

A-147-08  
2008 FCA 230

A-147-08  
2008 CAF 230

**Sepracor Inc.** (*Appellant*) (*Respondent*)

**Sepracor Inc.** (*appelante*) (*intimée*)

v.

c.

**Schering-Plough Canada Inc. and Schering Corporation** (*Respondents*) (*Applicants*)

**Schering-Plough Canada Inc. et Schering Corporation** (*intimées*) (*demandereses*)

and

et

**Pharmascience Inc. and The Minister of Health** (*Respondents*) (*Respondents*)

**Pharmascience Inc. et le ministre de la Santé** (*intimés*) (*défendeurs*)

*INDEXED AS: SCHERING-PLOUGH CANADA INC. v. PHARMASCIENCE INC. (F.C.A.)*

*RÉPERTORIÉ : SCHERING-PLOUGH CANADA INC. c. PHARMASCIENCE INC. (C.A.F.)*

Federal Court of Appeal, Nadon, Pelletier and Ryer JJ.A.—Toronto, June 16; Ottawa, June 27, 2008.

Cour d'appel fédérale, juges Nadon, Pelletier et Ryer, J.C.A.—Toronto, 16 juin; Ottawa, 27 juin 2008.

*Practice — Applications — Appeal from Federal Court decision striking Sepracor Inc.'s notice of appearance, as respondent patentee in prohibition application, for non-compliance with r. 305, Form 305 of Federal Courts Rules — R. 305 providing respondent wishing to oppose application shall file notice of appearance in Form 305 — Sepracor Inc.'s notice of appearance indicating intent to participate in, instead of opposing, application — R. 305 impliedly permitting respondents not opposing application to file notice of appearance by modifying Form 305 to reflect their interest in proceedings — Sepracor Inc.'s form adequate, although preferable to unequivocally state position — Respondents not required to apply to be added as applicant or intervenor in order to participate in proceedings — Issues of procedural fairness and procedural orderliness dealt with as they arise.*

*Pratique — Demandes — Appel de la décision de la Cour fédérale dans laquelle l'avis de comparution de Sepracor Inc., en sa qualité de brevetée défenderesse dans le cadre d'une demande d'interdiction, a été radié parce qu'il ne respectait pas la règle 305 et la formule 305 des Règles des Cours fédérales — La règle 305 précise que le défendeur qui entend s'opposer à la demande dépose un avis de comparution établi selon la formule 305 — L'avis de comparution de Sepracor Inc. indiquait qu'elle entendait participer à la demande au lieu de déclarer qu'elle s'y opposait — La règle 305 permet implicitement aux défendeurs qui ne s'opposent pas à la demande de déposer un avis de comparution en modifiant la formule 305 pour refléter les intérêts qu'ils défendent — La formule employée par Sepracor Inc. était appropriée, même s'il aurait été préférable qu'elle expose sa position de façon plus catégorique — Les défendeurs ne seraient pas tenus de présenter une requête en vue d'être constitués parties à l'instance à titre de demandeurs ou d'intervenants — Les questions au sujet de l'équité procédurale et du bon déroulement de l'instance peuvent être traitées au fur et à mesure qu'elles surgissent.*

*Construction of Statutes — Federal Courts Rules, r. 305 — R. 305 explicitly requiring respondents opposing an application to file notice of appearance in Form 305, and impliedly permitting respondents not opposing application to file notice of appearance in form reflecting their interest.*

*Interprétation des lois — Règle 305 des Règles des Cours fédérales — La règle 305 oblige explicitement les défendeurs qui s'opposent à la demande de déposer un avis de comparution établi selon la formule 305 et permet implicitement aux défendeurs qui ne s'opposent pas à la demande de déposer un avis de comparution qui reflète les intérêts qu'ils défendent.*

*Judges and Courts — Conclusions of Federal Court in previous cases at odds with two decisions of Judges of Federal*

*Juges et Tribunaux — Les conclusions de la Cour fédérale dans des décisions antérieures vont à l'encontre de deux déci-*

*Court of Appeal sitting as motions Judges — As not decisions of Court, no issue of Court being bound by own case law.*

This was an appeal from the decision of the Federal Court in which Sepracor Inc.'s notice of appearance, as respondent patentee in an application for prohibition commenced by Schering-Plough Canada Inc. and Schering Corporation pursuant to subsection 6(1) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* (the PM (NOC) Regulations), was struck out for non-compliance with rule 305 and Form 305 of the *Federal Courts Rules* (the Rules), because it indicated that Sepracor Inc. intended to participate in the application instead of opposing it. Rule 305 provides that "A respondent who intends to oppose an application shall ... serve and file a notice of appearance in Form 305." Form 305 simply provides that "[t]he respondent intends to oppose this application."

