventis on notice that it would be arguing that Schering failed to conduct the tests necessary to establish that the compounds covered by the '206 patent possessed the requisite level of activity and the requisite pharmacological and toxicological

antérieure, elles n'ont pas été avisées qu'Apotex contesterait la prévisibilité de la chiralité des carbones en tête de pont figurant dans les composés visés par le brevet '206, un point qui est devenu un facteur crucial dans la conclusion de la juge Mactavish selon laquelle les composés révélés dans le brevet '206 ne faisaient pas l'objet d'une prédiction valable. Il serait donc injuste, disent-elles, de les empêcher de fournir des éléments de preuve additionnels sur ce point dans la présente instance. À leur avis, les éléments de preuve additionnels qui sont présentés en l'espèce établissent que la chiralité des carbones en tête de pont a été prédite valablement et que, de ce fait, le brevet n'est pas invalide pour cause d'absence de prédiction valable.

[45] Cet argument constitue en soi une attaque indirecte contre la décision de la juge Mactavish. Dans *Apotex*, les parties ont débattu pleinement de la question de savoir si l'avis d'allégation d'Apotex était suffisant au sujet de la question de la prédiction valable. La juge Mactavish a conclu que oui, et elle a ensuite tranché l'affaire en se fondant sur les allégations formulées dans l'avis d'allégation. En appel devant la présente Cour, Sanofi-Aventis et Schering ont tenté de contester la conclusion de la juge Mactavish quant au caractère suffisant de l'avis d'allégation d'Apotex, et leur argumentation a été rejetée. À ce sujet, la juge Mactavish a déclaré ce qui suit, aux paragraphes 102, 105 à 108 de sa décision :

Suivant Aventis, l'avis d'allégation d'Apotex est entaché d'irrégularités pour ce qui est de la question de la prédiction valable. Aventis affirme que le seul argument qu'Apotex a invoqué pour affirmer que Schering n'avait aucun motif valable de faire la prédiction contenue dans son avis d'allégation était son assertion que Schering n'avait pas fourni de données de tests. Suivant Aventis, après la signification de l'avis d'allégation, Apotex a développé son argumentation en expliquant que Schering aurait dû faire la preuve de l'utilité au moyen de tests pour établir des paramètres comme l'activité, la toxicité, la biodisponibilité, la sélectivité et ainsi de suite.

[. . .]

Il ressort de l'avis d'allégation d'Apotex que celle-ci a avisé Aventis qu'elle plaiderait que Schering n'avait pas effectué les tests nécessaires pour établir que les composés visés par le brevet '206 possédaient le niveau d'activité exigé et le profil pharmacologique et toxicologique requis. Que

profile. What do these terms mean? Clearly the ‘level of activity’ relates to the potency of the compounds in question. The use of the phrase ‘toxicological profile’ clearly puts Aventis on notice that the issue of toxicity was in issue. Finally, the ‘requisite pharmacological profile’ can be reasonably understood to relate to issues such as bioavailability and selectivity.

Moreover, a review of Aventis’ Notice of Application reveals that it understood Apotex’s position in relation to these issues, as it responds to it.

Finally, it should be noted that no affidavit was filed on behalf of Aventis asserting that it was not in a position to decide whether to challenge Apotex’s NOA in relation to this issue because of the statement’s lack of specificity: see *AstraZeneca AB v. Apotex Inc.*, [2005] F.C.J. No. 842 (QL), 2005 F.C.A. 183, 39 C.P.R. (4th) 289, para. 13.

In these circumstances, I am therefore satisfied that Aventis was sufficiently aware of the basis on which Apotex was claiming that the ‘206 patent was invalid as it related to the first two elements of the test for sound prediction

[46] On appeal, Chief Justice Richard stated the following at paragraphs 11-12, 16-17:

Aventis/Schering contend that Justice Mactavish erred by finding that Apotex’s NOA, with respect to sound prediction, was legally sufficient.

I am satisfied that Justice Mactavish properly determined the claim of sufficiency of Apotex’s NOA, based on the jurisprudence of this Court and on the evidentiary record.

...

Aventis/Schering specifically focus on the words “requisite level of activity” in the NOA. Justice Mactavish determined that “level of activity” relates to the potency of the compounds in question and therefore whether the compounds lacked any activity at all. In addition, Justice Mactavish considered the lack of an affidavit filed on behalf of Aventis with respect to the alleged lack of specificity in the Apotex NOA to be telling, as per *AstraZeneca AB*.

The decision of Justice Mactavish was supported by the evidentiary record. As Justice Mactavish made no palpable and overriding error, her determination with respect to the sufficiency of Apotex’s NOA should not be interfered with.

signifient ces termes? De toute évidence, par « niveau d’activité », il faut entendre la concentration des composés en question. L’emploi de l’expression « profil toxicologique » signale nettement à Aventis que la question de la toxicité est en cause. Enfin, l’expression « profil pharmacologique requis » peut raisonnablement être interprétée comme se rapportant à des questions de biodisponibilité et de sélectivité.

Qui plus est, il ressort de son avis de demande qu’Aventis a bien compris la position d’Apotex sur ces questions, car elle y répond.

Finalement, il convient de signaler qu’aucun affidavit n’a été produit pour le compte d’Aventis pour indiquer que celle-ci n’était pas en mesure de décider si elle contesterait l’avis d’allégation d’Apotex en raison du manque de spécificité (voir *AstraZeneca AB c. Apotex Inc.*, [2005] A.C.F. n° 842, 2005 CAF 183, au paragraphe 13).

Dans ces conditions, je suis convaincue qu’Aventis était suffisamment informée des motifs pour lesquels Apotex affirmait que le brevet ‘206 était invalide pour ce qui est des deux premiers volets du critère de la prédiction valable.

[46] En appel, le juge en chef Richard a déclaré ce qui suit, aux paragraphes 11, 12, 16 et 17 :

Aventis et Schering allèguent que la juge Mactavish a commis une erreur en concluant que l’avis d’allégation d’Apotex concernant le caractère valable de la prédiction était juridiquement suffisant.

J’estime que la juge Mactavish a correctement statué sur la suffisance de l’avis d’allégation d’Apotex, compte tenu de la jurisprudence de notre Cour et de la preuve au dossier.

[. . .]

Aventis et Schering se sont attardées à l’expression « niveau d’activité exigé » dans l’avis d’allégation. La juge Mactavish a estimé que le « niveau d’activité » vise la concentration des composés en cause et, par conséquent, la question de la possibilité d’inactivité totale des composés. En outre, la juge Mactavish a considéré que le fait qu’Aventis n’ait pas déposé d’affidavit en ce qui concerne l’absence de spécificité dans l’avis d’allégation d’Apotex était révélateur, tout comme dans l’affaire *AstraZeneca AB*.

La décision de la juge Mactavish était étayée par la preuve au dossier. Étant donné qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste et dominante, il n’y a pas lieu de modifier ses conclusions en ce qui concerne la suffisance de l’avis d’allégation d’Apotex.

[47] In any event, the additional evidence adduced by Sanofi-Aventis and Schering in these proceedings does not change the fact that in the circumstances, they cannot attempt to relitigate a claim they have already made. Sanofi-Aventis and Schering were required to put their best foot forward in the earlier proceedings. They can have no relief in these new proceedings for having failed to do so. The doctrine of abuse of process calls for the innovator to bring forth all its evidence on each ground of invalidity raised. It should not be allowed to hold back evidence and then use that as a ground for allowing a second application to proceed. Even though in *Glaxo Group Ltd. v. Canada (Minister of Health)*, 2001 FCT 16, at paragraph 16, the two cases involved the same parties, nevertheless the quote of Hansen J. is apposite:

In *Hoffman[sic]-LaRoche, supra*, the factors that led Rothstein J. to conclude there was an abuse of process are analogous to the facts before me. The applicants and the patents are the same in both proceedings, the Notices of Allegation are in all material respects identical, and the issues were fully litigated in the first proceeding. The only distinguishing aspect between the first and current applications is that Glaxo believes it has a better evidentiary basis on which to litigate the issues. Litigants who have already litigated a matter, but lost, should not be permitted to re-litigate because they have acquired new evidence. This, in my view, is an abuse of the Court's process. [Emphasis added.]

[48] Another argument relied upon by Sanofi-Aventis and Schering is that the scheme of the NOC Regulations suggests that generics are not entitled to rely upon prior findings of justified allegations in respect of NOAs previously issued by other generics. Had the drafters of the regulations intended to bar duplicative proceedings, Sanofi-Aventis and Schering argue, they would have included a scheme under which later generics could rely on successful allegations made previously by other generics, such as by de-listing the patent. In making this argument, what Sanofi-Aventis and Schering fail to appreciate is that the NOC Regulations have provided a way for subsequent generics to rely on the successful NOAs of earlier generics. By enacting paragraph 6(5)(b), the Governor in Council has signaled the

[47] Quoi qu'il en soit, les éléments de preuve additionnels que Sanofi-Aventis et Schering ont produits en l'espèce ne changent pas le fait que, dans les circonstances, elles ne peuvent pas tenter de débattre à nouveau une demande qu'elles ont déjà présentée. Dans l'instance antérieure, elles étaient tenues de présenter leurs meilleurs arguments. Dans la nouvelle instance, elles n'ont droit à aucune mesure corrective pour avoir omis de le faire. La doctrine de l'abus de procédure exige de l'innovateur qu'il produise la totalité des éléments de preuve qu'il détient sur chaque motif d'invalidité invoqué. Il ne faudrait pas qu'il puisse retenir des éléments de preuve et, ensuite, s'en servir comme motif pour permettre le dépôt d'une seconde demande. Même si dans la décision *Glaxo Group Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2001 CFPI 16, au paragraphe 16, les deux affaires mettaient en cause les mêmes parties, il n'empêche que la citation de la juge Hansen est pertinente :

Dans l'affaire *Hoffman [sic]-LaRoche*, précitée, les facteurs qui ont conduit le juge Rothstein à conclure qu'il y avait un abus de procédure sont analogues aux faits qui ont été portés à ma connaissance en l'espèce. Les demanderesse et les brevets sont les mêmes dans les deux instances, les avis d'allégation sont pratiquement identiques et les questions en litige ont été débattues et tranchées dans le cadre de la première instance. Les plaideurs qui ont déjà plaidé et perdu un procès ne devraient pas être autorisés à introduire un nouveau procès sur la même question parce qu'ils ont obtenu de nouveaux éléments de preuve. Il s'agit là, à mon sens, d'un abus de procédure. [Non souligné dans l'original.]

[48] Un autre argument qu'ont invoqué Sanofi-Aventis et Schering est que le régime du Règlement donne à penser que les fabricants de médicaments génériques n'ont pas le droit de se fonder sur des conclusions antérieures d'allégations justifiées à l'égard d'avis d'allégation que d'autres fabricants de médicaments génériques ont délivrés antérieurement. Selon Sanofi-Aventis et Schering, si les rédacteurs du Règlement avaient voulu interdire les instances faisant double emploi, ils auraient inclus un mécanisme permettant aux fabricants de médicaments génériques ultérieurs de se fonder sur les allégation fructueuses que d'autres fabricants de médicaments génériques auraient faites antérieurement, par exemple, en radiant le brevet du registre. En formulant cet argument, Sanofi-Aventis

importance of curtailing redundant proceedings that threaten the integrity of the adjudicative process. Generics can invoke this provision where other generics have successfully made allegations the subsequent generics seek to make.

[49] Sanofi-Aventis and Schering also emphasize that proceedings under the NOC Regulations are of a preliminary nature and are accompanied by limited procedural safeguards. While this argument may be sufficient to establish that decisions made in the context of the NOC Regulations should not be binding on judges adjudicating actions for patent infringement or declarations of patent invalidity, it does not change the fact that relitigation by a first person of an issue already decided against it within the context of the NOC Regulations is generally not permissible. As I have already said, the possibility of different judges adjudicating equivalent proceedings concerning the same issue reaching different results threatens the integrity of the adjudicative process. The nature of the proceedings does not change this reality.

[50] Finally, Sanofi-Aventis and Schering argue that a finding of abuse of process in this case will lead to unfairness. They say that while first persons will not be permitted to defend against allegations by subsequent generics after the same allegation made by an earlier generic has been found to be justified, subsequent generics will be permitted to repeat allegations already made earlier by other generics even if the earlier allegations were found to be unjustified. However, there is no unfairness in this scenario. All parties are held to the same standard: they must each put forward their entire case, complete with all relevant evidence, at first instance. The innovator is prevented from relitigating an issue already decided in a proceeding to which it was a party with the aid of additional evidence it chose not to adduce in the earlier proceedings. Generics likewise must put forward their full case at the first opportunity.

et Schering ne comprennent pas que le Règlement offre aux fabricants de médicaments génériques ultérieurs la possibilité de se fonder sur les avis d'allégation fructueux de fabricants antérieurs. En adoptant l'alinéa 6(5)b), le gouverneur en conseil signale l'importance d'éviter les instances redondantes qui menacent l'intégrité du processus décisionnel judiciaire. Les fabricants de médicaments génériques peuvent invoquer cette disposition lorsque d'autres fabricants ont formulé avec succès des allégations que tentent de formuler les fabricants ultérieurs.

[49] Sanofi-Aventis et Schering soulignent aussi que les instances engagées en vertu du Règlement sont de nature préliminaire et assorties de mesures de protection procédurales limitées. Bien que cet argument suffise pour établir que les décisions prises dans le contexte du Règlement ne devraient pas lier les juges chargés de statuer sur une action en contrefaçon de brevet ou une déclaration d'invalidité de brevet, il n'en demeure pas moins qu'il n'est généralement pas permis à une première personne de débattre à nouveau une question qui a déjà été tranchée en sa défaveur dans le contexte du Règlement. Comme je l'ai déjà dit, la possibilité que des juges différents saisis d'instances équivalentes portant sur une même question arrivent à des résultats différents menace l'intégrité du processus décisionnel judiciaire. Il s'agit là d'une réalité que la nature de l'instance ne change pas.

