

	A-442-02	A-442-02
	A-443-02	A-443-02
	2003 FCA 138	2003 CAF 138
Pfizer Canada Inc. (Appellant)		Pfizer Canada Inc. (appelante)
v.		c.
Attorney General of Canada (Respondent)		Le procureur général du Canada (intimé)
and		et
The Canadian Drug Manufacturers' Association (Intervener)		L'association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques (intervenante)
	A-443-02	A-443-02
Schering Canada Inc. (Appellant)		Schering Canada Inc. (appelante)
v.		c.
Attorney General of Canada (Respondent)		Le procureur général du Canada (intimé)
and		et
The Canadian Drug Manufacturers' Association (Intervener)		L'association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques (intervenante)
INDEXED AS: PFIZER CANADA INC. v. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (C.A.)		RÉPERTORIÉ: PFIZER CANADA INC. c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (C.A.)
Court of Appeal, Strayer, Nadon and Pelletier JJ.A.— Toronto, January 29; Ottawa, March 14, 2003.		Cour d'appel, juges Strayer, Nadon et Pelletier, J.C.A.— Toronto, 29 janvier; Ottawa, 14 mars 2003.

Patents — Patented medicines — Health Minister refusing to list patents under NOC Regulations, s. 4 as Canadian patent applications not preceding date of NOC submissions — American equivalent patents already applied for — Meaning of “filing date” in s. 4(4) — F.C.T.D. Judge holding meaning Canadian patent application filing date — Whether ambiguity due to minor discrepancy in English, French versions — Appeals dismissed by F.C.A. — International instruments not prohibiting interpretation of s. 4(4) in Patent Act context — Patent Act not legislation implementing international agreements — No necessity for reference to international law where legislation clear — Requirement to file patent application prior to NOC submission not discriminating on nationality basis — NOC Regulations extra administrative process for public health protection — Special remedies not detracting from priority regarding Canadian patent applications — Requirement to apply for Canadian patent

Brevets — Médicaments brevetés — Le ministre de la Santé a refusé d'inscrire des brevets en vertu de l'art. 4 du Règlement sur les AC puisque la date des demandes pour les brevets canadiens n'a pas précédé celle des demandes d'AC — Des demandes pour des brevets américains équivalents avaient déjà été faites — Signification de «date de dépôt» de l'art. 4(4) — Le juge de la C.F. 1^{re} inst. a statué que cette date était celle du dépôt d'une demande de brevet canadien — Y-a-t-il ambiguïté du fait d'un léger écart entre les versions française et anglaise? — La C.A.F. rejette les appels — Les instruments internationaux permettent cette interprétation de l'art. 4(4) dans le contexte de la Loi sur les brevets — La Loi sur les brevets n'est pas une loi visant à mettre en œuvre des conventions internationales — On n'a pas besoin de regarder le droit international lorsque la législation est claire — L'exigence de déposer la demande de brevet avant la demande d'AC n'est pas discriminatoire sur le plan de la nationalité —

before recourse to remedies under Regulations not inconsistent with Paris Convention.

Construction of Statutes — Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations — Meaning of term “filing date” in s. 4(4) — F.C.A. affirming F.C.T.D. decision term meaning Canadian patent application filing date — Minor discrepancy in wording of English, French versions but case not turning on use of definite, indefinite article — Appellants citing international instruments, arguing prohibit interpretation of s. 4(4) in Patent Act context — Presumption Parliament not intending to legislate contrary to international treaties but inapplicable where legislation clear — NOC Regulations not adopted to implement treaty — Not discriminating on nationality basis.

These were three appeals from an order of Blanchard J. denying applications for judicial review of the Minister's refusal to list certain patents pursuant to *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, section 4. Subsection 4(4) permits submission of a patent list after a patent is issued on the basis of an application that has a filing date that precedes the date of filing of a submission of a notice of compliance. In each case, listing was refused because the filing date of the applications for Canadian patents did not precede the filing date of NOC submissions. In each case, an American equivalent patent had previously been applied for. Appellants' argument, before both Blanchard J. and this Court, was that the term “filing date” in Regulations, subsection 4(4) is not confined to the date an application is filed for a Canadian patent but instead means the “priority date” of a Canadian patent based on, in these cases, the date of filing patent applications in the U.S.A. which, in each case, preceded the date of filing submissions for notices of compliance.

Having reviewed the Minister's decision according to the standard of correctness, the issue being one of law, the Trial Division Judge concluded that the words “a filing date”, read in context and in their grammatical and ordinary sense, harmoniously with the scheme of the Act and Parliamentary intent, was exhaustive, referring only to the Canadian patent application filing date. The Judge did consider the argument of ambiguity in the Regulation, since the English version speaks

Le Règlement sur les AC constitue un processus administratif supplémentaire pour la protection de la santé publique — Les recours spéciaux ne diminuent pas la priorité à l'égard des demandes de brevets canadiens — L'exigence de demander un brevet canadien avant de pouvoir jouir de la protection prévue au Règlement n'est pas incompatible avec la Convention de Paris.

Interprétation des lois — Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) — Signification du terme «date de dépôt» de l'art. 4(4) — La C.A.F. confirme la décision par laquelle la C.F. 1^{re} inst. a statué qu'il s'agit de la date de dépôt pour un brevet canadien — Il existe un léger écart entre le libellé des versions anglaise et française, mais l'affaire ne tourne pas autour de l'utilisation de l'emploi d'un article défini ou indéfini — Les appelantes invoquent des instruments internationaux, plaidant qu'ils ne permettent pas cette interprétation de l'art. 4(4) dans le contexte de la Loi sur les brevets — On doit présumer que le Parlement n'a pas l'intention de légiférer à l'encontre des traités internationaux, mais cette présomption est inapplicable lorsque la législation est claire — Le Règlement sur les AC n'a pas été pris pour mettre en œuvre des traités — Il n'y a pas de discrimination sur le plan de la nationalité.

Ces trois appels visent l'ordonnance par laquelle le juge Blanchard a rejeté les demandes de contrôle judiciaire à l'encontre du refus du ministre d'inscrire certains brevets conformément au paragraphe 4(4) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Le paragraphe 4(4) permet à une personne de soumettre une liste de brevets après la délivrance d'un brevet fondé sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d'avis de conformité. Dans toutes ces affaires, l'inscription a été refusée parce que la date de dépôt des demandes pour les brevets canadiens n'a pas précédé celle des demandes d'AC. Dans toutes ces affaires, une demande pour un brevet américain équivalent avait déjà été faite. Les appelantes ont fait valoir, tant devant le juge Blanchard que devant la Cour d'appel, que le terme «date de dépôt» du paragraphe 4(4) du Règlement ne se limite pas à la date à laquelle la demande est déposée pour un brevet canadien; selon elles, ce terme signifie la «date de priorité» d'un brevet canadien, fondée sur la date du dépôt des demandes pour les brevets américains qui, dans toutes ces affaires, est antérieure à la date de dépôt des demandes d'AC.