In striking Sepracor Inc.'s notice of appearance, the motions Judge held that if Sepracor Inc. wished to make representations in support of the application it could seek intervenor status or apply to be joined as an applicant.

The issue was how persons who are named as respondents to an application governed by Part 5 of the Rules are to proceed when they do not oppose the application but nevertheless wish to take part in the proceedings.

*Held*, the appeal should be allowed.

A patentee is required to be a party in an application under the PM (NOC) Regulations. A party is entitled to the counsel of its choice. A patentee who is independently represented, as is Sepracor Inc., should participate in the proceedings as a respondent, as a patentee's interest in the proceedings is not necessarily identical with the applicant's. The patentee, as a necessary party to the proceeding, is fully entitled to represent its independent interest in the proceedings.

These conclusions are at odds with two decisions of Judges of the Federal Court of Appeal sitting as motions Judges, which held that the status of respondent is reserved to those who truly oppose an application. The corollary is that because of rule 145, the patentee is not entitled to further notice of any proceedings. As both are decisions of a single judge, there was no issue of the Court being bound by its own case law. Furthermore, apparently a relevant rule was not brought to their attention.

*sions rendues par des juges de la Cour d'appel fédérale siégeant en qualité de juge des requêtes — Comme il ne s'agissait pas de décisions de la Cour, il n'était pas question que la Cour soit liée par sa propre jurisprudence.*

Il s'agissait d'un appel de la décision de la Cour fédérale dans laquelle l'avis de comparution de Sepracor Inc., en sa qualité de brevetée défenderesse dans le cadre d'une demande d'interdiction introduite par Schering-Plough Canada Inc. et Schering Corporation en vertu du paragraphe 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (le Règlement), a été radié parce qu'il ne respectait pas la règle 305 et la formule 305 des *Règles des Cours fédérales* (les Règles), étant donné que Sepracor Inc. y indiquait qu'elle entendait participer à la demande au lieu de déclarer qu'elle s'y opposait. La règle 305 précise que « le défendeur, s'il entend s'opposer à la demande, signifie et dépose un avis de comparution, établi selon la formule 305. » Le texte de la formule 305 est fort laconique : « Le défendeur a l'intention de s'opposer à la présente demande. »

En radiant l'avis de comparution de Sepracor Inc., le juge des requêtes a statué que si Sepracor Inc. souhaitait faire valoir son point de vue à l'appui de la demande, elle pouvait réclamer le statut d'intervenante ou demander d'être jointe à titre de partie demanderesse.

La question en litige était celle de savoir comment les personnes qui sont désignées comme défendeurs dans une demande régie par la partie V des Règles doivent procéder lorsqu'elles ne s'opposent pas à la demande mais souhaitent quand même intervenir à l'instance.

*Arrêt* : l'appel doit être accueilli.

Un breveté est tenu d'être une partie dans une demande en application du Règlement. Une partie a droit à l'avocat de son choix. Le breveté qui est représenté par son propre avocat, à l'instar de Sepracor Inc., devrait participer à l'instance comme défendeur parce que son intérêt n'est pas nécessairement identique à celui du demandeur. Le breveté, en tant que partie dont la présence est nécessaire au règlement des questions en litige, a pleinement le droit de défendre ses propres intérêts dans le cadre de l'instance.

Ces conclusions vont à l'encontre de deux décisions rendues par des juges de la Cour d'appel fédérale siégeant en qualité de juge des requêtes qui ont statué que la qualité de défendeur est réservée à ceux qui s'opposent véritablement à la demande. Le corollaire de cette position est qu'à cause de la règle 145, le breveté n'a pas le droit de recevoir signification des documents ultérieurs. Comme il s'agit de deux décisions rendues par un juge unique, il n'était pas question que la Cour soit liée par sa propre jurisprudence. Qui plus est, aucune règle pertinente n'a censément été portée à l'attention de la Cour.

The Rules ought not to be read to effectively deprive certain respondents of the right to participate in the proceedings. Rule 305 can be read as explicitly requiring respondents who oppose an application to file a notice of appearance in Form 305 and impliedly permitting respondents who do not oppose an application to file a notice of appearance in a form which reflects their interest.

The form used by Sepracor Inc., indicating its intent to participate in the application, is adequate. That said, a notice of appearance which gives an unequivocal statement of position, such as “[t]he respondent X intends to support the application”, would be preferable.

