

Section de première instance de
la Cour fédérale du Canada



Federal Court of Canada
Trial Division

Date: 20001110

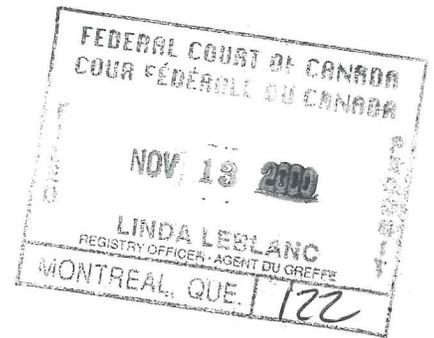
Dossier: T-2792-96

MONTREAL (QUEBEC), CE 10^e JOUR DE NOVEMBRE 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre:

**MERCK & CO. INC.
MERCK FROSST CANADA & CO.
ZENECA LIMITED
ASTRAZENECA UK LIMITED et
ASTRAZENECA CANADA INC.**



**Demandresses
(Défenderesses reconventionnelles)**

ET

APOTEX INC.

**Défenderesse
(Demanderesse reconventionnelle)**

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1] Il s'agit d'une requête de la défenderesse Apotex en vertu de la règle 75 afin d'être autorisée à déposer un "Amended Amended Statement of Defence and Counterclaim" (ci-après la défense amendée) suivant le modèle joint à son dossier de requête.

[2] Cette requête a donné lieu à un débat d'une durée certaine. Je n'entends toutefois pas reprendre un à un les motifs soulevés en faveur et, surtout, à l'encontre de cette requête.

Principes applicables en matière d'amendements

[3] En page 4 de ma décision dans l'affaire *Jagna Limited et Groupe Tremca Inc. c. Transpavé Inc.*, décision non rapportée du 12 septembre 1997, dossier de la Cour T-786-93, j'ai référé à ces principes comme suit:

À l'égard des principes applicables en matière d'amendements d'actes de procédures, le passage suivant tiré de l'arrêt *Canderel Ltée c. Canada* (1993), [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10, reflète bien le libéralisme certain dont la Cour doit faire preuve en la matière:

... même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.

L'on peut rajouter à ces propos, en guise de fond de toile, qu'en matière d'amendement, à l'instar d'une demande de radiation d'une procédure, l'on doit permettre l'amendement à moins qu'il soit clair et évident que l'amendement est voué à l'échec (voir *Raymond Cardinal et al. c. Her Majesty the Queen*, décision non rapportée de la section d'appel de cette Cour en date du 31 janvier 1994, dossier A-294-77, juges Heald, Décary et Linden).

[4] Il m'apparaît que c'est cette règle générale qui doit guider en premier et avant tout le sort à réserver à la requête à l'étude.

Contexte et analyse

[5] Il faut réaliser que cette requête arrive au dossier à un moment où ce dernier n'a même pas encore atteint l'étape des interrogatoires au préalable et ce, bien que la déclaration d'action initiale remonte au 31 décembre 1996.

[6] De fait, depuis ce temps la déclaration d'action des demanderesse fut modifiée quatre fois, la dernière fois étant aussi récemment que le 22 août 2000 et ce, pour des amendements que l'on ne peut qualifier simplement et totalement d'amendements de forme.

[7] Quant à l'étape de la divulgation des documents entre les parties, cette étape apparaît avoir été entamée récemment puisque les affidavits de documents ont été échangés en juin 2000 et certains documents étaient envoyés par les demanderesse en septembre 2000.

[8] De plus, au cours de son développement jusqu'à date, les parties, et principalement les demanderesse, ont logé diverses requêtes. On ne peut donc dire que cette requête de la défenderesse est de nature à retarder une résolution rapide de ce dossier. De plus, je ne puis admettre d'entrée de jeu que les amendements recherchés vont de façon significative élargir le débat engagé entre les parties; débat déjà vivement contesté par la partie demanderesse. Les amendements recherchés - de façon globale - ne peuvent être vus dans le cadre du présent litige comme créant un préjudice non compensable ou comme une pure tactique pour retarder la résolution de l'action.