[50] Enfin, Sanofi-Aventis et Schering soutiennent qu'en l'espèce, une conclusion d'abus de procédure serait source d'iniquité. Elles affirment que, bien qu'il soit interdit aux premières personnes de se défendre contre les allégations que font des fabricants ultérieurs après que l'on a conclu que l'allégation identique faite par un fabricant antérieur est justifiée, les fabricants ultérieurs sont autorisés à répéter les allégations déjà faites antérieurement par d'autres fabricants, et ce, même s'il a été conclu que les allégations antérieures étaient injustifiées. Cependant, il n'y a aucune iniquité dans ce scénario. Toutes les parties sont tenues de respecter la même norme : chacune est tenue de présenter tous ses arguments, ainsi que tous les éléments de preuve pertinents, en première instance. Cela empêche l'innovateur de débattre à nouveau une question déjà tranchée dans une instance à laquelle il était partie, en

Multiple NOAs issued by the same generic relating to a particular drug and alleging invalidity of a particular patent will generally not be permitted, even if different grounds for establishing invalidity are put forward in each. However, where one generic has made an allegation but has failed to put forward the requisite evidence and argument to illustrate the allegation is justified, it would be unjust to preclude a subsequent generic, who is apprised of better evidence or a more appropriate legal argument, from introducing it. Although this situation may give rise to the possibility of an inconsistent result, this concern is overridden by the potential for unfairness to the generic that is barred from bringing forward its case simply because another generic's approach was inadequate. In each situation, it is necessary to balance the effect of a proceeding on the administration of justice against the unfairness to a party from precluding it from bringing forward its case.

## CONCLUSION

[51] For the foregoing reasons, I would dismiss the appeal with costs.

SHARLOW J.A.: I agree.

\* \* \*

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

[52] NADON J.A. (dissenting): I cannot agree with Sexton J.A. that the appellant's application for an order prohibiting the Minister of Health (the Minister) from issuing a notice of compliance (an NOC) to the respondent Novopharm Limited (the respondent) constitutes an abuse of process. As a result, I would allow the appeal.

s'appuyant sur des éléments de preuve additionnels qu'il avait décidé de ne pas produire à l'instance antérieure. De la même façon, les fabricants de médicaments génériques doivent faire valoir à la première occasion la totalité de leurs arguments. Les avis d'allégations multiples délivrés par le même fabricant en rapport avec un médicament particulier et alléguant l'invalidité d'un brevet particulier sont généralement interdits, même si l'on invoque des motifs d'invalidité différents dans chaque cas. Cependant, dans le cas où un fabricant particulier a formulé une allégation mais a omis de présenter les arguments requis pour montrer que l'allégation en question était justifiée, il serait injuste d'empêcher un fabricant ultérieur, disposant de meilleurs éléments de preuve ou d'un argument juridique plus valable, de l'introduire. Cette situation peut donner lieu à un résultat contradictoire, mais cette préoccupation cède le pas au risque de faire preuve d'iniquité à l'endroit du fabricant à qui l'on interdit de faire valoir ses arguments juste parce que la démarche d'un autre fabricant était inadéquate. Il est nécessaire dans chaque cas de mettre en équilibre l'effet d'une instance sur l'administration de la justice et l'iniquité que l'on cause à une partie en l'empêchant de faire valoir ses arguments.

## CONCLUSION

[51] Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

LA JUGE SHARLOW, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

\* \* \*

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

[52] LE JUGE NADON, J.C.A. (dissident) : Je ne puis souscrire à la position du juge Sexton selon laquelle la demande de l'appelante en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé (le ministre) de délivrer un avis de conformité à l'intimée Novopharm Limitée (l'intimée) constitue un abus de procédure. En conséquence, je ferais droit à l'appel.



[53] The relevant facts and the proceedings below are carefully reviewed by Sexton J.A. in his reasons and I need not refer to them, except to make clear one matter. As Sexton J.A. explains at paragraph 3 of his reasons, the appellant herein is Sanofi-Aventis Canada Inc. and the owner of the patent at issue, named as a respondent, is Schering Corporation. Since Schering's interests in this appeal are the same as those of Sanofi-Aventis, I will, for ease of reference, simply refer to these parties as "the appellant."

[54] As Sexton J.A. makes clear at the outset of his reasons, the issue before us arises by reason of paragraph 6(5)(b) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (the NOC Regulations), which allows a second person, i.e. a generic drug manufacturer, to seek the dismissal of a patentee's application for an order of prohibition on the ground that the application is, *inter alia*, an abuse of process.

[55] In seeking to obtain such an order against the appellant, the respondent says that the allegations of invalidity, i.e. that the inventors did not have a sound basis for predicting the utility of their invention, concerning the appellant's patent 1341206 (the '206 patent) found in its notice of allegation (NOA) are, for all intents and purposes, indistinguishable from those made by Apotex Inc. which Mactavish J., in *Aventis Pharma Inc. v. Apotex* (2005), 43 C.P.R. (4th) 161 (F.C.), found to be justified. Mactavish J.'s decision was upheld by this Court in *Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.* (2006), 265 D.L.R. (4th) 308 (F.C.A.).

[56] At paragraph 1 of his reasons, Sexton J.A. frames the issue as being "whether the holder of a pharmaceutical patent, having failed to establish that an allegation of invalidity made by one generic drug manufacturer [Apotex] is not justified, abuses the NOC process by seeking to relitigate the same allegation of invalidity when it is made by a second generic company [the respondent Novopharm]."

[53] Dans ses motifs, le juge Sexton examine avec soin les faits pertinents et les instances antérieures, et il n'est pas nécessaire d'y faire référence, sauf pour clarifier un point en particulier. Comme l'explique le juge Sexton au paragraphe 3 de ses motifs, l'appelante en l'espèce est Sanofi-Aventis Canada Inc. et la titulaire du brevet en litige, désignée en tant qu'intimée, est Schering Corporation. Les intérêts de Schering dans le présent appel étant les mêmes que ceux de Sanofi-Aventis, pour faciliter les choses, je qualifierai simplement les parties d'« appelante ».

[54] Comme l'indique clairement le juge Sexton au début de ses motifs, la question dont nous sommes saisis découle de l'alinéa 6(5)b) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement), qui permet à une seconde personne, c'est-à-dire un fabricant de médicaments génériques, de solliciter le rejet d'une demande d'un breveté en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction au motif que la demande constitue, notamment, un abus de procédure.

[55] En tentant d'obtenir une telle ordonnance contre l'appelante, l'intimée déclare que les allégations d'invalidité, à savoir que les inventeurs n'avaient pas un fondement valable pour prédire l'utilité de leur invention, relativement au brevet 1341206 (le brevet '206) de l'appelante qui figure dans son avis d'allégation, sont à toutes fins pratiques indissociables de celles qui ont été faites par Apotex Inc. et que la juge Mactavish, dans la décision *Aventis Pharma Inc. c. Apotex*, 2005 CF 1283, a considérées comme justifiées. La décision de la juge Mactavish a été confirmée par la présente Cour, dans l'arrêt *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 64.

[56] Au premier paragraphe de ses motifs, le juge Sexton expose la question en litige en ces termes : « si le titulaire d'un brevet pharmaceutique, qui n'est pas parvenu à établir qu'une allégation d'invalidité formulée par un fabricant de médicaments génériques [Apotex] n'est pas justifiée, abuse du processus des avis de conformité en tentant de débattre à nouveau la même allégation d'invalidité lorsqu'elle est formulée par un second fabricant de médicaments génériques [l'intimée Novopharm] ».

[57] The appellant frames the question in a different manner at paragraph 1 of its memorandum of fact and law:

1. This appeal raises the novel question of whether a finding that one generic's allegation of invalidity is justified bars litigation of the same allegation against all other generic manufacturers, thereby exhausting a first person's rights under the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* ("Regulations") and effectively delisting the patent at issue.

[58] I begin by setting out those points in regard to which I am in agreement with Sexton J.A.

[59] First, I am in agreement with Sexton J.A. that the NOC Regulations do not require a second person to allege, in its NOA, the issues of *res judicata*, issue estoppel or abuse of process.

[60] Second, I am satisfied that the respondent's NOA and that of Apotex in *Aventis Pharma* [cited as *Apotex* by Sexton J.A.], in similar allegations with respect to the validity of the '206 patent. I would, however, add that the evidence on which the appellant relies in the present matter is, in some respects, different from that adduced before Mactavish J. in *Aventis Pharma*.

[61] Third, I am also of the view that Tremblay-Lamer J. erred in concluding that she was bound by the decision of Mactavish J. in *Aventis Pharma*. In disposing of this issue, Sexton J.A., at paragraphs 30-31 of his reasons, makes the following remarks:

While I agree with the motions Judge that Sanofi-Aventis' application is an abuse of process, I must respectfully disagree with her conclusion that the reason for this finding is that Mactavish J.'s decision, which was upheld by the Federal Court of Appeal, would be binding on the applications Judge. The issue in this case, as in the proceeding before Mactavish J., is whether the invention in the '206 patent was soundly

[57] L'appelante, au premier paragraphe de son mémoire des faits et du droit, formule la question de manière différente :

[TRADUCTION]

1. Le présent appel soulève la question nouvelle de savoir si une conclusion portant que l'allégation d'invalidité d'un fabricant de médicaments génériques est justifiée empêche de débattre à nouveau la même allégation contre tous les autres fabricants de médicaments génériques, ce qui épuise donc les droits dont jouit une première personne en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (le Règlement) et radie de manière effective le brevet en litige du registre.

[58] Je commencerai par énumérer les points sur lesquels je suis d'accord avec le juge Sexton.

[59] Premièrement, je conviens avec le juge Sexton que le Règlement n'exige pas qu'une seconde personne allègue, dans son avis d'allégation, les questions d'autorité de la chose jugée, de la préclusion pour même question en litige ou d'abus de procédure.

[60] Deuxièmement, je suis convaincu que l'avis d'allégation de la défenderesse et celui d'Apotex, dans l'affaire *Aventis Pharma*, [le juge Sexton fait référence à l'affaire *Apotex*] comportent des allégations semblables au sujet de la validité du brevet '206. J'ajouterais cependant que la preuve sur laquelle se fonde l'appelante en l'espèce est, à certains égards, différente de celle qui a été soumise à la juge Mactavish dans l'affaire *Aventis Pharma*.

[61] Troisièmement, je suis également d'avis que la juge Tremblay-Lamer a commis une erreur en concluant qu'elle était liée par la décision de la juge Mactavish dans l'affaire *Aventis Pharma*, précitée. En tranchant cette question, le juge Sexton, aux paragraphes 30 et 31 de ses motifs, fait les remarques suivantes :

Je suis d'accord avec la juge de la requête que la demande de Sanofi-Aventis constitue un abus de procédure, mais je ne souscris malheureusement pas à sa conclusion selon laquelle ce résultat s'explique par le fait que la décision de la juge Mactavish, que la Cour d'appel fédérale a confirmée, lierait le juge qui entendrait la demande. La question qui est en litige en l'espèce, comme dans le cas de l'instance soumise à la juge

predicted. Sound prediction is a question of fact (*Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153, at paragraph 71). Factual questions are to be determined by triers of fact based on the evidence before them. Unlike questions of law, in regards to which lower courts are bound by the conclusions of appellate courts, questions of fact must be resolved based on the information adduced before each trier of fact. This principle was explained by this Court in *J.M. Voith GmbH v. Beloit Corp.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322 (F.C.A.), at page 330 as follows:

While a finding of fact in another proceeding, approved by an appellate court whose judgments are binding, may call for particular reflection before a contrary finding is made, it remains that the question is whether the second finding is supportable on the evidence properly before the second trial judge.

Mactavish J.’s holding [in *Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.*] would therefore not be binding on the proceedings respecting the Novopharm NOA. Consequently, it cannot be said that the application, if allowed to proceed, would be “clearly futile” or that it is “plain and obvious” that it would have no chance of success. Nevertheless, I think Sanofi-Aventis’ application must be held to be an abuse of process within the meaning of paragraph 6(5)(b) of the NOC Regulations. [Emphasis added.]

[62] Although he concludes that Tremblay-Lamer J. was wrong in holding that the appellant’s application was an abuse of process because it was “clearly futile” and that it was “plain and obvious” that it could not succeed, Sexton J.A. nonetheless concludes, on other grounds, that the appellant’s application “must be held to be an abuse of process within the meaning of paragraph 6(5)(b) of the NOC Regulations”.

[63] Sexton J.A. reaches this conclusion after a careful review of the Supreme Court of Canada’s decision in *Toronto (City) v. C.U.P.E. Local 79*, [2003] 3 S.C.R. 77. Specifically, Sexton J.A. takes note of paragraphs 37 and 51 of the Supreme Court’s decision, emphasizing those passages where Arbour J., writing for the Court, opined that abuse of process was a flexible doctrine, not restricted by concepts such as issue

Mactavish, consiste à savoir si l’invention contenue dans le brevet ‘206 était valablement prédite. Une prédiction valable est une question de fait (*Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153, au paragraphe 71), et les questions de fait doivent être tranchées par les juges des faits en se fondant sur les éléments de preuve qui leur sont soumis. Contrairement aux questions de droit, à l’égard desquelles les tribunaux d’instance inférieure sont liés par les conclusions des tribunaux d’appel, les questions de fait doivent être tranchées sur la base des renseignements soumis à chaque juge des faits. La présente Cour a expliqué ce principe dans l’arrêt *J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.*, [1991] A.C.F. n° 503 (C.A.) (QL), à la page 20 :

Alors qu’une conclusion sur les faits tirée dans une autre instance et confirmée par une juridiction d’appel dont les décisions font jurisprudence, peut forcer à réfléchir avant de tirer une conclusion contraire, il demeure qu’il faut examiner si celle-ci est défendable à la lumière des preuves régulièrement administrées devant le second juge de première instance.