Respondents who do not oppose an application would not be required to apply to be added as applicants to that application or, even less, as interveners. To the extent that case management is available, particularly in proceedings under the PM (NOC) Regulations, issues of procedural fairness and procedural orderliness can be dealt with as they arise.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663.

*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 5, 102, 145, 303, 305, 369, Form 305.

*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, ss. 6(1) (as am. by SOR/2006-242, s. 3), 6(4).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### NOT FOLLOWED:

*Canadian Tire Corp. v. Canadian Bicycle Manufacturers Assn.* (2005), 344 N.R. 207; 2005 FCA 408; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers* (2001), 10 C.P.R. (4th) 417; 267 N.R. 82; 2001 FCA 4.

##### APPLIED:

*Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.* (2004), 32 C.P.R. (4th) 124; 2004 FC 570.

Les Règles ne devraient pas être interprétées de manière à priver certains défendeurs de leur droit de participer à l'instance. La règle 305 peut être interprétée comme obligeant explicitement les défendeurs qui s'opposent à la demande de déposer un avis de comparution établi selon la formule 305 et comme permettant implicitement aux défendeurs qui ne s'opposent pas à la demande de déposer un avis de comparution qui reflète les intérêts qu'ils défendent.

La formule employée par Sepracor Inc., indiquant qu'elle entendait participer à la demande, est appropriée. Ceci étant dit, il aurait été préférable qu'elle soumette un avis de comparution exposant cette position de façon plus catégorique, telle que « [l]a défenderesse X entend appuyer la demande ».

Les défendeurs qui ne s'opposent pas à la demande ne seraient pas tenus de présenter une requête en vue d'être constitués parties à l'instance à titre de demandeurs ou, encore moins, à titre d'intervenants. Dans la mesure où il est possible d'ordonner la gestion de l'instance, surtout dans le cas d'une instance visée par le Règlement, les questions au sujet de l'équité procédurale et du bon déroulement de l'instance peuvent être traitées au fur et à mesure qu'elles surgissent.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, art. 6(1) (mod. par DORS/2006-242, art. 3), 6(4).

*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663.

*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 5, 102, 145, 303, 305, 369, formule 305.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS NON SUIVIES :

*Société Canadian Tire c. Canadian Bicycle Manufacturers Assn.*, 2005 CAF 408; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, 2001 CAF 4.

##### DÉCISION APPLIQUÉE :

*Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2004 CF 570.

## CONSIDERED:

*Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 379; 126 F.T.R. 225 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Canada (Minister of Health)* (2000), 4 C.P.R. (4th) 421; 186 F.T.R. 84 (F.C.T.D.).

## REFERRED TO:

*Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.* (2006), 55 C.P.R. (4th) 81; 354 N.R. 355; 2006 FCA 324.

APPEAL from the decision of the Federal Court ((2008), 65 C.P.R. (4th) 90; 2008 FC 359) striking out Sepracor Inc.'s notice of appearance, indicating an intention to participate in the application instead of opposing it, for non-compliance with rule 305 and Form 305 of the *Federal Courts Rules*. Appeal allowed.

## APPEARANCES:

*James E. Mills* for appellant (respondent).  
*Steven Tanner* for respondents (applicants).  
*Nicholas McHaffie* for respondent (respondent) Pharmascience Inc.  
 No one appearing for respondent (respondent) Minister of Health.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Ottawa, for appellant (respondent).  
*McCarthy Tétrault LLP*, Toronto, for respondents (applicants).  
*Stikeman Elliott LLP*, Ottawa, for respondent (respondent) Pharmascience Inc.

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

[1] PELLETIER J.A.: The issue in this appeal is how persons who are named as respondents to an application governed by Part 5 [rules 300 to 334] of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 [r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)] (the Rules), are to proceed when they do not oppose the application but nonetheless wish to take part in the proceedings. This particular case deals with the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*,

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.*, [1997] A.C.F. n° 162 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2000] A.C.F. n° 248 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

## DÉCISION CITÉE :

*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 324

APPEL de la décision de la Cour fédérale (2008 CF 359) dans laquelle l'avis de comparution de Sepracor Inc., indiquant que cette dernière entendait participer à la demande au lieu de déclarer qu'elle s'y opposait, a été radié parce qu'il ne respectait pas la règle 305 et la formule 305 des *Règles des Cours fédérales*. Appel accueilli.

## ONT COMPARU :

*James E. Mills* pour l'appelante (intimée).  
*Steven Tanner* pour les intimées (demandereses).  
*Nicholas McHaffie* pour l'intimée (défenderesse) Pharmascience Inc.  
 Aucune comparution pour l'intimé (défendeur) le ministre de la Santé.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

*Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.*, Ottawa, pour l'appelante (intimée).  
*McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.*, Toronto, pour les intimées (demandereses).  
*Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.*, Ottawa, pour l'intimée (défenderesse) Pharmascience Inc.