Après avoir examiné la décision du ministre selon la norme de la décision correcte, puisqu'il s'agissait d'une question de droit, le juge de première instance a conclu que les mots «date de dépôt», lus dans leur contexte et selon leur sens grammatical et ordinaire, harmonieusement avec le modèle de la Loi et l'intention du législateur, étaient exhaustifs, ne faisant référence qu'à la date de dépôt d'une demande de brevet canadien. Le juge a examiné l'argument suivant lequel le

of “a filing date” while the French refers to “*la date de dépôt*” but indicated that the case did not turn on use of a definite or indefinite article.

Held, the appeals should be dismissed.

There were two essential issues upon this appeal: (1) does the reference to “a filing date” in subsection 4(4) include a priority date based on an earlier foreign filing, or is the provision at least ambiguous; (2) should international conventions be resorted to and, if so, are they determinative?

Read as a whole, it is clear that section 4 deals with a patent list confined to Canadian patents. It is obvious that all the references to a “patent” are to the same patent and, given that only a Canadian patent can appear on the list, the references must be to an application for, and issuance of, a Canadian patent. While it is true that there are provisions in the *Patent Act* in which the term “filing date” includes a foreign filing, it is clear from the context that a previous foreign filing was referred to. It was unnecessary to consider the difference in the two official language versions since, in the legislative context, the meaning is the same.

Appellants, however, pointed to three international instruments: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) and *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) which, it was argued, prohibit the respondent’s interpretation of subsection 4(4) in the context of the *Patent Act*. NAFTA does provide that any “federal law that implements a provision of the Agreement or fulfils an obligation of the Government of Canada under the Agreement shall be interpreted in a manner consistent with the Agreement” but that leaves open the question as to what laws implement a NAFTA obligation. While section 19.3 of the *Patent Act* does authorize the Governor in Council to make regulations to implement NAFTA, Article 1720, that Article, not here invoked, appears to involve only transitional provisions. This also suggests that the Governor in Council was not given a general mandate to implement NAFTA by regulations and further casts doubt on appellants’ submission that subsection 4(4) must be interpreted as legislation implementing NAFTA. Parliament is presumed not to intend to legislate contrary to international treaties. But this is a mere presumption and, where the legislation is clear, there is no necessity for reference to international law.

Règlement était ambigu puisque la version anglaise renvoie à [TRADUCTION] «une date de dépôt» (*a filing date*), tandis que la version française mentionne «la date de dépôt», mais il a dit que l’affaire ne tournait pas autour de l’emploi d’un article défini ou indéfini.

Arrêt: les appels doivent être rejetés.

Il y avait deux questions fondamentales dans cet appel: 1) Le renvoi à [TRADUCTION] «une date de dépôt» du paragraphe 4(4) inclut-il la date de priorité fondée sur un dépôt antérieur à l’étranger, ou peut-on à tout le moins qualifier cette disposition d’ambiguë?; 2) Doit-on recourir aux conventions internationales et, le cas échéant, sont-elles déterminantes?

Si on lit l’article 4 dans son ensemble, il est clair qu’il traite d’une liste de brevets limitée aux brevets canadiens. Il est évident que tous les renvois à un «brevet» visent un même brevet et, comme seul un brevet canadien peut être inclus dans la liste, il s’agit obligatoirement de la demande et de la délivrance d’un brevet canadien. Bien qu’il soit vrai que certaines dispositions de la *Loi sur les brevets* utilisent le terme «date de dépôt» pour viser le dépôt à l’étranger, leur contexte indique clairement qu’on renvoie à un dépôt antérieur à l’étranger. Il n’était pas nécessaire d’examiner la différence entre les deux versions officielles puisque leur signification est la même dans le contexte de la législation.

Les appelantes ont toutefois invoqué trois instruments internationaux, la *Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle*, l’*Accord de libre-échange nord-américain* (l’ALÉNA) et l’*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (Accord sur les ADPIC) qui, selon elles, ne permettent pas l’interprétation du paragraphe 4(4) donnée par l’intimé dans le contexte de la *Loi sur les brevets*. L’ALÉNA prévoit en effet que tout «texte législatif fédéral qui met en œuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprète[e] d’une manière compatible avec celui-ci», mais cela laisse en suspens la question de savoir quelles lois peuvent mettre en œuvre une obligation de l’ALÉNA. Bien que l’article 19.3 de la *Loi sur les brevets* autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour mettre en œuvre l’article 1720 de l’ALÉNA, cet article, qu’on n’a pas invoqué en l’espèce, ne semble viser que des dispositions de transition. Cela semble aussi indiquer qu’on n’a pas donné au gouverneur en conseil le mandat général de mettre en œuvre l’ALÉNA par la prise de règlements. Enfin, cela jette le doute sur la prétention des appelantes selon laquelle le paragraphe 4(4) doit être interprété comme une loi visant à mettre en œuvre l’ALÉNA. On doit présumer que le Parlement n’a pas l’intention de légiférer à l’encontre des traités internationaux. Il ne s’agit cependant que d’une présomption et, lorsque la législation est claire, on n’a pas besoin de regarder le droit international.

Appellants cited *National Corn Growers Assn. v. Canada (Import Tribunal)* as authority for the proposition that international treaties are always a proper aid in the interpretation of domestic legislation. But that Supreme Court of Canada decision could be distinguished as one involving the interpretation of the *Special Import Measures Act* which was intended to implement the *General Agreement on Tariffs and Trade*. The Regulations at issue herein were not adopted to implement an international agreement. Even if any of the international instruments relied upon by appellants were to be taken into account, none would dictate the result suggested by appellants. The requirement to file a patent application in Canada prior to making an NOC submission does not discriminate on the basis of nationality as it applies equally to Canadian originators and those from foreign countries. Indeed, all of the appellants are Canadian companies. While Article 4B of the Paris Convention provides that one filing a patent application in a member country enjoys a right of priority based upon the date of original filing, subsection 4(4) of the Regulations in no way invalidates a patent first filed in another Union member where that patent is invoked for purposes of priority in filing for a Canadian patent. The Regulations provide an extra administrative process connected with public health protection. On the one hand, they assist the development and preparation for marketing of generic drugs while, on the other hand, protecting patentees who can prevent, for 24 months, the issuance to a generic manufacturer of an NOC just by applying for prohibition. These special remedies in no way detract from the priority to which Convention member patents are entitled in Canada with respect to Canadian patent applications. Appellants were at liberty to file patent applications in Canada prior to filing their NOC submissions but failed to do so. There is nothing inconsistent with the Paris Convention in requiring the holder of a Convention patent to apply for the same patent in Canada prior to taking advantage of the additional enforcement rights under the Regulations just as has to be done to be able to exercise enforcement rights under the *Patent Act* generally.