La conclusion de la juge Mactavish [dans *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*] n’aurait donc pas force obligatoire sur l’instance relative à l’avis d’allégation de Novopharm. Par conséquent, on ne peut pas dire que la demande, s’il était permis de la poursuivre, serait « manifestement futile » ou qu’elle serait à ce point « évidente et manifeste » qu’elle n’aurait aucune chance de succès. Je crois néanmoins qu’il faut considérer que la demande de Sanofi-Aventis constitue un abus de procédure au sens de l’alinéa 6(5)(b) du Règlement. [Non souligné dans l’original.]

[62] Même s’il conclut que la juge Tremblay-Lamer a commis une erreur en concluant que la demande de l’appelante constituait un abus de procédure parce qu’elle était « manifestement futile » et qu’il était « évident et manifeste » que la demande n’aurait aucune chance de succès, le juge Sexton conclut néanmoins, pour d’autres motifs, qu’« il faut considérer que la demande de [l’appelante] constitue un abus de procédure au sens de l’alinéa 6(5)(b) du Règlement ».

[63] Le juge Sexton arrive à cette conclusion après avoir examiné avec soin la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire *Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79*, [2003] 3 R.C.S. 77. Plus précisément, il prend note des paragraphes 37 et 51 de cet arrêt, en soulignant les passages où la juge Arbour, rédigeant la décision au nom de la Cour, exprime l’opinion que l’abus de procédure est une doctrine souple, non

estoppel, and that one of the circumstances where the doctrine had been applied was where proceedings constituted an attempt to relitigate a point already decided by the courts.

[64] Applying these principles to the matter before us leads Sexton J.A. to the conclusion that the appellant's application falls within the ambit of the doctrine of abuse of process. First, my colleague points to the real possibility of inconsistent decisions with regard to whether the inventors of the '206 patent lacked a sound basis for predicting the utility of the invention. Thus, should conflicting decisions be rendered by the Court, notwithstanding the similarity of the allegations found in the respective NOAs, the Minister would issue an NOC to one generic drug manufacturer but would refuse it to another. Hence, in Sexton J.A.'s view, such a scenario would threaten the credibility of the judicial process.

[65] Sexton J.A. then goes on to say that, in such circumstances, allowing a second application for an order of prohibition to proceed to a hearing does not constitute an efficient use of scarce judicial resources. He makes the point that disposing of the appellant's application in the manner which he proposes does not bring about unfairness to the appellant, as the NOC Regulations do not prevent it from enforcing its rights by way of an action for infringement against either Apotex or another generic drug manufacturer.

[66] At paragraphs 44-47 of his reasons, Sexton J.A. dismisses an argument by the appellant to the effect that since part of the evidence adduced in these proceedings was not before Mactavish J. in *Aventis Pharma*, which evidence could lead a trier of fact to a conclusion different from that reached by the learned Judge, there is no basis for the application of the doctrine of abuse of process.

[67] In dismissing the appellant's argument, my colleague remarks that such additional evidence is of no

restreinte par des notions telles que la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, et qu'une des circonstances dans lesquelles la doctrine a été appliquée est celle où une instance constituait une tentative pour débattre à nouveau un point que les tribunaux avaient déjà tranché.

[64] L'application de ces principes à l'affaire dont nous sommes saisis amène le juge Sexton à conclure que la demande de l'appelante tombe sous le coup de la doctrine de l'abus de procédure. Premièrement, mon collègue fait état de la réelle possibilité que l'on rende des décisions contradictoires à propos de la question de savoir si les inventeurs du brevet '206 n'avaient pas de fondement valable pour prédire l'utilité de l'invention. C'est donc dire que s'il fallait que la Cour rende des décisions contradictoires, malgré la similitude des allégations relevées dans les avis d'allégation respectifs, le ministre délivrerait un avis de conformité à un fabricant de médicaments génériques mais refuserait de le faire à un autre. Selon le juge Sexton, un tel scénario mettrait en péril la crédibilité du processus judiciaire.

[65] Le juge Sexton ajoute ensuite que, dans de telles circonstances, le fait d'accueillir une seconde demande en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction de procéder à une audition ne constitue pas une utilisation efficace de ressources judiciaires limitées. Il fait remarquer que le fait de trancher la demande de l'appelante comme il le propose ne cause aucune iniquité à cette dernière, car le Règlement n'empêche pas celle-ci de faire valoir ses droits en intentant une action en contrefaçon contre Apotex ou contre un autre fabricant de médicaments génériques.

[66] Aux paragraphes 44 à 47 de ses motifs, le juge Sexton rejette un argument de l'appelante selon lequel, étant donné qu'une partie des éléments de preuve produits en l'espèce n'ont pas été soumis à la juge Mactavish dans l'affaire *Aventis Pharma* lesquels éléments pourraient amener un juge des faits à tirer une conclusion différente de celle de la juge, il n'est pas fondé d'appliquer la doctrine de l'abus de procédure.

[67] En rejetant l'argument de l'appelante, mon collègue fait remarquer que ces éléments de preuve

help to the appellant because it cannot relitigate a claim already decided by the courts. In his view, the appellant was bound to make its best case with respect to the issue of the validity of the '206 patent in *Aventis Pharma*, and that it cannot now attempt to improve its lot by commencing a new application for prohibition. At paragraph 47, Sexton J.A. says:

The doctrine of abuse of process calls for the innovator to bring forward all its evidence on each ground of invalidity raised. It should not be allowed to hold back evidence and then use that as a ground for allowing a second application to proceed.

[68] Finally, in Sexton J.A.'s view, the appellant's application herein amounts to a collateral attack on Mactavish J.'s decision in *Aventis Pharma*.

[69] Before setting out my specific reasons for dissent and before addressing Sexton J.A.'s grounds for concluding in favour of the application of the doctrine of abuse of process, a brief review of the principles enunciated by the courts with respect to that doctrine will be helpful. I accept, as I must, the guidelines given by the Supreme Court in *C.U.P.E.*, and particularly those that Sexton J.A. has reproduced in his reasons, namely, paragraphs 37, 51, 52 and 53 of Arbour J.'s reasons.

[70] The common-law doctrines of abuse of process and collateral attack are interrelated and in many cases more than one doctrine may support a particular outcome. However, although a collateral attack may properly be viewed as a particular application of a broader doctrine of abuse of process, the two are not always entirely interchangeable (see: *C.U.P.E.*, at paragraph 22).

[71] The doctrine of abuse of process seeks to prevent relitigation in situations where the strict requirements of issue estoppel are not met, but where permitting the litigation to proceed would be contrary to the integrity of the court's process and to the good administration of

additionnels ne sont d'aucune utilité pour l'appelante car cette dernière ne peut pas débattre à nouveau une demande sur laquelle les tribunaux ont déjà statué. À son avis, l'appelante était tenue de présenter ses meilleurs arguments au sujet de la question de la validité du brevet '206 dans l'affaire *Aventis Pharma* et elle ne peut pas tenter maintenant d'améliorer son sort en introduisant une nouvelle demande d'interdiction. Comme l'indique le juge Sexton au paragraphe 47 :

La doctrine de l'abus de procédure exige de l'innovateur qu'il produise la totalité des éléments de preuve qu'il détient sur chaque motif d'invalidité invoqué. Il ne faudrait pas qu'il puisse retenir des éléments de preuve et, ensuite, s'en servir comme motif pour permettre le dépôt d'une seconde demande.

[68] Enfin, de l'avis du juge Sexton, la demande de l'appelante dont il est question en l'espèce équivaut à une attaque indirecte contre la décision que la juge Mactavish a rendue dans l'affaire *Aventis Pharma*.

[69] Avant d'exposer mes motifs dissidents et de traiter des raisons pour lesquelles le juge Sexton s'est prononcé en faveur de l'application de la doctrine de l'abus de procédure, il serait utile de passer brièvement en revue les principes qu'ont énoncés les tribunaux à l'égard de cette doctrine. Je souscris, comme je le dois, aux directives que la Cour suprême a énoncées dans l'arrêt *S.C.F.P.*, et notamment à ceux que le juge Sexton a reproduits dans ses motifs, c'est-à-dire les paragraphes 37, 51, 52 et 53 des motifs de la juge Arbour.

[70] Les doctrines de common law de l'abus de procédure et de l'attaque indirecte sont étroitement liées et, dans bien des cas, plus d'une doctrine peut étayer une issue particulière. Cependant, même si l'on peut considérer à juste titre qu'une attaque indirecte est une application particulière de la doctrine plus vaste de l'abus de procédure, les deux ne sont pas toujours tout à fait interchangeables (voir l'arrêt *S.C.F.P.*, au paragraphe 22).

[71] La doctrine de l'abus de procédure vise à empêcher une remise en cause dans les situations où les strictes exigences de la règle de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée ne sont pas remplies et où il serait contraire à l'intégrité des procédures du tribunal

justice (see: Doherty J.A.'s reasons in *Toronto (City) v. Canada Union of Public Employees, Local 791* (2001), 55 O.R. (3d) 541 (C.A.), at paragraph 65; *Demeter v. British Pacific Life Insurance Co.* (1983), 43 O.R. (2d) 33 (H.C.J.), at pages 48-49; affd (1984), 48 O.R. (2d) 266 (C.A.); *Hunter v. Chief Constable of the West Midlands Police*, [1982] A.C. 529 (H.L.), at page 536; *Franco v. White* (2001), 53 O.R. (3d) 391 (C.A.); *Stevenson v. Bomac Construction*, [1986] 5 W.W.R. 21 (Sask. C.A.); and *Bjarnarson v. Manitoba (Government of)* (1987), 38 D.L.R. (4th) 32 (Man. Q.B.); affd (1987), 45 D.L.R. (4th) 766 (Man. C.A.)).

[72] The concept of abuse of process was described at common law as proceedings “unfair to the point that they are contrary to the interest of justice” (see: *R. v. Power*, [1994] 1 S.C.R. 601, at page 616) and as “oppressive treatment” (see: *R. v. Conway*, [1989] 1 S.C.R. 1659, at page 1667). McLachlin J. (as she then was) expressed it this way in *R. v. Scott*, [1990] 3 S.C.R. 979, at page 1007:

... abuse of process may be established where: (1) the proceedings are oppressive or vexatious; and (2) violate the fundamental principles of justice underlying the community's sense of fair play and decency. [Emphasis added.]

[73] In *Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc.*, [2001] 2 S.C.R. 460, the Supreme Court held, at paragraph 80, that there may be instances where relitigation will enhance rather than impeach the integrity of the judicial system, for example: (1) when the first proceeding is tainted by fraud or dishonesty; (2) when fresh, new evidence, previously unavailable, conclusively impeaches the original results; or (3) when fairness dictates that the original result should not be binding in the new context. Those discretionary factors apply to prevent the doctrine of abuse of process from operating in an unjust or unfair way.

et à la bonne administration de la justice de permettre de poursuivre le litige (voir les motifs du juge d'appel Doherty dans *Toronto (City) v. Canadian Union of Public Employees, Local 791* (2001), 55 O.R. (3d) 541 (C.A.), au paragraphe 65; *Demeter v. British Pacific Life Insurance Co.* (1983), 43 O.R. (2d) 33 (H.C.J.), aux pages 48 et 49; conf. par (1984), 48 O.R. (2d) 266 (C.A.); *Hunter v. Chief Constable of the West Midlands Police*, [1982] A.C. 529 (H.L.), à la page 536; *Franco v. White* (2001), 53 O.R. (3d) 391 (C.A.); *Stevenson v. Bomac Construction*, [1986] 5 W.W.R. 21 (C.A. Sask.); *Bjarnarson v. Manitoba (Government of)* (1987), 38 D.L.R. (4th) 32 (B.R. Man.); conf. par (1987), 45 D.L.R. (4th) 766 (C.A. Man.)).

[72] Le concept de l'abus de procédure a été décrit en common law comme englobant des procédures « injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice » (voir *R. c. Power*, [1994] 1 R.C.S. 601, à la page 616) et un « traitement oppressif » (voir *R. c. Conway*, [1989] 1 R.C.S. 1659, à la page 1667). La juge McLachlin (aujourd'hui juge en chef) a exprimé le concept en ces termes dans l'arrêt *R. c. Scott*, [1990] 3 R.C.S. 979, à la page 1007 :

En résumé, l'abus de procédure peut avoir lieu si : (1) les procédures sont oppressives ou vexatoires; et (2) elles violent les principes fondamentaux de justice sous-jacents au sens de l'équité et de la décence de la société. [Non souligné dans l'original.]

[73] Dans l'arrêt *Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc.*, [2001] 2 R.C.S. 460, la Cour suprême du Canada a décrété, au paragraphe 80, qu'il peut y avoir des cas dans lesquels une remise en cause améliorera l'intégrité du système judiciaire, plutôt que le contraire; par exemple : 1) lorsque la première instance est entachée par une fraude ou de la malhonnêteté; 2) lorsque des éléments de preuve nouveaux, qui n'étaient pas disponibles antérieurement, mettent en doute de manière concluante les résultats initiaux; ou 3) lorsque l'équité prescrit que le résultat initial ne devrait pas avoir force exécutoire dans le nouveau contexte. Ces facteurs discrétionnaires s'appliquent de façon à empêcher que la doctrine de l'abus de procédure ait un effet injuste ou inéquitable.

[74] Because the main purpose of the doctrine of abuse of process is focused on the integrity of the adjudicative process, the motive or interest of the party who seeks to relitigate, whether as a plaintiff or a defendant, cannot be decisive factors in determining if relitigation should be permitted.