[9] De plus, l'on ne saurait sérieusement soutenir que les amendements cherchent à obscurcir et à compliquer le débat en portant une attaque non seulement contre la revendication 2, mais également contre les revendications 1 à 6 du brevet en litige. Le paragraphe 19 de la défense déjà au dossier contient en son tout début une attaque sur les revendications 1 à 6.

[10] Je ne pense pas également que les divers litiges mus entre les parties au cours des dernières années puissent être soulevés de façon principale par les demanderesse à l'appui de l'argument que la défenderesse connaissait depuis même mars 1994 (dossiers T-1454-93 et T-1968-93; dossiers sous le *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*) ou à tout le moins depuis février 1995 (dossier T-1160-92) les motifs d'attaque en invalidité du brevet '350 qu'elle entend maintenant mettre de l'avant et qu'elle se devait donc dès la production de sa "Defence and Counterclaim" les y incorporer. Même si l'on admettait que ces litiges ont effectivement investi la défenderesse avec une connaissance des motifs d'attaque, il ne m'apparaît pas que les demanderesse aient établi en preuve que le fait que ces motifs soient soulevés maintenant lui cause un préjudice non compensable en dépens. Un délai à soulever un motif n'est pas fatal en soi (voir *Scottish & York Insurance Co. v. Canada*, [1999] F.C.J. No. 277 (QL) (F.C.A.) et *Pronovost v. Usitech Nov. inc.*, [2000] F.C.J. No. 221 (QL) (Proth.)).

[11] Par ailleurs, et en sens contraire, quant au dossier T-1160-92, il est juste de dire que puisque ce litige fut abandonné de façon commune par les parties en décembre 1998, la

poursuite du présent dossier remet de l'avant la même action des demanderessees à laquelle la défenderesse apporte une défense similaire, quoique plus élaborée que celle de février 1995 où trois chefs d'attaques principaux étaient alors soulevés.

[12] D'autre part, il y a également un certain mérite à retenir de l'argument de la défenderesse à l'effet que le dossier T-1160-92 - de même qu'un dossier plus récent, le T-753-99 - peuvent être vus comme ayant déjà donc porté à l'attention des demanderessees les motifs d'attaque de la défenderesse. Partant, il est juste de retenir que dans une très grande mesure, les demanderessees ne peuvent se montrer surprises par leur inclusion au dossier présent.

[13] Ceci étant, il y a lieu maintenant de regarder les différents groupes d'amendements recherchés pour voir en se basant sur la règle générale énoncée au paragraphe [3] ci-dessus s'il est clair et évident que les amendements recherchés ne visent pas à déterminer les véritables questions en litige entre les parties, à savoir ici les motifs d'invalidité possibles du brevet '350.

[14] Le contexte de la venue de ces amendements et leur ventilation se trouvent résumés comme suit en page 50 du dossier de requête de la défenderesse:

12. As a consequence of counsel's research in this action, review of pleadings and productions, discussions with outside experts and involvement in other proceedings, it became apparent that further amendments to Apotex' pleading were required. These amendments consist of responses to the latest

amended Claim, cosmetic changes and allegations that further delineate, clarify or expand the grounds of invalidity being asserted.

13. As to the latter category of amendments, the grounds of invalidity at issue are: (a) allegations of lack of sound basis for prediction of utility; (b) enumeration of compounds of the '350 Patent that do not possess the utility claimed or that cannot be made; (c) a specific attack as to the invalidity of pharmaceutical composition claims in the '350 Patent; (d) a statutory defence based on section 34 of the *Patent Act*; (e) an obviousness plea; and (f) a statutory defence based on section 53(1) of the *Patent Act*.

[15] En ce qui a trait aux amendements contenus aux trois premiers paragraphes de la défense amendée, ceux-ci visent à répondre à la dernière modification de la déclaration d'action et les parties s'entendent qu'ils sont admissibles.