Les appelantes ont cité l'arrêt *National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations)* pour étayer leur prétention selon laquelle les traités internationaux constituent toujours une aide légitime pour l'interprétation de la loi interne. On peut cependant établir une distinction avec cet arrêt où la Cour suprême du Canada devait interpréter la *Loi sur les mesures spéciales d'importation*, qui avait pour but de mettre en œuvre l'*Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce*. Le Règlement en cause dans les présentes affaires n'a pas été pris pour mettre en œuvre une convention internationale. Même s'il fallait tenir compte de l'un ou l'autre des instruments internationaux invoqués par les appelantes, aucun de ces instruments ne saurait dicter le résultat préconisé par les appelantes. L'exigence de déposer la demande de brevet au Canada avant de demander un AC n'est pas discriminatoire sur le plan de la nationalité puisqu'elle s'applique de la même façon aux créateurs canadiens et étrangers. En fait, toutes les appelantes sont des sociétés canadiennes. L'article 4B de la Convention de Paris indique que la personne qui dépose une demande de brevet dans un pays membre jouit d'un droit de priorité fondé sur la date du dépôt original, mais le paragraphe 4(4) du Règlement n'invalide aucunement un brevet déposé préalablement chez un autre membre de l'Union lorsque ce brevet est invoqué à des fins de priorité de dépôt pour un brevet canadien. Le Règlement prévoit un processus administratif supplémentaire lié à la protection de la santé publique. Il facilite, d'une part, la mise au point et la préparation de drogues génériques et protège, d'autre part, les brevetés qui peuvent empêcher, en faisant une simple demande d'interdiction, la délivrance d'un AC à l'égard d'un produit générique pendant 24 mois. Ces recours spéciaux ne diminuent en aucune façon la priorité à laquelle les brevets des membres de la Convention ont droit au Canada à l'égard des demandes de brevets canadiens. Les appelantes avaient la possibilité de déposer des demandes de brevet au Canada avant de déposer leurs demandes d'AC, mais elles ne l'ont pas fait. Il n'y a rien d'incompatible avec la Convention de Paris dans le fait d'exiger que le détenteur d'un brevet régi par la Convention fasse une demande au Canada pour le même brevet avant de pouvoir jouir de la protection supplémentaire prévue au Règlement, tout comme il doit d'ailleurs le faire pour faire respecter ses droits en vertu de la *Loi sur les brevets*.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, 1867 U.N.T.S. 3, Arts. 2, 3, 4.

General Agreement on Tariffs and Trade, October 30, 1947, [1948] Can. T.S. No. 31.

North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United

LOIS ET RÈGLEMENTS

Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2, art. 1701, 1702.

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 30 octobre 1947, [1948] R.T. Can. n° 31.

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'*Accord de*

Mexican States and the Government of the United States of America, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2, Arts. 1701, 1702.

North American Free Trade Agreement Implementation Act, S.C. 1993, c. 44, s. 3.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, 828 U.N.T.S. 305, Arts. 2, 4B.

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 “claim date” (as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 26), 10(1) (as am. *idem*, s. 28), 19.3 (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 191), 28.1 (as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 33), 28.4 (as enacted *idem*).

Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 4 (as am. by SOR/98-166, s. 3).

Special Import Measures Act, S.C. 1984, c. 25.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

DISTINGUISHED:

National Corn Growers Assn. v. Canada (Import Tribunal), [1990] 2 S.C.R. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81.

REFERRED TO:

Daniels v. White and The Queen, [1968] S.C.R. 517; *Schreiber v. Canada (Attorney General)* (2002), 216 D.L.R. (4th) 513; 167 C.C.C. (3d) 51; 22 C.P.C. (5th) 207; 292 N.R. 250; 164 O.A.C. 354 (S.C.C.); *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201.

AUTHORS CITED

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1979.

APPEALS from the order of a Trial Division Judge ([2003] 1 F.C. 423; (2002), 20 C.P.R. (4th) 193; 221 F.T.R. 130) denying applications for judicial review of the refusal by the Minister of Health to list certain Canadian patents on patent lists under *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* section 4. Appeals dismissed.

Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1867 N.U.R.T. 3, art. 2, 3, 4.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, 828 N.U.R.T. 305, art. 2, 4B.

Loi sur la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44, art. 3.

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 «claim date» (édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 26) 10(1) (mod., *idem*, art. 28), 19.3 (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 191), 28.1 (édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 33), 28.4 (édicte, *idem*).

Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25.

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4 (mod. par DORS/98-166, art. 3).

JURISPRUDENCE

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81.

DÉCISIONS CITÉES:

Daniels v. White and The Queen, [1968] R.C.S. 517; *Schreiber c. Canada (Procureur général)* (2002), 216 D.L.R. (4th) 513; 167 C.C.C. (3d) 51; 22 C.P.C. (5th) 207; 292 N.R. 250; 164 O.A.C. 354 (C.S.C.); *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201.

DOCTRINE

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1979.

APPELS de l'ordonnance ([2003] 1 C.F. 423; (2002), 20 C.P.R. (4th) 193; 221 F.T.R. 130) par laquelle le juge de la Section de première instance a rejeté les demandes de contrôle judiciaire à l'encontre du refus du ministre de la Santé d'inscrire certains brevets canadiens à la liste des brevets conformément à l'article 4 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Appels rejetés.

APPEARANCES:

Anthony G. Creber and François Grenier for appellants.
F. B. Woyiwada for respondent.
Edward J. B. Hore for intervener.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, for appellants.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.
Hazzard & Hore, Toronto, for intervener.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] STRAYER J.A.: These three appeals were heard at the same time. They are from the same order of Blanchard J. [[2003] 1 F.C. 423 (T.D.)] dismissing applications for judicial review of the decision of the Minister of Health refusing to list certain Canadian patents on the patent lists pursuant to section 4 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (as amended by SOR/98-166, s. 3) (the Regulations).

[2] In each of these cases the sequence of relevant events was as follows.

1. Filing of a U.S. patent application for a drug.
2. Filing in Canada, of a submission for that drug in order to obtain a notice of compliance (NOC).
3. Filing in Canada of a patent application in respect of the same drug.
4. Issue in Canada of an NOC in respect of the drug.
5. Issue of the Canadian patent.
6. Submission to the Minister of National Health and Welfare of the Canadian patent within 30 days of its issue for addition to a patent list under subsection 4(1) of the Regulations.

ONT COMPARU:

Anthony G. Creber et François Grenier pour les appelantes.
F. B. Woyiwada pour l'intimé.
Edward J. B. Hore pour l'intervenante.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson s.r.l., Ottawa, pour les appelantes.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Hazzard & Hore, Toronto, pour l'intervenante.

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

[1] LE JUGE STRAYER, J.C.A.: Ces trois appels ont été entendus en même temps. Ils visent une même ordonnance, celle par laquelle le juge Blanchard [[2003] 1 C.F. 423 (1^{re} inst.)] a rejeté leurs demandes de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du ministre de la Santé de refuser d'inscrire aux listes de brevets certains brevets canadiens conformément à l'article 4 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (mod. par DORS/98-166, art. 3) (le Règlement).