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

[1] LE JUGE PELLETIER, J.C.A. : La question en litige dans le présent appel est celle de savoir comment les personnes qui sont désignées comme défendeurs dans une demande régie par la partie 5 [règles 300 à 334] des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)] (les Règles), doivent procéder lorsqu'elles ne s'opposent pas à la demande mais souhaitent quand même intervenir à l'instance. La pré-

SOR/93-133 (PM(NOC) Regulations), but the principle involved is one of broad application.

[2] This issue arises in the context of Sepracor Inc.'s appeal (Sepracor) from the decision of the Federal Court, reported as *Schering-Plough Canada Inc. v. Pharmascience Inc.* (2008), 65 C.P.R. (4th) 90, in which Sepracor's purported notice of appearance was struck out for non-compliance with rule 305 and Form 305 [of the Rules] because it indicated that Sepracor intended to participate in the application instead of opposing it. It is common ground that Sepracor intended to participate in the application by supporting the position taken by the applicants [now the respondents].

#### THE FACTS

[3] Schering-Plough Canada Inc. and Schering Corporation (collectively Schering) commenced an application for prohibition pursuant to subsection 6(1) [as am. by SOR/2006-242, s. 3] of the PM(NOC) Regulations in response to a notice of allegation served on Schering-Plough Canada Inc. in its capacity as the holder of the notice of compliance with respect to the drug in issue (and thus the "first person" within the meaning of the PM(NOC) Regulations). Schering Corporation is the owner of one of two patents listed on the patent register with respect to the drug for which Pharmascience seeks a notice of compliance with respect to its generic version of that drug. Sepracor is the owner of the second patent. Schering-Plough Canada Inc. and Schering Corporation are related corporations and are represented by the same counsel. Sepracor is unrelated to either of the other two corporations and is separately represented.

[4] Subsection 6(4) [of the Regulations] provides as follows:

**6. ...**

(4) Where the first person is not the owner of each patent that is the subject of an application referred to in subsection (1), the owner of each such patent shall be made a party to the application.

sente affaire porte sur le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 [le Règlement], mais le principe en cause est d'une vaste application.

[2] La présente question est soulevée dans le cadre de l'appel interjeté par Sepracor Inc. de la décision de la Cour fédérale publiée sous l'intitulé *Schering-Plough Canada Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2008 CF 359, dans laquelle le présumé avis de comparution de Sepracor a été radié parce qu'il ne respectait pas la règle 305 et la formule 305 [des Règles], étant donné que Sepracor y indiquait qu'elle entendait participer à la demande au lieu de déclarer qu'elle s'y opposait. Il est acquis aux débats que Sepracor avait l'intention de participer à la demande en soutenant la thèse défendue par les demanderesse [les intimées dans le présent appel].

#### LES FAITS

[3] Schering-Plough Canada Inc. et Schering Corporation (ci-après Schering) ont introduit une demande d'interdiction en vertu du paragraphe 6(1) [mod. par DORS/2006-242, art. 3] du Règlement en réponse à l'avis d'allégation signifié à Schering-Plough Canada Inc. en sa qualité de titulaire de l'avis de conformité délivré relativement au médicament en litige (et, partant, en sa qualité de « première personne » au sens du Règlement). Schering Corporation est la propriétaire d'un des deux brevets inscrits au registre des brevets à l'égard du médicament au sujet duquel Pharmascience sollicite la délivrance d'un avis de conformité relativement à sa version générique de ce médicament. Sepracor est propriétaire du second brevet. Schering-Plough Canada Inc. et Schering Corporation sont des sociétés connexes et elles sont représentées par le même avocat. Sepracor n'a aucun lien avec les deux autres sociétés et elle est représentée par son propre avocat.

[4] Le paragraphe 6(4) [du Règlement] dispose :

**6. [...]**

(4) Lorsque la première personne n'est pas le propriétaire de chaque brevet visé dans la demande mentionnée au paragraphe (1), le propriétaire de chaque brevet est une partie à la demande.

[5] In this case, the patentee Schering Corporation was named as an applicant but Sepracor, which is also a patentee, was named as a respondent in the application for prohibition. It was required to be named as a respondent for two reasons, both of which are found in rule 303 of the Rules, which provides as follows:

**303.** (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or

(b) required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought.

[6] Both of these criteria apply to Schering Corporation as well, a matter to which I shall return.

[7] Not surprisingly, the Federal Court found that Sepracor was properly named as a respondent, and that finding is not challenged.