[75] I now turn to a brief review of English case law which, in my view, provides helpful guidance in resolving the issue before us. In *Johnson v Gore Wood & Co*, [2001] 2 WLR 72, the House of Lords thoroughly reviewed the doctrine of abuse of process as enunciated and applied by English courts. At pages 89-90 of his reasons, Lord Bingham of Cornhill, with whom the other law lords agreed on this point, summarized the doctrine in the following terms:

It may very well be, as has been convincingly argued (Watt, “The Danger and Deceit of the Rule in *Henderson v Henderson*: A new approach to successive civil actions arising from the same factual matter” (2000) 19 CLJ 287), that what is now taken to be the rule in *Henderson v Henderson* has diverged from the ruling which Wigram V-C made, which was addressed to res judicata. But *Henderson v Henderson* abuse of process, as now understood, although separate and distinct from cause of action estoppel and issue estoppel, has much in common with them. The underlying public interest is the same, that there should be finality in litigation and that a party should not be twice vexed in the same matter. This public interest is reinforced by the current emphasis on efficiency and economy in the conduct of litigation, in the interests of the parties and the public as a whole. The bringing of a claim or the raising of a defence in later proceedings may, without more, amount to abuse if the court is satisfied (the onus being on the party alleging abuse) that the claim or defence should have been raised in the earlier proceedings if it was to be raised at all. I would not accept that it is necessary, before abuse may be found, to identify any additional elements such as a collateral attack on a previous decision or some dishonesty, but where those elements are present the later proceedings will be much more obviously abusive, and there will rarely be a finding of abuse unless the later proceeding involves what the court regards as unjust treatment of a party. It is, however, wrong to hold that because a matter could have been raised in early proceedings it should have been, so as to render the raising of it in later proceedings necessarily abusive. That is to adopt too dogmatic an approach to what

[74] Comme l’objet premier de la doctrine de l’abus de procédure est axé sur l’intégrité du processus décisionnel, le motif ou l’intérêt de la partie qui tente de débattre à nouveau une question, soit à titre de demandeur soit à titre de défendeur, ne peuvent être des facteurs décisifs pour ce qui est de déterminer s’il convient d’autoriser cette remise en cause.

[75] Voici maintenant un bref survol de la jurisprudence anglaise qui, selon moi, est utile pour trancher la question qui nous est soumise. Dans l’arrêt *Johnson v Gore Wood & Co*, [2001] 2 WLR 72, la Chambre des lords a analysé en détail la doctrine de l’abus de procédure, telle qu’énoncée et appliquée par les tribunaux anglais. Aux pages 89 et 90 de ses motifs, lord Bingham of Cornhill, avec lequel les autres lords juristes ont exprimé leur accord sur ce point, a résumé comme suit la doctrine :

[TRADUCTION]

Il se peut fort bien, comme il a été plaidé de manière convaincante (Watt, « The Danger and Deceit of the Rule in *Henderson v Henderson* : A new approach to successive civil actions arising from the same factual matter » (2000) 19 CLJ 287), que ce que l’on considère aujourd’hui comme la règle dans *Henderson v Henderson* diverge de la décision qu’a rendue le vice-chancelier Wigram, laquelle avait trait à la théorie de la chose jugée. Mais l’abus de procédure dont il est question dans *Henderson v Henderson*, tel qu’on le conçoit aujourd’hui, même s’il est nettement distinct de l’irrecevabilité résultant de l’identité des causes d’action et de l’irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige, a bien des choses en commun avec elles. L’intérêt public sous-jacent est le même, il doit y avoir une finalité dans le litige et une partie ne devrait pas être pénalisée deux fois dans la même affaire. Cet intérêt public est renforcé par l’accent mis actuellement sur l’efficacité et l’économie dans la conduite d’un litige, et ce, dans l’intérêt des parties et du public dans son ensemble. Le fait d’engager une demande ou de soulever une défense dans une instance ultérieure peut, sans plus, équivaloir à un abus si le tribunal est convaincu (le fardeau reposant sur les épaules de la partie qui allègue cet abus) que la demande ou la défense aurait dû être soulevée dans l’instance antérieure, s’il y avait lieu de le faire. Je ne suis pas d’accord qu’il est nécessaire, avant de pouvoir conclure à un abus, d’identifier n’importe quel élément additionnel comme une attaque indirecte contre une décision antérieure ou une malhonnêteté quelconque, mais si ces éléments sont présents une instance sera abusive de façon nettement plus évidente, et l’on conclura rarement à un abus

should in my opinion be a broad, merits-based judgment which takes account of the public and private interests involved and also takes account of all the facts of the case, focusing attention on the crucial question whether, in all the circumstances, a party is misusing or abusing the process of the court by seeking to raise before it the issue which could have been raised before. As one cannot comprehensively list all possible forms of abuse, so one cannot formulate any hard and fast rule to determine whether, on given facts, abuse is to be found or not. Thus while I would accept that lack of funds would not ordinarily excuse a failure to raise in earlier proceedings an issue which could and should have been raised then, I would not regard it as necessarily irrelevant, particularly if it appears that the lack of funds has been caused by the party against whom it is sought to claim. While the result may often be the same, it is in my view preferable to ask whether in all the circumstances a party's conduct is an abuse than to ask whether the conduct is an abuse and then, if it is, to ask whether the abuse is excused or justified by special circumstances. Properly applied, and whatever the legitimacy of its descent, the rule has in my view a valuable part to play in protecting the interests of justice. [Emphasis added.]

[76] One of the cases reviewed by Lord Bingham in *Johnson*, is the English Court of Appeal's decision in *Bradford & Bingley Building Society v. Seddon*, [1999] 1 W.L.R. 1482, to which Sexton J.A. makes reference, at paragraph 42 of his reasons. Specifically, my colleague quotes the remarks which Auld L.J. made, at pages 1492 and 1493, to the effect that abuse of process does not arise by reason of mere litigation where the circumstances of the case do not give rise to cause of action or issue estoppel. In such circumstances, according to Auld L.J., "[S]ome additional element is required, such as a collateral attack on the previous decision . . . some dishonesty . . . or successive actions amounting to unjust harassment . . .".

à moins que l'instance ultérieure ne comporte ce que le tribunal considère comme un traitement injuste à l'endroit d'une partie. Il est toutefois erroné de conclure qu'étant donné qu'un point aurait pu être soulevé dans une instance antérieure, il aurait fallu qu'il le soit, de façon à rendre nécessairement abusif le fait de soulever le point en question dans l'instance ultérieure. C'est là adopter une approche par trop dogmatique à l'égard de ce qui, selon moi, devrait être un jugement de grande portée, fondé sur le mérite, qui tient compte des intérêts public et privé en cause et également de tous les faits de l'espèce, en mettant l'accent sur la question cruciale de savoir si, dans toutes les circonstances, une partie utilise à mauvais escient ou à titre abusif les procédures du tribunal en tentant de soulever devant ce dernier le point qui aurait pu être soulevé auparavant. Comme il est impossible d'énumérer toutes les formes possibles d'abus, nul ne peut formuler une règle bien précise pour déterminer si, au vu de faits donnés, il y a lieu de conclure ou non à l'abus. Ainsi, j'accepterais qu'un manque de fonds n'excuse habituellement pas le fait de n'avoir pas invoqué, dans une instance antérieure, une question qui aurait pu être soulevée à ce moment-là et qui aurait dû l'être, mais je ne considérerais pas cela comme nécessairement dénué de pertinence, surtout s'il semble que le manque de fonds soit imputable à la partie visée par la demande. Le résultat sera souvent le même, mais il est préférable selon moi de se demander si, dans toutes les circonstances, la conduite d'une partie constitue un abus que de se demander si la conduite en question constitue un abus et ensuite, si c'est le cas, s'il y a des circonstances spéciales qui excusent ou justifient cet abus. Convenablement appliquée, et quelle que soit la légitimité de son origine, la règle a d'après moi un rôle précieux à jouer dans la protection des intérêts de la justice. [Non souligné dans l'original.]

[76] L'une des causes que lord Bingham a examinées dans l'arrêt *Johnson*, est la décision que la Cour d'appel d'Angleterre a rendue dans l'affaire *Bradford & Bingley Building Society v. Seddon*, [1999] 1 W.L.R. 1482 et à laquelle le juge Sexton fait référence au paragraphe 42 de ses motifs. Plus précisément, mon collègue cite les remarques que le lord-juge Auld a faites aux pages 1492 et 1493 du recueil, à savoir qu'une simple mise en cause ne crée aucun abus de procédure lorsque les circonstances de l'affaire ne donnent pas ouverture à une irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action ou à une irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige. Dans de telles circonstances, selon le lord-juge Auld, [TRADUCTION] « [i]l faut qu'il y ait un élément additionnel, comme une attaque indirecte contre une décision antérieure [. . .] une certaine malhonnêteté [. . .] ou des actes successifs équivalant à un harcèlement injuste ».



[77] In making these remarks in *Bradford & Bingley*, Auld L.J. refers with approval to the following words of Sir David Cairns found at pages 138 and 139 of his reasons in *Bragg v. Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd. and C.E. Heath & Co. (Marine) Ltd.*, [1982] 2 Lloyd's Rep. 132 (C.A.):

I do not accept the proposition advanced by Counsel for the appellant Heath that when an issue has already been decided in proceedings between A and B it is prima facie an abuse of the process of the Court for B to seek to have the issue decided afresh in proceedings between himself and C and that in such circumstances there is an onus on B to show some special reason why he should be allowed to raise the issue against C.

On the contrary, I consider that it is for him who contends that the retrial of the issue is an abuse of process to show some special reason why it is so. Since the cases in which the retrial of an issue (in the absence of an estoppel) has been disallowed as an abuse of process are so few in number, it would be dangerous to attempt to define fully what are the circumstances which should lead to a finding of abuse of process. Features tending that way clearly include the fact that the first trial was before the most appropriate tribunal or between the most appropriate parties for the determination of the issue, or that the purpose of the attempt to have it retried is not the genuine purpose of obtaining the relief sought in the second action, but some collateral purpose.

It would in my judgment be a most exceptional course to strike out the whole or part of a defence in a commercial action, or to refuse leave to amend a defence in such an action, simply because the issue raised or sought to be raised had been decided in another commercial action brought against the same defendant by a different plaintiff. The facts that the first action had been fairly conducted and that the issue had been the subject of lengthy evidence and argument would not, in my view, be sufficient in themselves to deprive the defendant of his normal right to raise any issue which he is not estopped from raising.

If further the defendant was at some disadvantage in the earlier proceedings from which he would be free in the later ones, that is a positive reason why he should not be deprived of the opportunity of raising the issue afresh. [Emphasis added.]

[77] En formulant ces remarques dans l'arrêt *Bradford & Bingley*, le lord-juge Auld renvoie, en y souscrivant, aux propos suivants de Sir David Cairns, aux pages 138 et 139 de ses motifs dans *Bragg v. Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd. and C.E. Heath & Co. (Marine) Ltd.*, [1982] 2 Lloyd's Rep. 132 (C.A.) :

[TRADUCTION] Je ne souscris pas à la thèse de l'avocat de l'appellant Heath, savoir que lorsqu'une question a déjà été tranchée dans une instance entre A et B, le fait que B tente de faire trancher à nouveau la question dans une instance qui l'oppose à C constitue à première vue un abus des procédures de la Cour et que, dans de telles circonstances, il incombe à B de faire état d'une raison spéciale pour laquelle il devrait être en droit de soulever la question contre C.

Au contraire, je suis d'avis qu'il incombe à la partie soutenant que la remise en cause de la question constitue un abus de procédure d'indiquer pour quelle raison spéciale c'est le cas. Comme il y a si peu d'affaires dans lesquelles la remise en cause d'une question (en l'absence d'une préclusion) a été rejetée parce qu'il s'agissait d'un abus de procédure, il serait dangereux de tenter de définir en détail quelles sont les circonstances qui mèneraient à une conclusion d'abus de procédure. Les caractéristiques qui tendent à produire ce résultat comprennent clairement le fait que le premier procès a eu lieu devant le tribunal le plus approprié ou entre les parties les plus appropriées pour trancher la question, ou que l'objet de la tentative de remise en cause n'est pas le véritable motif pour lequel on tente d'obtenir le redressement demandé dans la seconde action, mais plutôt une fin indirecte.

Il s'agirait, selon moi, d'un geste des plus exceptionnels que de radier la totalité ou une partie d'une défense dans une action commerciale, ou de refuser de donner l'autorisation de modifier la défense dans une telle action, juste parce que la question qui est soulevée ou que l'on tente de soulever a été tranchée dans une autre action commerciale engagée contre le même défendeur, mais par un demandeur différent. Le fait que la première action a été conduite équitablement et que la question en litige a fait l'objet de longs témoignages et arguments ne serait pas, selon moi, suffisant en soi pour priver le défendeur de son droit normal de soulever une question quelconque que rien ne l'empêche de soulever.

Par ailleurs, si, dans l'instance antérieure, le défendeur se trouvait dans une situation désavantageuse avec laquelle il ne serait pas aux prises dans les instances ultérieures, c'est là une raison concrète pour ne pas le priver de la possibilité de soulever à nouveau la question. [Non souligné dans l'original.]

[78] In his separate reasons in *Bragg*, Stephenson L.J. also concluded that the attempt by one of the defendants to put forward amendments to its defence before trial did not constitute an abuse of process. At page 139, he states:

It would be a strong thing for a Judge to refuse to allow a party to put forward by amendment before trial a clearly arguable defence to a plaintiff's claim, and to refuse it as an abuse of the process of the Court on the single ground that it had already been litigated and decided against the party in earlier proceedings brought by another plaintiff. It would be a still stronger thing for an appeal Court to reverse a Judge's decision, in the exercise of his discretion to allow amendments, that the defendant was not abusing the process of the Court.

Yet it is the duty of the Judge and the Court of Appeal to shut out the defence if it is an abuse of the Court's procedure to repeat it, in accordance with decisions of this Court. . . . Every repetition of a defence (or claim) may be said to amount to a collateral attack on a previous judicial decision, and to invite those derogatory references to "a side wind" or "a back door" which are in favour with advocates whose clients are not open to a frontal attack. But in my judgment it is only those defences (or claims) that are sham and not honest and not bona fide which abuse the process of the Court and call for the exercise of its inherent jurisdiction to prevent such abuse . . . [Emphasis added.]