[16] Quant aux amendements de forme ("cosmetic"), les amendements aux paragraphes 19(f)(ii) et 19(j) sont admissibles de consentement entre les parties. Quant au paragraphe 19(g), la défenderesse s'est engagée à identifier de façon plus appropriée les revendications visées.

[17] Pour revenir au paragraphe 19(f), le paragraphe 9(a) de l'affidavit de Ivor M. Hughes souscrit à l'appui de la requête à l'étude me satisfait que les clarifications apportées par les amendements sont recevables. De plus, l'approche maintenant prise par la défenderesse dans le paragraphe principal de 19(f) fait en sorte à mon avis que l'attaque d'"overbreadth" y contenue n'est pas véritablement la même que celle qui a été jugée inacceptable et radiée par le juge Hugessen en date du 27 janvier 2000.

[18] Par ailleurs, à l'instar du paragraphe 9(a) de l'affidavit de Hughes, les paragraphes 9(b) à 9(f) du même affidavit me satisfont que les amendements y discutés sont recevables. Toutefois, la défenderesse devra apporter aux paragraphes 19(m)(i) et (ii), 19(n) et 19(o) de la défense amendée les corrections suggérées lors de l'audition de la requête.

[19] Quant à l'interface entre les paragraphes 19(f) et 19(n) de la défense amendée, il ne m'apparaît pas à ce stade-ci qu'il soit clair et évident que l'un et l'autre paragraphe ne puissent être présents les deux à la fois; en d'autres mots que chacun ne puisse avoir une existence relativement indépendante par rapport à l'autre.

[20] En conséquence, il y a lieu d'accueillir la présente requête et d'autoriser la défenderesse à signifier et à déposer dans les sept (7) jours de la présente ordonnance une défense amendée, soit une "Amended Amended Statement of Defence and Counterclaim", similaire à celle jointe à son avis de requête et qui tient compte des motifs d'ordonnance exprimés ci-avant.

[21] Quant à l'échéancier à poursuivre dans le présent dossier et puisque les parties se sont dites capables de s'entendre à cet effet, les procureurs de chaque partie devront, dans les vingt (20) jours de la date où la présente ordonnance sera considérée finale, soumettre à la Cour - de façon conjointe si possible - un agenda qui viserait les mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance. Tout agenda proposé par les parties devra se limiter aux mesures essentielles à entreprendre et faire preuve d'un souci de célérité.

[22] Enfin, en toute logique avec la règle générale de l'arrêt *Canderel*, il y a lieu d'ordonner que la défenderesse supporte les dépens de la présente requête.

protonotaire

**Section de première instance de
la Cour fédérale du Canada**

Date : 20001110

Dossier : T-2792-96

Entre :

**MERCK & CO. INC.
MERCK FROSST CANADA & CO.
ZENECA LIMITED
ASTRAZENECA UK LIMITED and
ASTRAZENECA CANADA INC.**

**Demandereses
(Défenderesses reconventionnelles)**

**ET
APOTEX INC.**

**Défenderesse
(Demanderesse reconventionnelle)**

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE**

**COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER**

NO DU DOSSIER DE LA COUR: T-2792-96

INTITULÉ DE LA CAUSE: MERCK & CO. INC.
MERCK FROSST CANADA & CO.
ZENECA LIMITED
ASTRAZENECA UK LIMITED and
ASTRAZENECA CANADA INC.

Demandereses
(Défenderesses reconventionnelles)

ET
APOTEX INC.

Défenderesse
(Demanderesse reconventionnelle)

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE: le 16 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE: le 10 novembre 2000

ONT COMPARU:

Me Judith Robinson

pour les demandereses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co. et Merck Frosst Canada

Me Nancy P. Pei

pour les demandereses (défenderesses reconventionnelles) Zeneca Limited et AstraZeneca

Me Daniela Bassan

pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Ogilvy Renault
Montréal (Québec)

pour les demandereses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co. et Merck Frosst Canada

Smart & Biggar
Toronto (Ontario)

pour les demandereses (défenderesses reconventionnelles) Zeneca Limited et AstraZeneca

Goodman, Phillips & Vineberg
Toronto (Ontario)

pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)