[8] Having been served with the notice of application, Sepracor responded by filing a notice of appearance which said “[t]he Respondent, Sepracor, intends to participate in this application.” Pharmascience then brought a motion to strike Sepracor’s notice of appearance on the ground that it did not comply with rule 305 and its associated form. Rule 305 provides as follows:

**305.** A respondent who intends to oppose an application shall, within 10 days after being served with a notice of application, serve and file a notice of appearance in Form 305.

[9] Form 305, entitled “Notice of Appearance”, simply provides that “[t]he respondent intends to oppose this application.”

[10] Pharmascience moved to strike Sepracor’s notice of appearance for non-compliance with rule 305. In doing so, it relied upon two decisions of judges of this Court sitting as motions Judges under rule 369: *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*

[5] Dans le cas qui nous occupe, la brevetée Schering Corporation a été désignée à titre de demanderesse mais Sepracor, qui est aussi une brevetée, a été désignée comme défenderesse dans la demande d’interdiction. Elle devait être désignée comme défenderesse pour deux raisons, que l’on trouve à la règle 303 des Règles, qui dispose :

**303.** (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;

b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

[6] Ces deux critères s’appliquent aussi à Schering Corporation. Je reviendrai plus loin sur cette question.

[7] Comme on pouvait s’y attendre, la Cour fédérale a conclu que Sepracor avait été régulièrement désignée à titre de défenderesse, et cette conclusion n’est pas attaquée.

[8] Ayant reçu signification de l’avis de demande, Sepracor a répondu en déposant un avis de comparution qui portait : [TRADUCTION] « [l]a défenderesse, Sepracor, entend participer à la présente demande ». Pharmascience a ensuite présenté une requête en radiation de l’avis de comparution de Sepracor au motif qu’elle ne s’était pas conformée à la règle 305 et à la formule qui y est associée. La règle 305 est ainsi libellée :

**305.** Dans les 10 jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le défendeur, s’il entend s’opposer à la demande, signifie et dépose un avis de comparution, établi selon la formule 305.

[9] Le texte de la formule 305, intitulée « Avis de comparution », est fort laconique : « [l]e défendeur a l’intention de s’opposer à la présente demande ».

[10] Pharmascience a saisi la Cour d’une requête en radiation de l’avis de comparution de Sepracor pour défaut de se conformer à la règle 305. Pour ce faire, elle s’est fondée sur deux décisions rendues par des juges siégeant en qualité de juge des requêtes en vertu de la

*v. Canadian Assn. of Internet Providers* (2001), 10 C.P.R. (4th) 417 (*Socan*), per Stone J.A. and *Canadian Tire Corp. v. Canadian Bicycle Manufacturers Assn.* (2005), 344 N.R. 207 (*Canadian Tire*), per Evans J.A. Mr. Justice Beaudry of the Federal Court granted the motion.

[11] The substance of Beaudry J.'s decision is found in the following two paragraphs [21-22]:

The real issue before the Court is not whether the notice of appearance should be struck, set aside or rejected because of a technical defect to Form 305, but rather whether Sepracor may make representations in support of the applicant, Schering-Plough, by virtue of the fact that it modified the notice of appearance to reflect its real interest. It is my opinion that Sepracor may not.

I agree with Pharmascience's contention that *Canadian Tire*, above, finds application in the case at bar; following the decision of the Federal Court of Appeal, Sepracor may not file and serve a modified notice of appearance in order to make submissions that further the position of the applicant, Schering-Plough. Only a respondent who intends to oppose the application may file and serve a notice of appearance.

[12] The motions Judge went on to hold that if Sepracor wished to make representations in support of the application it could seek intervenor status or apply to be joined as an applicant.

#### SUBMISSIONS OF THE PARTIES

[13] Sepracor appeals from the decision of the Federal Court on the basis that it erred in following *Canadian Tire*. Sepracor argues that since only a "first person" may apply for an order of prohibition to prevent the Minister of Health from issuing a notice of compliance to a generic drug manufacturer, a mere patentee, such as Sepracor, is not entitled to be an applicant. It can therefore only participate in these proceedings as a respondent, as the combination of subsection 6(4) of the PM(NOC) Regulations and rule 305 require it to do.

règle 369 : *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, 2001 CAF 4 (*Socan*) (le juge Stone) et *Société Canadian Tire c. Canadian Bicycle Manufacturers Assn.*, 2005 CAF 408 (*Canadian Tire*) (le juge Evans). Le juge Beaudry de la Cour fédérale a fait droit à la requête.