[79] The third member of the *Bragg* panel, Kerr L.J., at page 137, summed up the authorities as follows:

To take the authorities first, it is clear that an attempt to relitigate in another action issues which have been fully investigated and decided in a former action *may* constitute an abuse of process, quite apart from any question of *res judicata* or issue estoppel on the ground that the parties or their privies are the same. It would be wrong to attempt to categorize the situations in which such a conclusion would be appropriate. However, it is significant that in the cases to which we were referred, where this conclusion was reached, the attempted relitigation had no other purpose than what Lord Diplock described as:

[78] Dans les motifs distincts qu'il a rendus dans l'arrêt *Bragg*, le lord-juge Stephenson a conclu aussi que la tentative faite par l'une des défenderesses pour présenter des modifications à sa défense avant le procès ne constituait pas un abus de procédure. À la page 139, il déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] Il serait excessif de la part d'un juge de refuser de permettre à une partie de présenter, par voie de modification avant le procès, une défense manifestement plausible contre une demande d'un demandeur, et de rejeter cette défense, en tant qu'abus des procédures de la Cour, pour le seul motif que la question a déjà été mise en cause et tranchée à l'encontre de cette partie dans une instance antérieure engagée par un autre demandeur. Il serait plus excessif encore de la part d'une cour d'appel d'annuler la décision qu'un juge a prise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications et selon laquelle le défendeur n'abusait pas des procédures de la Cour.

Pourtant, il incombe au juge et à la Cour d'appel d'exclure la défense si le fait de la répéter constitue un abus des procédures de la Cour, conformément aux décisions de la présente Cour [ . . . ] On peut dire que chaque répétition d'une défense (ou d'une demande) est assimilable à une attaque indirecte contre une décision judiciaire antérieure, et qu'elle donne ouverture aux références dérogatoires à ce genre d'attaque que privilégient les avocats dont les clients ne pas en faveur d'une attaque directe. Mais, selon moi, ce ne sont que les défenses (ou les demandes) fictives, malhonnêtes et de mauvaise foi qui constituent un abus des procédures de la Cour et qui exigent que celle-ci exerce sa compétence inhérente pour prévenir de tels abus. [Non souligné dans l'original.]

[79] Le troisième membre de la Cour saisie de l'affaire *Bragg*, le lord-juge Kerr, résume comme suit la jurisprudence, à la page 137 :

[TRADUCTION] Si l'on examine tout d'abord la jurisprudence, il est évident qu'une tentative de débattre à nouveau dans une autre instance des questions qui ont été pleinement examinées et tranchées dans une instance antérieure *peut* constituer un abus de procédure, indépendamment de toute question relative à l'exception de la chose jugée ou à l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige au motif que les parties ou leurs intérêts sont les mêmes. Il serait erroné de tenter de catégoriser les situations dans lesquelles une telle conclusion s'appliquerait. Cependant, il est important que dans les causes auxquelles on nous a renvoyés, et où cette conclusion a été tirée, la tentative de remise en cause n'avait pas de fin autre que celle que lord Diplock a décrite comme suit :

. . . mounting a collateral attack upon a final decision . . . which has been made by another court of competent jurisdiction in previous proceedings in which . . . (the party concerned) had a full opportunity of contesting the decision of the court by which it was made.

[80] What clearly stands out from the authorities is that there is no hard and fast rule for the application of the doctrine of abuse of process. Whether or not the doctrine will find application in a given case depends on the particular facts of that case. I would, however, add that the remarks of Auld L.J. in *Bradford & Bingley*—to the effect that “mere ‘re’-litigation, in circumstances not giving rise to cause of action or issue estoppel, does not necessarily give rise to abuse of process” (at page 1492) and that “[S]ome additional element is required, such as a collateral attack on a previous decision” (at page 1493)—must be correct.

[81] Needless to say, courts must be cautious in concluding that relitigation constitutes an abuse of process. At page 1496 in *Bradford & Bingley*, Auld L.J. dealt with that point in the following terms:

*The need for caution*

A further pointer in the direction of requiring the party raising the issue of abuse to establish it, and against that of obligating the claimant to persuade the court that there are “special circumstances for his “re”-litigation, is the need for caution before striking out claims without a full hearing on their merits and demerits. May L.J. said in *Manson v. Vooght* that “it is axiomatic that the court will only strike out a claim as an abuse after most careful consideration.” The following passage from Drake J.’s judgment in *North West Water Ltd. v. Binnie & Partners* [1990] 3 All E.R. 547, 561 is to like effect:

“I find it unreal to hold that the issues raised in two actions arising from identical facts are different *solely* because the parties are different or because the duty of

[. . .] lancer une attaque indirecte contre une décision finale [. . .] qui a été rendue par une autre cour compétente dans une instance antérieure dans laquelle [. . .] (la partie concernée) a eu amplement l’occasion de contester la décision de la Cour par laquelle elle a été rendue.

[80] Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il n’existe aucune règle absolue concernant l’application de la doctrine de l’abus de procédure. La question de savoir si cette dernière s’appliquera dans une cause donnée ou non dépend des faits particuliers de cette dernière. J’ajouterais cependant que les remarques du lord-juge Auld, dans l’arrêt *Bradford & Bingley*—à savoir que : [TRADUCTION] « une simple remise en cause, dans des circonstances ne donnant pas ouverture à une irrecevabilité résultant de l’identité des causes d’action ou à une irrecevabilité résultant de l’identité des questions en litige, ne donne pas forcément lieu à un abus de procédure » (à la page 1492) et que [TRADUCTION] « il faut qu’il y ait un élément additionnel, comme une attaque indirecte contre une décision antérieure » (à la page 1493)—sont forcément correctes.

[81] Il va sans dire que les tribunaux doivent être prudents lorsqu’ils concluent qu’une remise en cause constitue un abus de procédure. Dans l’arrêt *Bradford & Bingley*, précité, à la page 1496, le lord-juge Auld traite de cette question en ces termes :

[TRADUCTION]

*La nécessité de faire preuve de prudence*

Un autre élément qui dénote qu’il est nécessaire que la partie qui soulève la question de l’abus établisse cette dernière, et qu’il ne faut pas obliger le demandeur à convaincre le tribunal qu’il y a « des circonstances spéciales à sa remise en cause », est la nécessité de faire preuve de prudence avant d’annuler une demande sans prendre entièrement connaissance du pour et du contre de cette dernière. Le lord-juge May a déclaré dans la décision *Manson c. Vooght* qu’il « est évident que le tribunal n’annulera une demande pour cause d’abus qu’après un examen des plus attentifs ». Le passage suivant, tiré du jugement du juge Drake dans la décision *North West Water Ltd. v. Binnie & Partners* [1990] 3 All E.R. 547, 561, dit à peu près la même chose :

« Il est irréal, selon moi, de déclarer que les questions soulevées dans deux actions découlant de faits identiques sont différentes uniquement parce que les parties sont

care owed to different persons is in law different. However, I at once stress my use of the word ‘solely.’ I think that great caution must be exercised before shutting out a party from putting forward his case on the grounds of issue estoppel or abuse of process. Before doing so the court should be quite satisfied that there is no real or practical difference between the issues to be litigated in the new action and that already decided, and the evidence which may properly be called on those issues in a new action.” [Emphasis added.]

[82] The question is then whether, in the circumstances of this case, the appellant should be stopped in its tracks. As the question cannot be answered without taking a close look at the NOC Regulations, I now move on to that task.

[83] As the appellant suggests—correctly, in my view—the NOC Regulations have features which distinguish them from other proceedings and, in particular, from actions on infringement or actions seeking a declaration that a patent is invalid. Proceedings under the NOC Regulations proceed by way of a notice of application. Discovery, either oral or documentary, is not available nor is *viva voce* evidence admissible. The NOA served upon the patentee by the generic manufacturer defines and limits the issues which will be before the Court.

[84] Another relevant feature of the NOC Regulations is the fact that a patentee has only 45 days from service of the NOA to commence its application for an order of prohibition and that the matter must be concluded within 24 months thereof. Further, the patentee has no right to file reply evidence, which approach is substantially different from that prevailing in infringement proceedings, where the party alleging invalidity has the burden of proof.

différentes ou parce que l’obligation de diligence envers des personnes différentes est différente en droit. Cependant, je souligne l’emploi que je fais du mot “uniquement”. Je crois qu’il convient de faire preuve d’une grande prudence avant d’empêcher une partie de présenter ses arguments pour cause de préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou d’abus de procédure. Avant de ce faire, le tribunal doit être bien convaincu qu’il n’y a pas de différence réelle ou pratique entre, d’une part, les questions à trancher dans la nouvelle action et celles qui ont déjà été tranchées et, d’autre part, les éléments de preuve qui peuvent être produits à juste titre sur ces questions dans une nouvelle action. » [Non souligné dans l’original.]

[82] La question consiste donc à savoir si, dans les circonstances de l’espèce, il faudrait empêcher l’appelante de poursuivre l’affaire. Comme il est impossible de répondre à cette question sans examiner de près le Règlement, c’est donc ce que je vais faire maintenant.

[83] Comme le laisse entendre l’appelante—avec raison, selon moi—le Règlement comporte des caractéristiques qui le distinguent d’autres procédures et, en particulier, des actions en contrefaçon ou des actions sollicitant une déclaration d’invalidité d’un brevet. Les procédures visées par le Règlement sont engagées au moyen d’un avis de demande. Il ne peut pas y avoir d’interrogatoire préalable, donc on ne peut recueillir aucun témoignage, ni faire produire aucun document et les témoignages de vive voix ne sont pas admissibles non plus. L’avis d’allégation que signifie au breveté le fabricant de médicaments génériques définit et circonscrit les questions dont la Cour sera saisie.

[84] Une autre caractéristique pertinente du Règlement est le fait qu’un breveté ne dispose que d’un délai de 45 jours à compter de la date de signification de l’avis d’allégation pour présenter sa demande d’ordonnance d’interdiction et, en outre, que l’affaire doit être réglée dans les 24 mois suivants. Par ailleurs, le breveté n’a pas le droit de déposer des contre-preuves, et il s’agit là d’une approche nettement différente de celle qui prévaut dans les instances en contrefaçon, où le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie qui allègue l’invalidité.

[85] Hence, under the NOC Regulations, the Court must decide, on a summary basis, whether the Minister should be prohibited from issuing an NOC to a particular generic manufacturer for a particular product. That is precisely the order which Mactavish J. rendered in *Aventis Pharma*. She did not finally decide the issue of the validity of the '206 patent.

[86] It is of interest to point out that pursuant to paragraph 7(2)(b) of the NOC Regulations, where a declaration of non-infringement or invalidity is granted, the statutory stay is terminated. Thus, although the NOC Regulations recognize the link between proceedings under the NOC Regulations and those under an action, they are silent with respect to the consequences of a decision which allows a generic company to obtain an NOC. Accordingly, even if the Court concludes that an allegation of invalidity by a generic is justified, the NOC Regulations do not provide for nor permit the delisting of the patent. Furthermore, the NOC Regulations do not contain any provision permitting a generic to allege invalidity in its NOA on the ground that a similar allegation by another generic has been found to be justified.

[87] This Court, on a number of occasions, has held that a decision under the NOC Regulations does not finally determine the issues of the validity of the patent or the infringement thereof. In *David Bull Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 F.C. 588 (C.A.), Strayer J.A., writing for the Court, remarked as follows at pages 599-600:

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

[85] Par conséquent, en vertu du Règlement, la Cour doit décider, de façon sommaire, s'il faut interdire au ministre de délivrer à un fabricant de médicaments génériques particulier un avis de conformité concernant un produit particulier. C'est exactement l'ordonnance que la juge Mactavish a rendue dans la décision *Aventis Pharma*. Elle n'a pas tranché de façon définitive la question de la validité du brevet '206.

[86] Il est intéressant de signaler que, aux termes de l'alinéa 7(2)(b) du Règlement, lorsqu'une déclaration d'absence de contrefaçon ou d'invalidité est accordée, il est mis fin au sursis prévu par la loi. Par conséquent, même si le Règlement reconnaît le lien qui existe entre les procédures engagées dans le cadre du Règlement et celles qui sont engagées dans le cadre d'une action, rien n'y est dit au sujet des conséquences d'une décision qui permet à un fabricant de médicaments génériques d'obtenir un avis de conformité. De ce fait, même si la Cour conclut qu'une allégation d'invalidité de la part d'un fabricant de médicaments génériques est justifiée, le Règlement ne prévoit, ni ne permet la radiation du brevet du registre des brevets. En outre, il ne comporte aucune disposition permettant à un fabricant de médicaments génériques d'alléguer une invalidité dans son avis d'allégation au motif qu'il a été conclu qu'une allégation semblable, de la part d'un autre fabricant de médicaments génériques, était justifiée.

[87] La Cour a décrété à un certain nombre de reprises qu'une décision rendue en vertu du Règlement ne tranche pas de manière définitive les questions de validité du brevet ou de contrefaçon de ce dernier. Dans l'arrêt *David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), le juge Strayer, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, fait remarquer ce qui suit, aux pages 599 et 600 :

Soulignons qu'aucune des dispositions du 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 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.

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 limited or preliminary in nature. If a full trial of validity or infringement issues is required this can be obtained in the usual way of commencing an action. [Emphasis added.]

(See also the authorities referred to by Sexton J.A., at paragraph 36 *in fine* of his reasons.)

[88] In this regard, it is interesting to note that recently in *Janssen-Ortho v. Novopharm Ltd.* (2006), 57 C.P.R. (4th) 6, Hughes J. of the Federal Court concluded that the patent at issue was valid, notwithstanding that in the context of the NOC Regulations, Mosley J. (in *Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 353 (F.C.)) had held that the generic manufacturer's allegations of invalidity regarding the same patent were justified. More particularly, in *Janssen-Ortho*, Mr. Justice Hughes, at paragraph 116, made the following remarks:

I appreciate that this finding is different than that arrived at by my brother, Mosley J., in the earlier NOC proceeding between these parties. He did not have the benefit of the extensive evidence that I now have before me, nor of seeing and hearing the witnesses in person.

[89] That is the context in which the appellant's application finds itself. In stating why I believe this case is not one where the doctrine of abuse of process should apply, I will deal with the grounds put forward by my colleague in reaching a different conclusion.