[2] Dans toutes ces affaires, les événements pertinents se sont déroulés dans l'ordre suivant:

1. Dépôt de la demande de brevet américain pour une drogue.
2. Dépôt, au Canada, d'une demande d'avis de conformité (AC) pour cette drogue.
3. Dépôt, au Canada, d'une demande de brevet à l'égard de cette même drogue.
4. Délivrance, au Canada, d'un AC pour la drogue.
5. Délivrance du brevet canadien.
6. Présentation d'une demande au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social dans les 30 jours suivant la délivrance du brevet canadien pour que ce dernier soit ajouté à une liste de brevets conformément au paragraphe 4(1) du Règlement.

[3] In each case the Minister refused to list the Canadian patents because the filing date of the applications for those Canadian patents did not precede the filing date for submissions for NOCs.

[4] (It is not explained in the material who applied for the U.S. patents nor the relationship of those applicants to the Canadian appellants in these appeals. Nothing appears to turn on this detail.)

[5] Section 4 of the Regulations provides in part as follows:

4. (1) A person who files or has filed a submission for, or has been issued, a notice of compliance in respect of a drug that contains a medicine may submit to the Minister a patent list certified in accordance with subsection (7) in respect of the drug.

(2) A patent list submitted in respect of a drug must

...

(b) set out any Canadian patent that is owned by the person . . . that contains a claim for the medicine itself or a claim for the use of the medicine and that the person wishes to have included on the register;

...

(4) A first person may, after the date of filing of a submission for a notice of compliance and within 30 days after the issuance of a patent that was issued on the basis of an application that has a filing date that precedes the date of filing of the submission, submit a patent list, or an amendment to an existing patent list, that includes the information referred to in subsection (2). [Emphasis added.]

[6] The Minister takes the position that, pursuant to subsection 4(4), he can only list a Canadian patent where an application was made for such patent prior to the filing of a submission for an NOC. In all of these cases there had been an application for a U.S. equivalent patent prior to the filing of a submission, but in each case the application for the Canadian patent was not made until after the filing of NOC submissions.

[7] The appellants all sought judicial review of the Minister's refusals. In one set of reasons and identical

[3] Dans toutes ces affaires, le ministre a refusé d'inscrire les brevets canadiens dans la liste parce que la date de dépôt des demandes pour ces brevets canadiens n'a pas précédé la date des demandes d'AC.

[4] (La documentation n'explique pas qui a fait la demande pour les brevets américains ni quelle relation existe entre ces demandeurs et les appelantes canadiennes dans les présents appels. Ces précisions ne semblent pas utiles pour trancher le litige.)

[5] Les dispositions suivantes sont tirées de l'article 4 du Règlement:

4. (1) La personne qui dépose ou a déposé une demande d'avis de conformité pour une drogue contenant un médicament ou qui a obtenu un tel avis peut soumettre au ministre une liste de brevets à l'égard de la drogue, accompagnée de l'attestation visée au paragraphe (7).

(2) La liste de brevets au sujet de la drogue doit contenir les renseignements suivants:

[. . .]

b) tout brevet canadien dont la personne est propriétaire [. . .] qui comporte une revendication pour le médicament en soi ou une revendication pour l'utilisation du médicament, et qu'elle souhaite voir inscrit au registre;

[. . .]

(4) La première personne peut, après la date de dépôt de la demande d'avis de conformité et dans les 30 jours suivant la délivrance d'un brevet qui est fondé sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d'avis de conformité, soumettre une liste de brevets, ou toute modification apportée à une liste de brevets, qui contient les renseignements visés au paragraphe (2). [Non souligné dans l'original.]

[6] Le ministre fait valoir qu'il ne peut, en vertu du paragraphe 4(4), inscrire dans la liste un brevet canadien que si la demande de brevet est antérieure au dépôt de la demande d'AC. Dans toutes les présentes affaires, on avait fait une demande pour un brevet américain équivalent avant de déposer la demande d'AC, mais on n'a fait la demande pour le brevet canadien qu'après avoir déposé la demande d'AC.

[7] Toutes les appelantes cherchent à obtenir le contrôle judiciaire du refus du ministre. Ayant prononcé

orders the applications judge, Blanchard J., dismissed these applications.

[8] The argument which the appellants made before the Applications Judge and made in this Court is that the term “filing date” in subsection 4(4) of the Regulations is not confined to the date an application is filed for a Canadian patent but instead means the “priority date” of a Canadian patent based on as, in these cases, the date of filing applications in the U.S. for patents which in each case preceded the date of filing submissions under the Regulations for notices of compliance.

[9] The Applications Judge, correctly in my view, held that the standard of review of the Minister’s decision was correctness, the issue being a question of law.

[10] His main conclusion was as follows, at paragraph 51:

I therefore conclude that the words “a filing date”, read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense, harmoniously with the scheme of the Act and the intention of Parliament, should be interpreted to be exhaustive and refer solely to the filing date for an application for patent in Canada.

He did consider the argument that there was ambiguity in subsection 4(4) of the Regulations because the English version refers to “a filing date” [emphasis added] preceding the drug submission while the French version speaks of “la date de dépôt” [emphasis added] of the application. He concluded that the French version was narrower and must be taken to refer to “the” filing date which in context must be confined to one possible date, the date of filing of an application for a Canadian patent. He chose this meaning as the one common to both versions, being the narrower meaning. However, he also said (at paragraph 43) that determination of the main issue would not turn simply on the use of a definite or indefinite article: “it is a factor to be considered”. He then went on to find that looking at the *Patent Act* [R.S.C., 1985, c. P-4] and Regulations as a whole, the meaning of “an application date” was clear and unambiguous, referring only to the application filed in Canada for a Canadian patent. In the light of this conclusion he found that he did not have to resort to

des motifs communs et rendu des ordonnances identiques dans toutes ces affaires, le juge Blanchard, qui a entendu les demandes, les a rejetées.

[8] Les appelantes ont fait valoir devant le juge et devant la Cour d’appel que le terme «date de dépôt» du paragraphe 4(4) du Règlement ne se limite pas à la date à laquelle la demande est déposée pour un brevet canadien. Selon elles, ce terme signifie la «date de priorité» d’un brevet canadien, date qui correspond à la date du dépôt des demandes pour les brevets américains qui, dans toutes ces affaires, est antérieure à la date de dépôt des demandes d’AC en vertu du Règlement.

[9] Le juge a, à bon droit selon moi, statué que la norme de contrôle de la décision du ministre était celle de la décision correcte puisqu’il s’agit d’une question de droit.

[10] Il a formulé sa conclusion principale comme suit, au paragraphe 51:

Par conséquent, je conclus que les mots «date de dépôt», lus dans leur contexte entier et selon leur sens grammatical et ordinaire, harmonieusement avec le modèle de la Loi et l’intention du législateur, devraient être interprétés comme étant exhaustifs et comme faisant référence uniquement à la date de dépôt d’une demande de brevet au Canada.