[11] L'essentiel de la décision du juge Beaudry se trouve dans les deux paragraphes suivants [21 et 22] :

La vraie question qui se pose à la Cour n'est pas de savoir si l'avis de comparution devrait être radié, annulé ou rejeté parce que la formule 305 est entachée d'un vice de forme, mais plutôt de savoir si Sepracor peut faire des observations en appui à la demanderesse, Schering-Plough, en raison du fait qu'elle a modifié son avis de comparution afin d'y refléter ses vrais intérêts. À mon avis, Sepracor ne peut pas le faire.

Je suis d'accord avec l'affirmation de Pharmascience selon laquelle l'arrêt *Canadian Tire*, précité, s'applique à la présente affaire; par suite de cet arrêt de la Cour d'appel fédérale, Sepracor ne peut pas présenter et signifier un avis de comparution modifié dans le but de présenter des observations en appui à la position de la demanderesse, Schering-Plough. Seul un défendeur qui a l'intention de s'opposer à la demande peut présenter et signifier un avis de comparution.

[12] Le juge des requêtes a poursuivi en déclarant que, si Sepracor souhaitait faire valoir son point de vue à l'appui de la demande, elle pouvait réclamer le statut d'intervenante ou demander d'être jointe à titre de partie demanderesse.

#### PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[13] Sepracor interjette appel de la décision de la Cour fédérale au motif qu'elle a commis une erreur en suivant l'arrêt *Canadian Tire*. Sepracor fait valoir que, comme seule la « première personne » peut réclamer une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à un fabricant de médicaments génériques, une simple brevetée comme Sepracor n'a pas le droit d'être constituée demanderesse. Sepracor ne peut donc prendre part à la présente instance que comme défenderesse, ainsi qu'il résulte du rapprochement du paragraphe 6(4) du Règlement et de la règle 305.

[14] Sepracor disagrees that it can only take part in the proceedings by being made an intervener or added as an applicant because, despite the striking of its notice of appearance, it remains a party to the application and as such, has full rights of participation: *Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.* (2004), 32 C.P.R. (4th) 124 (F.C.), at paragraph 19.

[15] Sepracor says that the only effect of striking its notice of appearance is simply to deprive it of the right to notice of any further proceedings in the application, by reason of rule 145:

**145.** Subject to subsection 207(2), where a person has been served with an originating document and

(a) has not filed a notice of appearance or a defence within the time set out in these Rules, or

(b) has no address for service,

no further documents in the proceeding need be served on the person prior to final judgment unless the Court orders otherwise.

[16] In the end, Sepracor says that its modification of Form 305 is simply a practical workaround to deal with a situation which was not contemplated by the drafters of the Rules, particularly in the context of the PM(NOC) Regulations.

[17] Pharmascience's position is that it is entitled to rely upon the law as it is set out in *Socan* and *Canadian Tire*. It disputes Sepracor's claim that it is not entitled to be an applicant given that Schering Corporation, the other patentee, is an applicant in this application.

[18] Pharmascience maintains that Sepracor can only support the application by applying to be made an applicant, as per *Canadian Tire*, where its participation will be subject to some limits to ensure that there is no duplication of evidence or of cross-examination of witnesses. In the

[14] Sepracor n'est pas d'accord pour dire qu'elle ne peut prendre part à la présente instance que comme intervenante ou que si elle est constituée demanderesse à l'instance parce qu'en dépit du fait que son avis de comparution a été radié, elle est demeurée partie à la présente demande et qu'elle jouit à ce titre des pleins droits de participation reconnus à une partie (*Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2004 CF 570, au paragraphe 19).

[15] Sepracor affirme que la seule conséquence que comporte la radiation de son avis de comparution est de la priver du droit de recevoir signification des documents ultérieurs, par application de la règle 145 :

**145.** Sous réserve du paragraphe 207(2), lorsqu'une personne a reçu signification d'un acte introductif d'instance et qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes, la signification des autres documents dans le cadre de l'instance n'est requise que si la Cour l'ordonne :

a) la personne n'a pas envoyé d'avis de comparution ni déposé de défense dans le délai prévu par les présentes règles;

b) elle n'a pas d'adresse aux fins de signification.

[16] En fin de compte, Sepracor affirme que la modification qu'elle a apportée à la formule 305 est la solution pratique qu'elle a trouvée pour résoudre une situation qui n'avait pas été envisagée par le législateur, notamment dans le contexte du Règlement.

[17] La thèse de Pharmascience est qu'elle a le droit de se fonder sur l'état du droit tel qu'il a été exposé dans les arrêts *Socan* et *Canadian Tire*. Elle conteste l'argument de Sepracor suivant lequel elle n'a pas le droit d'être constituée codemanderesse étant donné que Schering Corporation, l'autre brevetée, est déjà demanderesse dans la présente demande.