[90] It is not disputed that there is no *res judicata*, cause of action or issue estoppel in the present matter.

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. [Non souligné dans l'original.]

(Voir aussi les décisions jurisprudentielles auxquelles le juge Sexton a fait référence au paragraphe 36 *in fine* de ses motifs.)

[88] À cet égard, il est intéressant de signaler que, récemment, dans la décision *Janssen-Ortho c. Novopharm Ltd.*, 2006 CF 1234, le juge Hughes, de la Cour fédérale, a conclu que le brevet en litige était valide, même si, dans le contexte du Règlement, le juge Mosley (dans *Janssen-Ortho c. Novopharm Ltd.*, 2004 CF 1631) avait décrété que les allégations d'invalidité du fabricant de médicaments génériques à propos du même brevet étaient justifiées. Plus précisément, dans la décision *Janssen-Ortho*, le juge Hughes fait remarquer ce qui suit, au paragraphe 116 :

Je reconnais que cette conclusion est différente de celle à laquelle mon frère le juge Mosley était arrivé dans le litige précédent d'avis de conformité entre ces deux parties. Il n'a pu bénéficier des nombreux témoignages qui sont maintenant devant moi, ni des témoignages en personne.

[89] Voilà le contexte dans lequel se situe la demande de l'appelante. En déclarant pourquoi je crois que cette affaire n'est pas du genre de celle qui devrait tomber sous le coup de la doctrine de l'abus de procédure, je traiterai des motifs qu'a invoqués mon collègue pour arriver à une conclusion différente.

[90] Nul ne conteste que, en l'espèce, les principes de l'autorité de la chose jugée ou de l'irrecevabilité

Further, as my colleague says in his reasons, the issue in this case is that of sound prediction, i.e. a question of fact. As a result, should this matter go to a hearing on the merits, the trier of fact would not be bound by the decision of Mactavish J. in *Aventis Pharma*, and consequently, could conclude in favour of the appellant. As this Court stated in *J.M. Voith GmbH v. Beloit Corp.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322 (F.C.A.), at page 330:

While a finding of fact in another proceeding, approved by an appellate court whose judgments are binding, may call for particular reflection before a contrary finding is made, it remains that the question is whether the second finding is supportable on the evidence properly before the second trial judge.

[91] My review of the authorities satisfies me that the relitigating of an issue with a different party is not, *per se*, an abuse of process. There must be, in the words of Auld L.J. in *Bradford & Bingley*, “[s]ome additional element.” In my view, there is no such element present in this case.

[92] First, let me give two examples of what courts have found to be the “additional element” sufficient to bring about the application of the doctrine of abuse of process where a party was attempting to relitigate an issue. In *C.U.P.E.*, the issue before the Supreme Court was whether a labour arbitrator could, in the context of a grievance, reconsider the issue of guilt of a person convicted of sexual assault and, as a result, dismissed from his employment. In concluding that the person’s guilt could not be relitigated, the Supreme Court applied the doctrine because Mr. Oliver, a recreation instructor employed by the City of Toronto who had been found guilty of sexually assaulting a boy under his supervision, was attempting to adduce before the arbitrator evidence proving his innocence with respect to the charges for which he had been convicted to 15 months in prison.

résultant de l’identité des causes d’action ou des questions en litige ne s’appliquent pas. En outre, comme l’indique mon collègue dans ses motifs, la question en litige est celle de la prédiction valable, c’est-à-dire une question de fait. Par conséquent, si l’affaire était entendue sur le fond, le juge des faits ne serait pas lié par la décision de la juge Mactavish dans la décision *Aventis Pharma*, et, par conséquent, il pourrait se prononcer en faveur de l’appelante. Comme l’a déclaré la présente Cour dans l’arrêt *J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.*, [1991] A.C.F. n° 503 (C.A.) (QL), à la page 20 :

Alors qu’une conclusion sur les faits tirée dans une autre instance et confirmée par une juridiction d’appel dont les décisions font jurisprudence, peut forcer à réfléchir avant de tirer une conclusion contraire, il demeure qu’il faut examiner si celle-ci est défendable à la lumière des preuves régulièrement administrées devant le second juge de première instance.

[91] L’examen que j’ai fait de la jurisprudence me convainc que la remise en cause d’une question avec une partie différente ne constitue pas, en soi, un abus de procédure. Il doit y avoir, comme l’a indiqué le lord-juge Auld dans l’arrêt *Bradford & Bingley*, [TRADUCTION] « un élément additionnel ». Selon moi, ce n’est pas le cas en l’espèce.

[92] Premièrement, voici deux exemples de ce que les tribunaux ont considéré comme l’« élément additionnel » suffisant pour faire déclencher l’application de la doctrine de l’abus de procédure dans un cas où une partie tentait de débattre à nouveau une question. Dans l’arrêt *S.C.F.P.*, la Cour suprême avait à décider si un arbitre du travail pouvait, dans le contexte d’un grief, réexaminer la question de la culpabilité d’une personne reconnue coupable d’agression sexuelle et, qui, pour cette raison, fut congédiée. Concluant que l’on ne pouvait pas débattre à nouveau la question de culpabilité de la personne, la Cour suprême a appliqué la doctrine parce que M. Oliver, un instructeur en loisirs au service de la Ville de Toronto qui avait été reconnu coupable d’agression sexuelle à l’endroit d’un garçon qu’il supervisait, tentait de produire devant l’arbitre une preuve de son innocence à l’égard des accusations pour lesquelles il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

[93] After a careful review of the relevant case law on abuse of process, Arbour J. held, at paragraph 54 of her reasons that the considerations which arise in the case law “are particularly apposite when the attempt is to relitigate a criminal conviction. Casting doubt over the validity of a criminal conviction is a very serious matter.” She goes on to say, at paragraphs 56-58:

I am of the view that the facts in this appeal point to the blatant abuse of process that results when relitigation of this sort is permitted. The grievor was convicted in a criminal court and he exhausted all his avenues of appeal. In law, his conviction must stand, with all its consequent legal effects. Yet as pointed out by Doherty J.A. (at para. 84):

Despite the arbitrator’s insistence that he was not passing on the correctness of the decision made by Ferguson J., that is exactly what he did. One cannot read the arbitrator’s reasons without coming to the conclusion that he was convinced that the criminal proceedings were badly flawed and that Oliver was wrongly convicted. This conclusion, reached in proceedings to which the prosecution was not even a party, could only undermine the integrity of the criminal justice system. The reasonable observer would wonder how Oliver could be found guilty beyond a reasonable doubt in one proceeding and after the Court of Appeal had affirmed that finding, be found in a separate proceeding not to have committed the very same assault. That reasonable observer would also not understand how Oliver could be found to be properly convicted of sexually assaulting the complainant and deserving of 15 months in jail and yet also be found in a separate proceeding not to have committed that sexual assault and to be deserving of reinstatement in a job which would place young persons like the complainant under his charge.

As a result of the conflicting decisions, the City of Toronto would find itself in the inevitable position of having a convicted sex offender reinstated to an employment position where he would work with the very vulnerable young people he was convicted of assaulting. An educated and reasonable public would presumably have to assess the likely correctness of one or the other of the adjudicative findings regarding the guilt of the convicted grievor. The authority and finality of judicial decisions are designed precisely to eliminate the need for such an exercise.

In addition, the arbitrator is considerably less well equipped than a judge presiding over a criminal court—or the

[93] Après avoir examiné avec soin la jurisprudence concernant les abus de procédure, la juge Arbour a déclaré, au paragraphe 54 de ses motifs, que les considérations qui se présentent dans la jurisprudence « revêtent une pertinence particulière s’agissant de la tentative de remettre en cause une déclaration de culpabilité. Mettre en doute la validité d’une déclaration de culpabilité est une action très grave ». Et, a-t-elle ajouté, aux paragraphes 56 à 58 :

À mon avis, les faits de la présente espèce illustrent l’abus flagrant de procédure qui résulte de l’autorisation de ce type de remise en cause. L’employé avait été déclaré coupable par un tribunal criminel et il avait épuisé toutes les voies d’appel. La déclaration de culpabilité était valide en droit, avec tous les effets juridiques en découlant. Pourtant, comme l’a signalé le juge Doherty (au par. 84) :

[TRADUCTION] Même si l’arbitre s’est défendu d’avoir examiné le bien-fondé de la décision du juge Ferguson, c’est exactement ce qu’il a fait. Il est impossible de ne pas conclure, à la lecture des motifs de l’arbitre, qu’il avait la conviction que l’instance criminelle était entachée de graves erreurs et qu’Oliver avait été condamné à tort. Cette conclusion tirée à l’occasion d’une instance à laquelle la poursuite n’était pas même partie ne peut porter atteinte à l’intégrité du système de justice criminel. Tout observateur sensé se demanderait comment il se peut qu’un tribunal ait conclu hors de tout doute raisonnable qu’Oliver était coupable, et qu’après confirmation du verdict par la Cour d’appel, il soit déterminé, dans une autre instance, qu’il n’a pas commis cette même agression. Cet observateur ne comprendrait pas non plus qu’Oliver ait pu à bon droit être reconnu coupable d’agression sexuelle contre le plaignant et condamné à quinze mois d’emprisonnement, mais qu’une autre instance donne lieu à la conclusion qu’il n’a pas commis l’agression sexuelle et qu’il doit être réintégré dans des fonctions où des jeunes comme le plaignant seraient placés sous sa surveillance.

Ces décisions contradictoires mettraient inévitablement la Ville de Toronto dans une situation où une personne condamnée pour agression sexuelle est rétablie dans un emploi qui la met en contact avec des jeunes très vulnérables comme la victime de l’agression dont elle a été déclarée coupable. On peut supposer que cela induirait le public informé et sensé à évaluer le bien-fondé de l’un ou l’autre des jugements relatifs à la culpabilité de l’employé. L’autorité et l’irrévocabilité des décisions de justice visent précisément à éliminer la nécessité d’un tel exercice.

De plus, l’arbitre est beaucoup moins en mesure de rendre une décision correcte sur la culpabilité que le juge président



jury —, guided by rules of evidence that are sensitive to a fair search for the truth, an exacting standard of proof and expertise with the very questions in issue, to come to a correct disposition of the matter. Yet the arbitrator's conclusions, if challenged, may give rise to a less searching standard of review than that of the criminal court judge. In short, there is nothing in a case like the present one that militates against the application of the doctrine of abuse of process to bar the relitigation of the grievor's criminal conviction. The arbitrator was required as a matter of law to give full effect to the conviction. As a result of that error of law, the arbitrator reached a patently unreasonable conclusion. Properly understood in the light of correct legal principles, the evidence before the arbitrator could only lead him to conclude that the City of Toronto had established just cause for Oliver's dismissal. [Emphasis added.]

[94] In my view, there is simply no possible comparison between the circumstances which led the Supreme Court in *C.U.P.E.*, to conclude that the doctrine of abuse of process applied and the circumstances in the present matter. In *C.U.P.E.*, the Supreme Court found that the arbitrator was bound, as a matter of law, to give effect to the criminal conviction. Hence, the arbitrator could not conclude that Mr. Oliver had not been dismissed for just cause. Further, Arbour J., at paragraph 56 of her reasons, cited with approval the words of Doherty J.A. of the Ontario Court of Appeal to the effect that the “reasonable observer” would find it odd that Mr. Oliver could be found guilty beyond a reasonable doubt in a criminal proceeding but found to be innocent in a labour arbitration of having committed the very act which led to his conviction.

[95] It is thus clear, in my view, on the facts which prevailed in *C.U.P.E.*, that no other conclusion was possible. The Supreme Court could not allow a finding by the arbitrator that Mr. Oliver had not committed the acts in respect of which he had been convicted in a criminal court.

[96] My second example is that found in *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1999), 87 C.P.R. (3d) 251 (F.C.T.D.), where Sharlow J. (as she then was)

une instance criminelle—ou que le jury —, qui dispose pour le guider de règles de preuve axées sur la recherche équitable de la vérité ainsi que d'une norme de preuve exigeante, et qui a l'expérience des questions en cause. Qui plus est, la norme de contrôle applicable aux conclusions de l'arbitre, en cas de contestation, est moins exigeante que celle qui s'applique aux décisions des juges de cours criminelles. Bref, il n'y a rien, dans une affaire comme la présente espèce, qui milite contre l'application de la doctrine de l'abus de procédure pour interdire la remise en cause de la déclaration de culpabilité de l'employé. L'arbitre était juridiquement tenu de donner plein effet à la déclaration de culpabilité. L'erreur de droit qu'il a commise lui a fait tirer une conclusion manifestement déraisonnable. S'il avait bien compris la preuve et tenu compte des principes juridiques applicables, il n'aurait pu faire autrement que de conclure que la Ville de Toronto avait démontré l'existence d'un motif valable pour le congédiement d'Oliver. [Non souligné dans l'original.]

[94] À mon avis, il n'y a tout simplement aucune comparaison possible entre les circonstances qui ont amené la Cour suprême, dans l'affaire *S.C.F.P.*, à conclure que la doctrine de l'abus de procédure s'appliquait et les circonstances dont il question en l'espèce. Dans l'arrêt *S.C.F.P.*, la Cour suprême a conclu que l'arbitre était tenu, en droit, de donner effet à la condamnation au criminel. Ce dernier ne pouvait donc pas conclure que M. Oliver n'avait pas été congédié pour un motif valable. En outre, la juge Arbour, au paragraphe 56 de ses motifs, a cité, en y souscrivant, les propos du juge d'appel Doherty, de la Cour d'appel de l'Ontario, selon lesquels tout « observateur sensé » trouverait curieux que M. Oliver puisse être trouvé coupable hors de tout doute raisonnable dans une instance criminelle, mais jugé innocent, dans une sentence arbitrale, d'avoir commis le geste même qui avait mené à sa condamnation.