Il a examiné l’argument suivant lequel le paragraphe 4(4) du Règlement prête à équivoque parce que la version anglaise renvoie à [TRADUCTION] «une date de dépôt» [soulignement ajouté] (*a filing date*) antérieure à la demande pour la drogue, tandis que la version française mentionne «la date de dépôt» [soulignement ajouté] de la demande. Il a conclu que la version française était plus restrictive et qu’on doit considérer qu’il s’agit de «la» date de dépôt qui, selon le contexte, ne peut être que la date du dépôt de la demande pour un brevet canadien. L’interprétation retenue est celle qui est commune aux deux versions, c’est-à-dire l’interprétation la plus étroite. Il a cependant aussi dit, au paragraphe 43, que la détermination de la principale question en litige ne tournerait pas simplement autour de l’emploi d’un article indéfini ou défini: «il s’agit d’un facteur à considérer». Après avoir examiné la *Loi sur les brevets* [L.R.C. (1985), ch. P-4] et le Règlement comme un tout, il a ensuite conclu que [TRADUCTION] «une date de dépôt» renvoie clairement et de façon non ambiguë à la

international conventions as aids to interpretation, as urged to do by the appellants. He observed, however, that he could find no conflict between his interpretation of subsection 4(4) and the international instruments relied on by them.

[11] The appellants argued before us that the Applications Judge was in error on all of these conclusions.

Issues

[12] I believe the essential issues are:

- (1) Does the reference to “a filing date” in subsection 4(4) of the Regulations include a priority date based on an earlier foreign filing, or is the provision at least ambiguous?
- (2) Should international conventions be resorted to in order to determine the meaning of “a filing date”, and if so are they determinative?

Analysis

(1) Intrinsic meaning of “a filing date” in subsection 4(4)

[13] I am satisfied, like the Applications Judge, that the meaning of “a filing date” in subsection 4(4) is amply clear and that it refers to the filing date of an application for a Canadian patent.

[14] If one reads section 4 (*supra*) as a whole it is clear that it deals with a patent list confined to Canadian patents. Paragraph 4(2)(b) makes it clear that only Canadian patents may be included. Subsection 4(4) provides that the patentee may

4. (1) . . .

(4) . . . within 30 days after the issuance of a patent that was issued on the basis of an application that has a filing date that precedes the date of filing of the submission, submit a patent

demande déposée au Canada pour un brevet canadien. Vu cette conclusion, il a estimé qu’il n’était pas nécessaire de se servir, comme le lui ont demandé les appelantes, des conventions internationales comme outils d’interprétation. Il a cependant remarqué qu’il ne voyait pas d’incompatibilité entre son interprétation du paragraphe 4(4) et les textes internationaux invoqués par les appelantes.

[11] Les appelantes ont plaidé devant la Cour que toutes ces conclusions du juge sont erronées.

Questions

[12] À mon sens, les questions fondamentales sont les suivantes:

- 1) Le renvoi à [TRADUCTION] «une date de dépôt» du paragraphe 4(4) du Règlement inclut-il la date de priorité fondée sur un dépôt antérieur à l’étranger, ou peut-on à tout le moins qualifier cette disposition d’ambiguë?
- 2) Doit-on recourir aux conventions internationales pour déterminer la signification de [TRADUCTION] «une date de dépôt» et, le cas échéant, sont-elles déterminantes?

Analyse

1) Quelle est la signification intrinsèque du terme [TRADUCTION] «une date de dépôt» du paragraphe 4(4)

[13] Comme le juge, je suis convaincu que le terme [TRADUCTION] «une date de dépôt», utilisé au paragraphe 4(4), a une signification suffisamment claire et qu’il renvoie à la date de dépôt d’une demande pour un brevet canadien.

[14] Si on lit l’article 4, précité, dans son ensemble, il est clair qu’il traite d’une liste de brevets limitée aux brevets canadiens et que seuls les brevets canadiens peuvent être inclus aux termes de l’alinéa 4(2)b). Le paragraphe 4(4) prévoit que le brevet peut

4. (1) [. . .]

(4) [. . .] dans les 30 jours suivant la délivrance d’un brevet qui est fondé sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’avis de conformité,

list . . . [Emphasis added.]

It is obvious that all of these references to a “patent” are to the same patent and, as we know that only a Canadian patent can be on such a list, they must refer to the application for, and issuance of, a Canadian patent.

[15] The appellants argue that there are other uses of “filing date” in the *Patent Act* where the term includes a foreign filing. They cite subsections 28.4(2) [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 33], 28.4(4) [as enacted *idem*], paragraph 28.1(1)(b) [as enacted *idem*], and subsection 10(1) [as am. *idem*, s. 28]. Suffice it to say that in the first three provisions it is clear from the context of these provisions that a previous foreign filing is being referred to. I do not understand the reference in their factums to subsection 10(1) which is said to use the term “filing date” twice. I cannot find the phrase in that subsection.

[16] On the other hand, the term “claim date” [as enacted *idem*, s.26] is defined as follows:

2. . . .

“claim date” means the date of a claim in an application for a patent in Canada, as determined in accordance with section.

Section 28.1 provides that the date of a claim in a Canadian application is the filing date of that application unless the applicant asserts priority of its claim on the basis of previously filed applications in Canada or abroad in respect of the same subject-matter. This further confirms the view that where the term “filing date” is used alone without qualification it refers to the date of filing an application in Canada.

[17] I find it unnecessary to consider the difference in language between the two official language versions. I believe the meaning is the same in both because of the

soumettre une liste de brevets [. . .] [Non souligné dans l’original.]

Il est évident que tous ces renvois à un «brevet» visent un même brevet et, comme nous savons que seul un brevet canadien peut être inclus dans une telle liste, il s’agit obligatoirement de la demande et de la délivrance d’un brevet canadien.

[15] Les appelantes font valoir que, dans la *Loi sur les brevets* (la Loi), le terme «date de dépôt» est parfois employé pour viser le dépôt à l’étranger. Elles citent les paragraphes 28.4(2) [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 33] et 28.4(4) [édicte, *idem*], l’alinéa 28.1(1)(b) [édicte, *idem*] et le paragraphe 10(1) [édicte, *idem*, art. 28] de la Loi. Qu’il suffise de dire que, dans les trois premières dispositions, le contexte indique clairement qu’on renvoie à un dépôt antérieur à l’étranger. Je ne comprends pas, dans leurs mémoires, le renvoi au paragraphe 10(1) qui, à leur dire, utilise deux fois le terme «date de dépôt». Je ne trouve nulle part ce terme dans ce paragraphe.

[16] Le terme [TRADUCTION] «date de la revendication» est cependant défini comme suit:

2. [. . .]