[18] Pharmascience maintient que Sepracor ne peut appuyer la demande qu'en présentant une requête en vue d'être constituée codemanderesse, conformément à l'arrêt *Canadian Tire*, auquel cas sa participation sera assujettie à certaines limites pour s'assurer qu'il n'y a

course of argument, the Court pointed out that similar orders, including provisions as to the order of filing records and leading evidence, could be made in the name of procedural orderliness even if Sepracor was a respondent and inquired why it mattered to Pharmascience whether Sepracor was an applicant or a respondent so long as procedural orderliness and fairness were maintained. Counsel for Pharmascience was not able to provide an answer beyond saying that its client was entitled to rely upon the law as stated in *Canadian Tire*.

## ANALYSIS

[19] Why should a person who is required by law to be named as a respondent to an application be required to seek an order naming them as an applicant (or as an intervener) to the same application, as a condition of participating in that application in support of the applicant's position? *Socan* and *Canadian Tire* have held that the status of respondent is reserved to those who "truly" oppose an application.

[20] Since *Socan* and *Canadian Tire* figure so prominently in this dispute, it is appropriate to begin by clarifying their status. Both cases are decisions of a single Judge of this Court sitting as a motions Judge under rule 369. To that extent, they are decisions of judges of this Court but they are not decisions of the Court. This does not diminish their persuasive value but it makes clear that there is no issue here of the Court being bound by its own jurisprudence. As we shall see, one factor to be taken into account in assessing the weight to be given to these cases is that a relevant rule was not brought to the Court's attention.

[21] The Federal Court has dealt with this issue on a number of occasions. In *Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 379 (F.C.T.D.), a case decided prior to the revision of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663] in 1998, Pfizer, the first person in a PM(NOC)

pas double emploi en ce qui concerne les éléments de preuve ou le contre-interrogatoire des témoins. Lors des débats, la Cour a souligné qu'elle pouvait prendre des mesures semblables, notamment en ce qui concerne l'ordre de présentation des dossiers et de la preuve, pour faciliter le bon déroulement de l'instance et ce, même si Sepracor était défenderesse. La Cour s'est demandé pourquoi il était important pour Pharmascience que Sepracor soit constituée demanderesse ou défenderesse, dès lors que l'équité et le bon déroulement de la procédure étaient assurés. L'avocat de Pharmascience n'a pas été en mesure de répondre à ces objections, se contentant de dire que sa cliente avait le droit de se fonder sur les règles de droit énoncées dans l'arrêt *Canadian Tire*.

## ANALYSE

[19] Pourquoi la personne qui doit, selon la loi, être constituée partie défenderesse à une demande devrait-elle réclamer une ordonnance la désignant comme partie demanderesse (ou comme intervenante) dans la même demande avant de pouvoir prendre part à celle-ci pour appuyer la position défendue par la partie demanderesse? Dans les arrêts *Socan* et *Canadian Tire*, on a statué que la qualité de défendeur est réservée à ceux qui s'opposent « véritablement » à la demande.

[20] En raison de l'importance que revêtent les arrêts *Socan* et *Canadian Tire* dans le présent litige, il convient de commencer en donnant quelques éclaircissements à leur sujet. Ces deux arrêts sont des décisions rendues par un juge unique de notre Cour siégeant comme juge des requêtes en vertu de la règle 369. Il s'agit donc de décisions émanant de juges de notre Cour mais non de décisions de la Cour, ce qui ne diminue en rien leur valeur de persuasion, mais démontre bien qu'il n'est pas question en l'espèce que la Cour soit liée par sa propre jurisprudence. Comme nous le verrons, un des facteurs dont on tient compte pour déterminer la valeur à accorder à ces décisions est le fait qu'aucune règle pertinente n'a été soumise à l'attention de la Cour.

[21] La Cour fédérale s'est penchée à plusieurs reprises sur cette question. Dans l'affaire *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.*, [1997] A.C.F. n° 162 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), qui a été jugée avant la révision effectuée aux *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663] en 1998, Pfizer, qui était

Regulations case, named the patentee as an applicant in an application for prohibition. The sole respondent Apotex sought an order that the two applicants be represented by the same counsel. The Federal Court dismissed the application, saying that the patentee was required to be a party and that there was no basis to prevent it from retaining counsel of its choice. On the other hand, the Court held that the two applicants would have to “coordinate their efforts to avoid duplication on any issue of fact and law which they wish to pursue so that a Second Person is not put to the task and expense of responding to the same issue more than once” (at page 382).