[95] Il est donc clair, selon moi, au vu des faits prévalant dans l'arrêt *S.C.F.P.*, qu'il n'y avait aucune autre conclusion possible. La Cour suprême ne pouvait pas autoriser l'arbitre à conclure que M. Oliver n'avait pas commis les gestes pour lesquels il avait été condamné par un tribunal criminel.

[96] Mon second exemple est celui qui figure dans la décision *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1999] A.C.F. n° 348 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), où la juge Sharlow

dismissed, as an abuse of process, a patentee's application for an order of prohibition.

[97] Before Sharlow J., the generic drug manufacturer argued that the patentee's application was futile on the ground that on four prior occasions, on facts undistinguishable from those in the case before her, the patentee had failed to obtain an order of prohibition from the Court. On three of these attempts, the application was dismissed after a hearing on the merits. On the fourth one (see: *Hoffmann-La Roche v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 50 (F.C.T.D.)), the application was dismissed by Rothstein J. (as he then was), whose view it was that the application was an abuse of process. At paragraph 14 of his reasons, Rothstein J. remarked as follows:

In view of the prior decisions involving Nu-Pharm and Apotex and the fact that the evidence filed by the applicants in this application adds nothing new to assist in the construction of the relevant words of the patent, the issue in this litigation is the exact same issue as in the Nu-Pharm and Apotex cases. The applicants for prohibition are the same, the patent at issue is the same, and the notice of allegations are virtually identical. This litigation is an abuse of the process in that it attempts to retry the same issue which has already been determined in three separate proceedings against the applicants. [Emphasis added.]

[98] It is important to note that Rothstein J. dismissed the patentee's application because the issue raised by the application was identical to the one raised in three prior matters in regard to which the evidence adduced "adds nothing new to assist in the construction of the relevant words of the patent". Not only was the issue before the Court one of law, i.e. patent construction, but the application constituted the patentee's fourth attempt to relitigate the same issue.

(maintenant juge à la Cour d'appel fédérale) a rejeté, en tant qu'abus de procédure, la demande d'un breveté en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction.

[97] Devant la juge Sharlow, le fabricant de médicaments génériques a fait valoir que la demande du breveté était futile parce que, à quatre occasions antérieures, pour des faits impossibles à distinguer de ceux dont il était question dans l'affaire dont elle était saisie, le breveté n'était pas parvenu à obtenir de la Cour une ordonnance d'interdiction. À trois de ces quatre tentatives, la demande avait été rejetée après une audience sur le fond. À la quatrième tentative (voir *Hoffmann-La Roche c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1998] A.C.F. n° 1706 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)), la demande a été rejetée par le juge Rothstein (alors juge à la Cour fédérale), qui a exprimé l'avis que la demande constituait un abus de procédure. Au paragraphe 14 de ses motifs, le juge Rothstein a fait la remarque suivante :

Compte tenu des décisions déjà rendues au sujet de Nu-Pharm et d'Apotex et du fait que la preuve soumise par les demanderesse dans la présente demande n'ajoute aucun élément nouveau qui pourrait nous aider à interpréter les mots pertinents du brevet, la question en litige dans le présent procès est exactement la même que celle qui était en cause dans les affaires Nu-Pharm et Apotex. Les personnes qui demandent une ordonnance d'interdiction sont les mêmes, le brevet en litige est le même et l'avis d'allégation est pratiquement identique. Le présent procès constitue un abus de procédure, étant donné qu'on tente de faire instruire de nouveau une question qui a déjà été tranchée dans trois instances distinctes et au sujet de laquelle les demanderesse n'ont pas obtenu gain de cause. [Non souligné dans l'original.]

[98] Il est important de signaler que le juge Rothstein a rejeté la demande du breveté parce que la question soulevée par la demande était identique à celle qui avait été soulevée dans trois affaires antérieures à l'égard desquelles la preuve produite « n'ajoute aucun élément nouveau qui pourrait nous aider à interpréter les mots pertinents du brevet ». Non seulement la question soumise à la Cour était-elle une question de droit, c'est-à-dire l'interprétation d'un brevet, mais la demande constituait la quatrième tentative de la part du breveté pour débattre à nouveau la même question.

[99] It is therefore not surprising that Sharlow J. concluded that the patentee's further application was abusive. I do not believe that it was possible for Sharlow J., on the facts before her, to reach any other conclusion.

[100] Other examples could be given to show that there must be more than just relitigation of the same issue to lead to a conclusion of abuse of process. In my view, however, these two examples are sufficient to show that relitigation, *per se*, does not attract the application of the doctrine.

[101] I now proceed to address the grounds upon which Sexton J.A. relies to conclude that the application is an abuse of process. The grounds put forward by my colleague are the following:

a. the possibility of inconsistent decisions will threaten the credibility of the judicial process;

b. the result in the second proceeding will be no more accurate than that reached in the first one;

c. allowing the appellant, and patentees in general, to relitigate an issue fought in a first proceeding will use judicial resources already taxed by "voluminous proceedings brought under the regulations";

d. the appeal is a collateral attack on Mactavish J.'s decision in *Aventis Pharma*;

e. the appellant was obliged to submit all of its evidence regarding the allegations of invalidity of its patent in the first proceeding and cannot now be allowed to adduce additional or different evidence;

f. concluding that the application is an abuse of process does not cause any unfairness to the appellant because it is open to it to commence an infringement action against Apotex or other generic manufacturers who obtain a notice of compliance from the Minister.

[99] Il n'est donc pas surprenant que la juge Sharlow ait conclu que la nouvelle demande du breveté était abusive. Je ne crois pas que la juge Sharlow, au vu des faits dont elle disposait, pouvait tirer une conclusion autre que celle-là.

[100] Il y a d'autres exemples que je pourrais donner pour montrer qu'il doit y avoir plus qu'une simple remise en cause d'une même question pour que l'on tire une conclusion d'abus de procédure. Mais, selon moi, ces deux exemples suffisent pour montrer qu'une remise en cause ne déclenche pas, en soi, l'application de la doctrine.

[101] Voyons maintenant les motifs sur lesquels le juge Sexton se fonde pour conclure que la demande constitue un abus de procédure. Les motifs invoqués par mon collègue sont les suivants :

a. la possibilité que des décisions contradictoires mettent en péril la crédibilité du processus judiciaire;

b. le résultat obtenu dans la seconde instance ne sera pas plus précis que celui qui a été obtenu dans la première;

c. permettre à l'appelante, et aux brevetés en général, de débattre à nouveau une question débattue dans une première instance grèvera des ressources judiciaires déjà grevées par « de très nombreuses instances engagées en vertu du Règlement »;

d. l'appel est une attaque indirecte contre la décision que la juge Mactavish a rendue dans l'affaire *Aventis Pharma*;

e. l'appelante était tenue de produire la totalité de ses éléments de preuve concernant les allégations d'invalidité de son brevet lors de la première instance et on ne peut l'autoriser à produire des éléments additionnels ou différents;

f. le fait de conclure que la demande est un abus de procédure ne cause aucune iniquité à l'appelante parce qu'il est loisible à cette dernière d'engager une action en contrefaçon contre Apotex ou d'autres fabricants de médicaments génériques qui obtiennent du ministre un avis de conformité.

[102] I begin with the possibility of conflicting decisions. It cannot be denied that this is a real possibility and, in fact, there have already been conflicting decisions of the Federal Court on issues of infringement and validity where a patentee, in the context of the NOC Regulations, has litigated the same patent against different generics (see, for example: *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, [2002] 3 F.C. 221 (T.D.); *affd* (2002), 22 C.P.R. (4th) 1 (F.C.A.); *AB Hassle v. RhoxalPharma Inc.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 298 (F.C.T.D.)).

[103] There is the further fact that patentees and generic manufacturers are not bound by the decisions rendered in the context of the NOC Regulations as concerns the validity of the patents or the infringement thereof.

[104] In my view, conflicting decisions have arisen and will arise on occasion because of the regulatory scheme in place. Under that scheme, judges of the Federal Court are asked to determine, on a summary basis, whether the Minister should be prohibited from issuing an NOC to a generic manufacturer for a specific product. On the evidence adduced in that context, the judge will either prohibit the Minister from issuing the NOC or he will refuse to do so. As a result, the generic manufacturer may or may not obtain an NOC. Such a decision will not, however, determine any other rights or questions. Further, as I pointed out earlier, the NOC Regulations do not allow a generic manufacturer to take advantage of another generic's successful litigation with respect to the same patent.

[105] Be that as it may, the real question, in my view, is whether the possibility of conflicting decisions, in the words of McLachlin J., in *R. v. Scott*, "violate[s] the fundamental principles of justice underlying the community's sense of fair play and decency" (at page 1007). This statement is in line with that made by Doherty J.A., quoted by Arbour J., at paragraph 56 of her reasons in *C.U.P.E.*, where he states that the "reasonable observer" would not likely understand how it could be that Mr. Oliver could be reinstated by a

[102] Examinons d'abord le risque de décisions contradictoires. On ne peut pas nier qu'il s'agit là d'une possibilité réelle et, en fait, la Cour fédérale a déjà rendu des décisions contradictoires au sujet de questions de contrefaçon et de validité dans lesquelles un breveté, dans le contexte du Règlement, a débattu le même brevet contre des fabricants de médicaments génériques différents (voir, par exemple : *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [2002] 3 C.F. 221 (1<sup>re</sup> inst.); (conf. par 2002 CAF 421), et *AB Hassle c. RhoxalPharma Inc.*, 2002 CFPI 780).

[103] Il y a par ailleurs le fait que les brevetés et les fabricants de médicaments génériques ne sont pas liés par les décisions que l'on rend dans le contexte du Règlement, relativement à la validité des brevets ou à la contrefaçon de ces derniers.

[104] À mon avis, en raison du régime réglementaire existant, il y a eu des décisions contradictoires et il y en aura d'autres à l'occasion. Selon ce régime, il est demandé aux juges de la Cour fédérale de décider de façon sommaire s'il convient d'interdire au ministre de délivrer à un fabricant de médicaments génériques un avis de conformité concernant un produit particulier. Au vu de la preuve produite dans ce contexte, le juge interdira au ministre de délivrer l'avis de conformité, ou il refusera de le faire. À cause de cela, le fabricant de médicaments génériques obtiendra peut-être—ou non—un avis de conformité. Cependant, cette décision ne tranchera aucun autre droit ou aucune autre question. En outre, comme je l'ai fait remarquer plus tôt, le Règlement ne permet pas à un fabricant de médicaments génériques de tirer avantage du gain de cause qu'a obtenu un autre fabricant de médicaments génériques quant au même brevet.

[105] Quoi qu'il en soit, la véritable question, selon moi, est de savoir si la possibilité de rendre des décisions contradictoires, comme l'a indiqué la juge McLachlin, dans l'arrêt *R. c. Scott*, « [viole] les principes fondamentaux de justice sous-jacents au sens de l'équité et de la décence de la société » (à la page 1007). Cette déclaration concorde avec celle du juge Doherty, citée par la juge Arbour au paragraphe 56 de ses motifs dans l'arrêt *S.C.F.P.*, déclaration dans laquelle il affirme que tout « observateur sensé » ne comprendrait

labour arbitrator after having been found guilty beyond a reasonable doubt in criminal proceedings. If I have properly understood what the Supreme Court has said in *C.U.P.E.*, the labour arbitrator could not be allowed to consider Mr. Oliver's evidence concerning the commission of the acts in regard to which he was found guilty because that "would violate the community's sense of fair play and decency."

[106] With respect to the contrary opinion, I cannot see how one could come to a similar conclusion in the present matter, considering that the true cause of the occurrence of conflicting decisions is the regulatory scheme itself. I am therefore satisfied that the possibility of conflicting decisions in the present matter does not and will not threaten the credibility of the judicial process.

[107] The second ground relied upon by my colleague is that there is no likelihood that the second decision will be more accurate than the first one. In my view, that is not a relevant consideration. The second proceeding is litigation between parties which are not the same as in the first proceeding and the trier of fact will decide the issues on the basis of the evidence before him. The fact that the second decision might not be more accurate than the first one does not render the proceedings oppressive or vexatious and will not offend the community's sense of fair play and decency.

[108] The next ground pertains to the use of scarce judicial resources. My first remark is that the "voluminous proceedings" referred to by Sexton J.A., at paragraph 37 of his reasons, are a consequence of the regulatory scheme and not the result of misbehaviour on the part of patentees who are seeking to assert their rights under the NOC Regulations. As a result, I have difficulty with my colleague's proposal that we must stop patentees from relitigating an issue fought against a different generic manufacturer because it will drain our resources. Even if that were the case, it cannot justify a conclusion of abuse of process when the

vraisemblablement pas pourquoi il se pourrait que M. Oliver soit réintégré par un arbitre du travail après avoir été reconnu coupable, hors de tout doute raisonnable, dans une instance criminelle. Si j'ai bien saisi ce que la Cour suprême a déclaré dans l'arrêt *S.C.F.P.*, l'arbitre du travail ne pourrait pas prendre en considération la preuve de M. Oliver concernant la commission des actes à l'égard desquels il avait été reconnu coupable parce que cela violerait « les principes fondamentaux de justice sous-jacents au sens de l'équité et de la décence de la société ».

[106] En ce qui concerne l'opinion contraire, je ne vois pas comment on pourrait arriver à une conclusion semblable en l'espèce, étant donné que la cause véritable de l'existence de décisions contradictoires est le régime réglementaire lui-même. Je suis donc convaincu que la possibilité de rendre des décisions contradictoires en l'espèce ne met pas en péril—et ne mettra pas en péril—la crédibilité du processus judiciaire.

[107] Le second motif sur lequel se fonde mon collègue est qu'il n'y a aucune possibilité que la seconde décision soit plus exacte que la première. À mon avis, ce n'est pas là une considération pertinente. La seconde instance est un litige entre des parties qui ne sont pas les mêmes que dans la première, et le juge des faits devra trancher les questions en se fondant sur les éléments de preuve qui lui sont soumis. Le fait que la seconde décision ne soit peut-être pas aussi exacte que la première n'a pas pour effet de rendre l'instance oppressive ou vexatoire et ne portera pas atteinte au sens de l'équité et de la décence de la société.