[TRADUCTION] «date de la revendication» signifie la date d’une demande de brevet au Canada, déterminée conformément à l’article 28.1. *

L’article 28.1 prévoit que la date de la revendication d’une demande canadienne est la date de dépôt de celle-ci, sauf si le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une demande antérieurement déposée au Canada ou à l’étranger relativement au même objet. Cela confirme du reste l’opinion selon laquelle lorsque le terme «date de dépôt» est employé seul, sans qualificatif, il renvoie à la date de dépôt d’une demande au Canada.

[17] J’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la différence entre les termes utilisés dans les deux langues officielles. Je crois que la signification est la même dans

* Note de l’arrêviste. Il n’y a pas de définition de “date de la revendication” à l’article 2 de la *Loi sur les brevets*.

context of the Regulations and Act.

[18] For these reasons I am satisfied the meaning of “filing date” in subsection 4(4) is clear and unambiguous and is confined to the filing of an application in Canada in conformity with the *Patent Act*.

(2) Must international conventions nevertheless be consulted and given effect?

[19] The appellants resort to three international instruments which, they say, prohibit this interpretation of subsection 4(4) in the total context of the *Patent Act*.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property [828 U.N.T.S. 305]

Article 2

(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.

...

Article 4

B. — Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union. Article 4

North American Free Trade Agreement [Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No.2]

les deux cas en raison du contexte du Règlement et de la Loi.

[18] Pour ces motifs, je suis convaincu que le terme «date de dépôt» au paragraphe 4(4) est clair et non ambigu et que cette date est celle du dépôt d'une demande au Canada conformément à la *Loi sur les brevets*.

2) Doit-on quand même consulter les conventions internationales et leur donner effet?

[19] Les appelantes invoquent trois instruments internationaux qui, selon elles, ne permettent pas cette interprétation du paragraphe 4(4) dans le contexte global de la *Loi sur les brevets*.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle [828 N.U.R.T. 305]

Article 2

(1) Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

[. . .]

Article 4

B. — En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.

Accord de libre-échange nord-américain [entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2]

Article 1701: . . .

2. To provide adequate and effective protection and enforcement of intellectual property rights, each Party shall, at a minimum, give effect to this Chapter and to the substantive provisions of:

. . .

(c) the *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1967 (Paris Convention);

. . .

Article 1702: . . .

A Party may implement in its domestic law more extensive protection of intellectual property rights than is required under this Agreement, provided that such protection is not inconsistent with this Agreement.

This agreement has been implemented by the *North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44 (NAFTA). Section 3 of this Act provides:

3. For greater certainty, this Act, any provision of an Act of Parliament enacted by Part II and any other federal law that implements a provision of the Agreement or fulfils an obligation of the Government of Canada under the Agreement shall be interpreted in a manner consistent with the Agreement.

It will be noted that it is a federal law which “implements” or “fulfils an obligation of the Government of Canada” which shall be interpreted consistently with NAFTA. This falls far short of making NAFTA part of domestic law. It also leaves open the question as to which laws can be said to implement or fulfil a NAFTA obligation. Nowhere in the Regulations nor in the Regulatory Import Analysis Statements issued in 1993 or 1998 is such an intention stated. While section 19.3 [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 191] of the *Patent Act*, specifically authorizes the Governor in Council to make regulations to implement Article 1720 of NAFTA, that Article is not invoked by the appellants here and appears to involve only transitional provisions. This also suggests that the Governor in Council was not given a general mandate to implement NAFTA by regulations (*expressio unius est exclusio alterius*) and it further puts in doubt

Article 1701: [. . .]

2. Pour assurer une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle ainsi que le respect de ces droits, chacune des Parties devra, à tout le moins, donner effet au présent chapitre et aux dispositions de fond des instruments suivants:

[. . .]

c) la *Convention de Paris de 1967 pour la protection de la propriété industrielle* (Convention de Paris);

[. . .]

Article 1702: [. . .]

Une Partie pourra mettre en œuvre dans sa législation intérieure une protection plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne soit pas incompatible avec les dispositions de l'accord.

Cet accord a été mis en œuvre par la *Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44 (l'ALÉNA). L'article 3 de cette Loi prévoit:

3. Il est entendu que la présente loi, les dispositions d'une loi fédérale édictées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en œuvre une disposition de l'Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d'exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l'Accord s'interprètent d'une manière compatible avec celui-ci.

On notera que ce qui doit être interprété d'une manière compatible avec l'ALÉNA est une loi fédérale qui «met en œuvre» ou qui «perme[t] au gouvernement du Canada d'exécuter une obligation contractée par lui». Cela est loin de faire de l'ALÉNA une composante du droit interne. Cela laisse également en suspens la question de savoir quelles lois peuvent être considérées comme mettant en œuvre ou exécutant une obligation de l'ALÉNA. Nulle part dans le Règlement ou dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, publié en 1993 et en 1998, une telle intention n'est exprimée. L'article 19.3 [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 191] de la *Loi sur les brevets* autorise expressément le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour la mise en œuvre de l'article 1720 de l'ALÉNA, mais les appelantes ne l'ont pas invoqué en l'espèce et cet article ne semble viser que des dispositions de transition. Cela

the appellants' assumption that subsection 4(4) of the Regulations must be interpreted as legislation for implementing NAFTA generally or some other convention.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights [Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, 1967 U.N.T.S. 3] (TRIPS Agreement)

Article 2

Intellectual Property Conventions

1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).

...

Article 3

National Treatment

1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

...

Article 4

Most-Favoured-Nation Treatment

With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members.

[20] First, I am of the view that there is no need to resort to these instruments in this case. I base this conclusion on the long-established jurisprudence that while Parliament is presumed not to intend to legislate contrary to international treaties or general principles of

semble aussi indiquer qu'on n'a pas donné au gouverneur en conseil le mandat général de mettre en œuvre l'ALÉNA par la prise de règlements (*expressio unius est exclusio alterius*). Enfin, cela jette le doute sur la prétention des appelantes selon laquelle le paragraphe 4(4) du Règlement doit être interprété comme une loi visant, de façon générale, à mettre en œuvre l'ALÉNA ou toute autre convention.

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [Annexe 1C de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1867 N.U.R.T. 3] (Accord sur les ADPIC)

Article 2

Conventions relatives à la propriété intellectuelle

1. Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).

[...]

Article 3

Traitement national

1. Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.

[...]

Article 4

Traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres.

[20] Premièrement, je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de recourir à ces instruments. Ma conclusion est étayée par la jurisprudence bien établie selon laquelle on doit présumer que le Parlement n'a pas l'intention de légiférer à l'encontre des traités

international law, this is only a presumption: where the legislation is clear one need not and should not look to international law. (See, e.g. *Daniels v. White and The Queen*, [1968] S.C.R. 517, at page 541; *Schreiber v. Canada (Attorney General)* (2002), 216 D.L.R. (4th) 513 (S.C.C.), at paragraph 50). The appellants nevertheless say this principle has been modified by the Supreme Court in *National Corn Growers Assn. v. Canada (Import Tribunal)*, [1990] 2 S.C.R. 1324. They take that case to mean that “international treaties are always a proper aid to be used to interpret domestic legislation”. But in that case Gonthier J. put it thus, at pages 1371-1372 [citing *Principles of International Law*, 3rd ed.]:

If the convention may be used on the correct principle that the statute is intended to implement the convention then, it follows, the latter becomes a proper aid to interpretation, and, more especially, may reveal a latent ambiguity in the text of the statute even if this was ‘clear in itself’.