[108] Le motif suivant a trait à l'utilisation de ressources judiciaires limitées. Ma première remarque est que les « très nombreuses instances » dont fait état le juge Sexton, au paragraphe 37 de ses motifs, sont dues au régime réglementaire et non à un comportement irrégulier de la part de brevetés qui tentent de faire valoir leurs droits en vertu du Règlement. J'ai donc de la difficulté à souscrire à la proposition de mon collègue selon laquelle nous devons empêcher les brevetés de débattre à nouveau une question débattue contre un fabricant de médicaments génériques parce que cela drainera nos ressources. Même si c'était le cas, il est

proceedings are those which the NOC Regulations expressly provide for. Simply put, the NOC Regulations allow patentees to challenge a generic manufacturer's NOA and unless the exercise of their rights amounts to an abuse of process, they should be entitled to have their day in court.

[109] The next ground is that of collateral attack. In my view, the appellant's application does not constitute a collateral attack on the decision of Mactavish J. in *Aventis Pharma*. It must not be forgotten that the order made by Mactavish J. is the dismissal of the order of prohibition sought by the appellant with respect to the obtention by Apotex of an NOC from the Minister. The learned Judge did not dispose of the issues of the patent's validity or of its infringement.

[110] It cannot be said, in my view, that the appellant's application is an attempt to circumvent Mactavish J.'s decision in *Aventis Pharma*. At paragraph 34 of her reasons in *C.U.P.E.*, Arbour J. defined a prohibited collateral attack in the following terms:

Prohibited "collateral attacks" are abuses of the court's process. However, in light of the focus of the collateral attack rule on attacking the order itself and its legal effect, I believe that the better approach here is to go directly to the doctrine of abuse of process.

[111] I am satisfied that Arbour J. disposed of the issue in *C.U.P.E.*, on the ground of abuse of process because of her view that Mr. Oliver's attempt to introduce evidence of his innocence before the labour arbitrator did not constitute a collateral attack on the criminal court's decision.

[112] In the present matter, the appellant does not seek either a reversal, a variation or an annulment of Mactavish J.'s decision. Should this matter go to a hearing on the merits, a successful result for the appellant will not in any way impact on Mactavish J.'s

impossible de justifier une conclusion d'abus de procédure quand les instances sont celles que le Règlement prévoit expressément. Pour dire les choses simplement, le Règlement permet à des brevetés de contester l'avis d'allégation d'un fabricant de médicaments génériques et, à moins que l'exercice de leurs droits équivaille à un abus de procédure, les brevetés devraient avoir le droit d'être entendus en cour.

[109] Le motif suivant est celui de l'attaque indirecte. À mon avis, la demande de l'appelante n'est pas une attaque indirecte contre la décision que la juge Mactavish a rendue dans l'affaire *Aventis Pharma*. Il ne faut pas perdre de vue que l'ordonnance de la juge Mactavish est le rejet de l'ordonnance d'interdiction que l'appelante sollicitait à l'égard de l'obtention, par Apotex, d'un avis de conformité de la part du ministre. La juge n'a pas tranché les questions de validité du brevet ou de contrefaçon de ce dernier.

[110] On ne peut pas dire, selon moi, que la demande de l'appelante est une tentative pour contourner la décision que la juge Mactavish a rendue dans l'affaire *Aventis Pharma*. Au paragraphe 34 de ses motifs, dans l'arrêt *S.C.F.P.*, la juge Arbour définit comme suit ce qu'est une attaque indirecte interdite :

Les « contestations indirectes » prohibées constituent un abus du processus judiciaire. Or, comme la règle qui prohibe les contestations indirectes met l'accent sur la contestation de l'ordonnance elle-même et de ses effets juridiques, la meilleure façon d'aborder la question en l'espèce me paraît être de recourir directement à la doctrine de l'abus de procédure.

[111] Je suis convaincu que, dans l'arrêt *S.C.F.P.*, la juge Arbour a tranché la question en litige pour cause d'abus de procédure parce qu'elle était d'avis que la tentative de M. Oliver d'introduire une preuve de son innocence devant l'arbitre du travail ne constituait pas une attaque indirecte contre la décision de la cour criminelle.

[112] En l'espèce, l'appelante ne sollicite pas une annulation ou une modification de la décision de la juge Mactavish. S'il advient que cette affaire soit soumise à une audition sur le fond, le fait que l'appelante ait gain de cause n'aura aucune incidence sur la décision de la

decision which, I again point out, does not have any effect regarding the issues of validity and infringement.

[113] The next ground is that the patentee was obliged to adduce all of its evidence on the issues raised by Apotex NOA in the first proceeding and that, as a result, it cannot be allowed to relitigate these issues, even on the basis of additional or different evidence, in a second proceeding. In support of that assertion, Sexton J.A. relies on Hansen J.'s decision in *Glaxo Group Ltd. v. Canada (Minister of Health)*, 2001 FCT 16, where the learned Judge held that parties should not be allowed to relitigate an issue by reason of new evidence. In Hansen J.'s view, such an attempt constitutes an abuse of process.

[114] First, I do not believe that Hansen J.'s decision is relevant to the issue before us in this appeal since the parties before her were Glaxo and Apotex, the same parties who had litigated the same issue on a previous occasion (see O'Keefe J.'s decision in *Glaxo Group Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2000), 6 C.P.R. (4th) 73 (F.C.T.D.); aff'd by the Federal Court of Appeal in (2001), 11 C.P.R. (4th) 73). Thus, in that context, I have no difficulty in accepting Hansen J.'s proposition that Glaxo, having litigated a first time the issue against Apotex, should not, as a matter of principle, be allowed to relitigate the same issue on a second occasion.

[115] With respect, however, I do not believe that Hansen J.'s assertion is a correct one where, as here, the parties are not the same as in the first proceeding. If Hansen J.'s view were correct with respect to the situation herein, it would mean that once a party has litigated an issue with A, it could never litigate that issue with B, C or D. That, in my view, cannot be correct.

[116] I now turn to the last ground, i.e. that the dismissal of its application will not cause any unfairness

juge Mactavish qui, je le souligne de nouveau, est sans effet quant aux questions de validité et de contrefaçon.

[113] Le motif suivant est que le breveté était tenu de produire la totalité des éléments de preuve dont il disposait sur les questions soulevées par l'avis d'allégation d'Apotex dans le cadre de la première instance et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de débattre à nouveau ces questions, même sur la foi d'éléments de preuve additionnels différents, dans le cadre d'une seconde instance. À l'appui de cette affirmation, le juge Sexton s'appuie sur la décision qu'a rendue la juge Hansen dans la décision *Glaxo Group Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2001 CFPI 16, où elle déclare que les parties ne devraient pas être autorisées à débattre à nouveau une question en raison d'éléments de preuve nouveaux. De l'avis de la juge Hansen, une telle tentative constitue un abus de procédure.

[114] Premièrement, je ne crois que pas que la décision de la juge Hansen soit pertinente en l'espèce car les parties qui ont comparu devant elle étaient Glaxo et Apotex, deux parties qui avaient débattu la même question lors d'une occasion précédente (voir la décision du juge O'Keefe dans *Glaxo Group Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [2000] A.C.F. n° 585 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); conf. par la Cour d'appel fédérale dans 2001 CAF 96). Par conséquent, dans ce contexte, je n'ai aucune difficulté à souscrire à la thèse de la juge Hansen : Glaxo, ayant débattu une première fois la question contre Apotex, ne devrait pas, par principe, être autorisée à débattre à nouveau la même question lors d'une seconde occasion.

[115] En toute déférence, je ne crois cependant pas que l'affirmation de la juge Hansen soit exacte quand, comme c'est le cas en l'espèce, les parties ne sont pas les mêmes que dans la première instance. S'il fallait que la juge Hansen ait raison au sujet de la situation dont il est question en l'espèce, cela voudrait dire qu'une fois qu'une partie aurait débattu une question avec A, jamais elle ne pourrait en faire de même avec B, C ou D. Cela, selon moi, est inexact.

[116] Examinons maintenant le dernier motif, c'est-à-dire que le rejet de la demande ne causera

to the appellant. I cannot agree with that view.

[117] First, the appellant will be deprived of the right given to it under the NOC Regulations to oppose and challenge the respondent's NOA. Second, I do not think that I can be accused of speculating when I say that there is a real possibility that the appellant has or will be commencing proceedings against Apotex with respect to the infringement of the '206 patent. Consequently, there will ultimately be a decision by the Federal Court, after a trial on the merits, with respect to the issues of infringement and validity. I cannot say whether the appellant will succeed or not, but that possibility exists. Hence, there may well be, in the near future, a declaration by the Federal Court that patent '206 is valid. Should that situation occur, would this Court still be of the view that the appellant's attempt to obtain an order prohibiting the Minister from issuing an NOC to a generic drug manufacturer in respect of the '206 patent amounts to abuse of process? With respect, I do not think so.

[118] Further, should the appellant succeed on an action for infringement against Apotex, it will have been deprived in the interval, by reason of the order which Sexton J.A. proposes we make, of its right to challenge NOAs received from generic drug manufacturers, including the one made by Novopharm.

[119] To sum up, I conclude that this is not a case where the doctrine of abuse of process should be applied. First, the parties to the proceedings herein are not the same as those that were before Mactavish J. in *Aventis Pharma*. Second, the issue herein and that before Mactavish J. is primarily one of fact and, as a result, it would be open to the trier of fact in this proceeding to come to a different conclusion. Third, the appellant, in seeking to prohibit the Minister from issuing an NOC to Novopharm, is simply exercising its rights under the NOC Regulations which, as I have explained, do not expressly or implicitly prevent a patentee from relitigating an issue previously litigated against another generic drug manufacturer. Fourth, there

aucune iniquité à l'appelante. Je ne souscris pas à cette opinion.

[117] Premièrement, l'appelante sera privée du droit que lui confère le Règlement de s'opposer à l'avis d'allégation de l'intimée et de le contester. Deuxièmement, je ne crois pas que l'on puisse m'accuser de faire une conjecture quand je dis qu'il y a une réelle possibilité que l'appelante a engagé ou engagera des procédures contre Apotex au sujet de la contrefaçon du brevet '206. Par conséquent, la Cour fédérale se prononcera en fin de compte, après un procès sur le fond, au sujet des questions de contrefaçon et de validité. Je ne puis dire si l'appelante aura gain de cause ou non, mais il est possible que oui. Il se peut donc fort bien que, dans l'avenir rapproché, la Cour fédérale déclare que le brevet '206 est valide. S'il fallait que cela arrive, la présente Cour serait-elle encore d'avis que la tentative de l'appelante visant l'obtention d'une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à un fabricant de médicaments génériques au sujet du brevet '206 équivaut à un abus de procédure? En toute déférence, je ne le crois pas.

[118] En outre, s'il fallait que l'appelante ait gain de cause dans une action en contrefaçon contre Apotex, elle aura été privée dans l'intervalle, à cause de l'ordonnance que le juge Sexton se propose de rendre, de son droit de contester l'avis d'allégation reçu de fabricants de médicaments génériques, y compris l'avis d'allégation de Novopharm.

[119] En résumé, je conclus que nous n'avons pas affaire ici à une situation où il faudrait appliquer la doctrine de l'abus de procédure. Premièrement, les parties à la présente instance ne sont pas les mêmes que celles qui ont comparu devant la juge Mactavish dans l'affaire *Aventis Pharma*, précitée. Deuxièmement, la question qui est en litige en l'espèce et celle qui a été soumise à la juge Mactavish sont principalement des questions de fait et, par conséquent, il serait loisible au juge des faits dans la présente instance de tirer une conclusion différente. Troisièmement, en cherchant à interdire au ministre de délivrer un avis de conformité à Novopharm, l'appelante exerce simplement les droits que lui accorde le Règlement, lequel, comme je l'ai



is no “additional element” in the present matter which would make of the appellant’s application an abuse of process. Contrary to the situation in *Hoffmann-La Roche*, it cannot be said that in litigating a second time the issue which it litigated against Apotex in *Aventis Pharma*, the appellant’s conduct calls for the application of the doctrine of abuse of process. Fifth, it cannot be concluded that the proceedings commenced by the appellant, following service of Novopharm’s NOA, are either oppressive or vexatious.

[120] For these reasons, I would allow the appeal, set aside the decision of the Federal Court dated September 25, 2006 and I would reinstate the order of Prothonotary Milczynski dated May 8, 2006 which dismissed Novopharm’s motion for summary dismissal of the appellant’s application for an order of prohibition. I would also allow the appellant (Sanofi-Aventis Canada Inc. and Schering Corporation) its costs on this appeal and in the proceedings below.

expliqué, n’empêche pas expressément ou implicitement un breveté de débattre à nouveau une question déjà plaidée contre un autre fabricant de médicaments génériques. Quatrièmement, il n’y a en l’espèce aucun « élément additionnel » qui ferait de la demande de l’appelante un abus de procédure. Contrairement à la situation dont il était question dans l’affaire *Hoffmann-La Roche*, on ne peut pas dire qu’en remettant en cause la question débattue contre Apotex dans l’affaire *Aventis Pharma*, la conduite de l’appelante déclenche l’application de la doctrine de l’abus de procédure. Cinquièmement, on ne peut pas conclure que l’instance engagée par l’appelante, à la suite de la signification de l’avis d’allégation de Novopharm, est oppressive ou vexatoire.

[120] Pour ces motifs, je suis d’avis de faire droit à l’appel, d’infirmar la décision de la Cour fédérale datée du 25 septembre 2006 et de rétablir l’ordonnance datée du 8 mai 2006 par laquelle la protonotaire Milczynski a rejeté la requête de Novopharm en vue du rejet sommaire de la demande d’ordonnance d’interdiction de l’appelante. J’accorderais également à l’appelante (Sanofi-Aventis Canada Inc. et Schering Corporation) les dépens qu’elle a engagés dans le cadre du présent appel et des instances inférieures.