(See also *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982, at paragraph 51.) In that case the Court was interpreting the *Special Import Measures Act*, S.C. 1984, c. 25 which, it was agreed by the parties, was specifically intended to implement the *General Agreement on Tariffs and Trade* [October 30, 1947, [1948] Can. T.S. No. 31] (GATT). Therefore resort was had to the GATT in interpreting the powers given to the Tribunal under the Act.

[21] That is not the situation in the present case. It has not been demonstrated to me that the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* were adopted for the purpose of implementing any of the international instruments on which the appellants rely as set out above.

[22] If I should be in error in this respect, however, I am also of the view that none of the instruments relied on, even if applied directly to override the clear language of the Regulations, would dictate the result insisted upon by the appellants.

internationaux ou des principes du droit international, mais cela n’est qu’une présomption: lorsque la législation est claire, on n’a pas besoin, et on ne devrait pas, regarder le droit international. (Voir, par exemple, l’arrêt *Daniels v. White and The Queen*, [1968] R.C.S. 517, à la page 541; et l’arrêt *Schreiber c. Canada (Procureur général)* (2002), 2116 D.L.R. (4th) 513 (C.S.C.), au paragraphe 50). Les appelantes prétendent cependant que la Cour suprême a modifié ce principe dans l’arrêt *National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations)*, [1990] 2 R.C.S. 1324. Selon elles, cet arrêt indique que [TRADUCTION] «les traités internationaux constituent toujours une aide légitime pour l’interprétation de la loi interne». Pourtant, dans cet arrêt, le juge Gonthier a fait le commentaire suivant, aux pages 1371 et 1372 [citant *Principles of International Law*, 3^e ed.]:

[TRADUCTION] S’il est permis d’avoir recours à la convention conformément au principe correct suivant lequel la loi est destinée à assurer l’application de cette convention, alors il s’ensuit que celle-ci devient une aide légitime et, plus particulièrement, qu’elle peut faire ressortir une ambiguïté latente dans le texte de la loi, même si cette dernière est «claire en soi».

(Voir aussi l’arrêt *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982, au paragraphe 51.) Dans cet arrêt, la Cour a interprété la *Loi sur les mesures spéciales d’importation*, S.C. 1984, ch. 25, qui, les parties en ont convenu, avait précisément pour but de mettre en œuvre l’*Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce* [le 30 octobre 1947, [1948] R.T. Can. n° 31] (le GATT). La Cour s’est donc servie du GATT pour interpréter les pouvoirs que la Loi conférait au tribunal.

[21] La situation est différente en l’espèce. Comme indiqué précédemment, on ne m’a pas démontré que le *Règlements sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* a été pris dans le but de mettre en œuvre l’un ou l’autre des instruments internationaux sur lesquels se fondent les appelantes.

[22] Si je devais me tromper, je suis cependant également d’avis que les instruments invoqués, même si utilisés directement pour contourner le libellé clair du Règlement, ne sauraient dicter le résultat préconisé par les appelantes.

[23] Some of these instruments require “national treatment”, that is treatment as favourable for nationals of other parties to the conventions as is accorded to a member’s nationals by that member. This is the essence of paragraph 1 of Article 2 of the Paris Convention and paragraph 1 of Article 3 of the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Subsection 4(4) of the Regulations as the Applications Judge has interpreted it in no way conflicts with this obligation. The requirement which it imposes on an originator, to file a patent application in Canada before making a submission for an NOC, is in no way tied to nationality. It applies equally to Canadian originators as to originators from any of the countries who are members of the Paris Convention or TRIPS. Indeed the appellants who complain herein are all Canadian companies. Similarly the most-favoured-nation treatment required by Canada under Article 4 of TRIPS is in no way denied by subsection 4(4) of the Regulations, for the same reason. Its provisions apply to all “first persons” who want to make submissions for an NOC in Canada, regardless of nationality.

[24] The other important international obligation invoked by the appellants is found in Article 4B of the Paris Convention. This is based on the right of priority established by Article 4A. A person filing an application for a patent in any member country enjoys a right of priority for its patent, based on the date of original filing, in respect of any subsequent filing (within prescribed time limits) in another member state. Article 4B (quoted in full *supra*) goes on to provide in part:

Article 4

...

B. — Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union . . . shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right

By Article 1701(2) of NAFTA, Canada is obliged to give effect to this Convention and is bound to comply

[23] Certains de ces instruments exigent un «traitement national», lequel doit être aussi favorable à l’égard des ressortissants des autres parties aux conventions qu’à l’égard des ressortissants de ce membre. Il s’agit là de l’essence de l’alinéa (1) de l’article 2 de la Convention de Paris et du paragraphe 1 de l’article 3 de l’*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (l’ADPIC). L’interprétation que le juge a donnée au paragraphe 4(4) du Règlement n’entre en aucune façon en conflit avec cette obligation. L’exigence imposée au créateur de déposer une demande de brevet au Canada avant de demander un AC n’est en aucune façon liée à la nationalité. Cette exigence s’applique de la même façon aux créateurs canadiens et aux créateurs étrangers de tout pays membre de la Convention de Paris ou de l’ADPIC. En fait, les appelantes qui se plaignent en l’espèce sont toutes des sociétés canadiennes. De même, le paragraphe 4(4) du Règlement ne fait, pour la même raison, aucunement obstacle au traitement de la nation la plus favorisée prévu à l’article 4 de l’ADPIC. Les dispositions du paragraphe 4(4) du Règlement s’appliquent à toutes les «premières personnes» qui veulent présenter une demande d’AC au Canada, indépendamment de leur nationalité.

[24] L’autre obligation internationale importante invoquée par les appelantes est prévue à l’article 4B de la Convention de Paris et se fonde sur le droit de priorité établi à l’article 4A. La personne qui dépose une demande de brevet dans un pays membre jouit d’un droit de priorité pour son brevet, priorité fondée sur la date du dépôt original relativement à tout dépôt ultérieur (dans les délais prescrits) dans un autre État membre. L’article 4B, cité intégralement plus haut, ajoute ce qui suit:

Article 4

[. . .]

B. — En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l’un des autres pays de l’Union [. . .] ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l’invention ou son exploitation, par la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du modèle, par l’emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle.

Selon le paragraphe 1701(2) de l’ALÉNA, le Canada est obligé de donner effet à cette convention et doit, en vertu

with these articles by paragraph 1 of Article 2 of TRIPS.

[25] Now subsection 4(4) of the Regulations as interpreted by the Applications Judge in no way “invalidates” a patent first filed in another member of the Union where that patent is invoked for purposes of priority in a filing for a Canadian patent. That priority is specifically protected by section 28.1 of the *Patent Act*. Nor do the Regulations give rise to any third-party patent rights that could detract from the priority based on a foreign filing. The owner of a foreign patent can prosecute his Canadian patent application with his priority recognized, as long as he does it within one year. He has access to our courts to withstand challenges to his application, to object to other conflicting applications, and to seek redress for infringement of his patent once it is issued in Canada.

[26] Instead, the Regulations provide an extra administrative process tied to the protection of public health, designed, on the one hand, to assist the development and preparation for marketing of generic drugs at a time prior to issue of an NOC when their sale would still be an infringement of a current patent. At the same time it gives patentees extra protection: by merely applying for prohibition they can normally prevent the issue of an NOC to a generic for 24 months. This system is, not surprisingly, confined to the protection of patents which have, or will have, force in Canada. The universe of special remedies is confined to existing or potential Canadian patents. But this in no way detracts from the priority to which Convention member patents are entitled in Canada in respect of the prosecution of Canadian patent applications. All that is required to achieve recognition in the Canadian regulatory system under consideration is to file a Canadian patent application prior to filing a submission for a notice of compliance. The appellants were at liberty to file such patent applications in Canada prior to filing their submissions but they did not do so.

[27] In spite of what the appellants seem to imply, the Paris Convention does not, as I understand it, confer

du paragraphe 1 de l'article 2 de l'ADPIC, se conformer à ses articles.

[25] Ainsi, l'interprétation que le juge a donnée au paragraphe 4(4) du Règlement n'«invalidé» aucunement un brevet déposé préalablement chez un autre membre de l'Union lorsque ce brevet est invoqué à des fins de priorité de dépôt pour un brevet canadien. L'article 28.1 de la *Loi sur les brevets* protège expressément cette priorité. De même, le Règlement ne fait naître aucun droit de tiers qui soit susceptible de diminuer la priorité fondée sur un dépôt à l'étranger. Le propriétaire d'un brevet à l'étranger peut poursuivre sa demande de brevet au Canada et sa priorité sera reconnue, du moment que le dépôt est fait dans le délai d'un an. Il a accès à nos tribunaux pour se défendre si sa demande est contestée, s'opposer à toute autre demande incompatible et chercher à obtenir un redressement pour toute violation de son brevet après sa délivrance au Canada.

[26] Le Règlement prévoit au contraire un processus administratif supplémentaire lié à la protection de la santé publique et créé, d'une part, pour faciliter la mise au point et la préparation de drogues génériques à une période précédant la délivrance d'un AC où leur vente constituerait encore une violation d'un brevet en vigueur et, d'autre part, pour conférer aux brevetés une protection additionnelle: en faisant une simple demande d'interdiction, les brevetés peuvent habituellement empêcher la délivrance d'un AC à l'égard d'un produit générique pour une durée de 24 mois. Il n'est pas étonnant que ce système soit limité à la protection des brevets qui sont, ou seront, en vigueur au Canada. L'univers des recours spéciaux est limité aux brevets canadiens existants ou éventuels. Cela ne diminue cependant en aucune façon la priorité à laquelle les brevets des membres de la Convention ont droit au Canada à l'égard de la poursuite des demandes de brevets canadiens. Pour que le système réglementaire canadien reconnaisse cette priorité, il suffit de déposer une demande de brevet canadien avant de faire une demande d'AC. Les appelantes avaient la possibilité de déposer de telles demandes de brevet au Canada avant de déposer leurs demandes d'AC, mais elles ne l'ont pas fait.

[27] Malgré les insinuations des appelantes, la Convention de Paris ne permet pas, à mon sens,

immediate enforceability in Canada of a patent applied for or obtained in another member country. While it gives certain priorities to its holder in prosecuting a Canadian patent application, that holder or its affiliate must still apply in Canada for a patent before being able to enforce it here. The Regulations are in no way inconsistent with this principle. Article 1702 of NAFTA provides that a party may provide more extensive protection of patents than already required (by e.g. the Paris Convention), and such protection “must not be inconsistent with this Agreement” (*inter alia* inconsistent with the Paris Convention incorporated by subparagraph (c) of Article 1701(2)). While arguably the Regulations represent “more extensive protection”, there is nothing inconsistent with the Paris Convention in requiring the holder of a Convention patent to apply for the same patent in Canada before being able to enjoy the extra enforcement rights under the Regulations just as he has to do to exercise enforcement rights under the *Patent Act* generally.

[28] Therefore even if resort should be had to the international conventions to interpret subsection 4(4), that provision is correctly understood to require the filing of a Canadian patent application prior to delivery by a first person of a submission for a notice of compliance.

Conclusion

[29] I am therefore satisfied that the Applications Judge correctly interpreted subsection 4(4) of the Regulations. The appeals should all be dismissed with one set of costs to the respondent. The appeals having been dismissed as sought by the intervener there is no need to deal with its request for grant of status to seek leave to appeal in the Supreme Court.

NADON J.A.: I agree.

PELLETIER J.A. : I agree.

d’assurer le respect immédiat au Canada d’un brevet demandé ou obtenu dans un autre pays membre. Bien qu’elle confère certaines priorités au détenteur qui présente une demande de brevet canadien, ce détenteur ou sa société affiliée doivent quand même faire une demande de brevet au Canada avant de pouvoir faire respecter leur brevet. Le Règlement n’est aucunement incompatible avec ce principe. L’article 1702 de l’ALÉNA prévoit qu’une partie peut fournir une protection plus large aux brevets que celle qui est déjà prescrite (par exemple celle de la Convention de Paris), cette protection «ne [d]oit pas [être] incompatible avec les dispositions de l’accord» (notamment incompatible avec la Convention de Paris incorporée par l’alinéa c) du paragraphe 1701(2)). Bien qu’il confère une «protection plus large», le Règlement n’est en aucun point incompatible avec la Convention de Paris lorsqu’il exige que le détenteur d’un brevet régi par la Convention fasse une demande au Canada pour le même brevet avant de pouvoir jouir de la protection supplémentaire. C’est d’ailleurs ce que le détenteur doit généralement faire pour faire respecter ses droits en vertu de la *Loi sur les brevets*.

[28] Par conséquent, même si on devait avoir recours aux conventions internationales pour interpréter le paragraphe 4(4), l’interprétation selon laquelle cette disposition exige que le dépôt d’une demande de brevet canadien précède la demande d’AC présentée par la première personne est correcte.

Conclusion

[29] Je suis donc convaincu que le juge a correctement interprété le paragraphe 4(4) du Règlement. Tous les appels devraient être rejetés et les dépens adjugés à l’intimé mais pour un seul mémoire de frais. Comme l’intervenante souhaitait que les appels soient rejetés, il n’est pas nécessaire d’examiner sa requête pour obtenir l’autorisation de se pouvoir devant la Cour suprême.

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

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