[22] In *Apotex Inc. v. Canada (Minister of Health)* (2000), 186 F.T.R. 84 (F.C.T.D.), another case under the PM(NOC) Regulations, the applicant Apotex consented to the addition of the patentee of the drug in question as a respondent in its application (which appears to have been in the nature of an application for *mandamus*). Apotex argued that the patentee’s rights of participation were limited to certain of the relief sought. McGillis J. rejected this argument, saying that “[a]s a party, Bristol-Myers is therefore entitled to participate fully in exercising all of the rights that accrue to a party in a proceeding” (see paragraph 5). McGillis J. went on to say that it was undesirable to seek to limit the participatory rights of a party as this would simply lead to more interlocutory motions.

[23] In *Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.* (2004), 32 C.P.R. (4th) 124 (F.C.) (*Aventis Pharma*), yet another PM(NOC) Regulations case, Aventis Pharma Inc., the first party in an application for an order of prohibition, named the patentee as a respondent in the application. Aventis Pharma and the patentee were not related corporations and were represented by separate counsel. The patentee filed evidence which differed from that filed by Aventis Pharma in support of its patent. Apotex claimed that this amounted to an abuse of process and sought to have the evidence struck. Gauthier J. held that the patentee was both entitled to be represented by counsel of its choice (and thus to participate in the application as a respondent) and to fully present its case by filing evidence which

la première personne dans une affaire concernant le Règlement, avait désigné le breveté comme demandeur dans une demande d’interdiction. Apotex, qui était l’unique défenderesse, réclamait une ordonnance enjoignant aux deux demandresses d’être représentées par le même avocat. La Cour fédérale a rejeté la demande en expliquant que le breveté devait être constitué partie à l’instance et qu’il n’existait aucun fondement pour l’empêcher de retenir les services de l’avocat de son choix. En revanche, la Cour a jugé que les deux demandresses « doivent coordonner leurs efforts afin d’éviter les chevauchements à l’égard de fait et de droit qu’ils désirent soulever de sorte que la seconde personne n’ait pas à réfuter la même thèse plus d’une fois et à assumer les frais que cela entraîne » (au paragraphe 14).

[22] Dans l’affaire *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2000] A.C.F. n° 248 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), une autre affaire portant sur le Règlement, la demandresse Apotex avait acquiescé à l’adjonction du breveté du médicament en cause en tant que défendeur à sa demande (qui semblait être de la nature d’une requête en bref de *mandamus*). Apotex soutenait que les droits de participation du breveté se bornaient à certaines des réparations demandées. La juge McGillis a écarté cet argument en expliquant que « [e]n sa qualité de partie, Bristol-Myers a donc le droit de participer pleinement à l’exercice de tous les droits qui sont reconnus à une partie dans une instance » (au paragraphe 5). La juge McGillis a poursuivi en expliquant qu’il n’était pas souhaitable de chercher à restreindre les droits de participation d’une partie, car cela provoquerait simplement d’autres requêtes interlocutoires.

[23] Dans l’affaire *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2004 CF 570 (*Aventis Pharma*), qui portait elle aussi sur le Règlement, Aventis Pharma Inc., la première partie dans la demande d’ordonnance d’interdiction, avait désigné le breveté comme défendeur. Aventis Pharma et le breveté n’étaient pas des sociétés liées et elles étaient représentées par des avocats distincts. Le breveté avait soumis des éléments de preuve qui étaient différents de ceux déposés par Aventis Pharma à l’appui de son brevet. Apotex soutenait que cette façon de procéder constituait un abus de procédure. Elle réclamait donc la radiation des éléments de preuve. La juge Gauthier a estimé que le breveté avait le droit à la fois d’être représenté par l’avocat de son choix (et, partant, de prendre part à l’instance en

did not duplicate that of Aventis Pharma. She noted that “there may be many good commercial reasons to explain why Schering may have a distinct interest in defending the validity of certain claims which may be of lesser importance to a licensee [*sic*] such as Aventis” (at paragraph 22). This comment was repeated with approval by this Court in *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.* (2006), 55 C.P.R. (4th) 81, at paragraph 22.

[24] It is interesting that none of these cases refer to rule 102, which appears in Part 3 of the Rules which is headed “Rules Applicable to all Proceedings”. Rule 102 provides as follows:

**102.** Two or more persons who are represented by the same solicitor may join in one proceeding as plaintiffs, applicants or appellants where

(a) if separate proceedings were brought by each of them, a common question of law or fact would arise in all of the proceedings; or

(b) the relief claimed, whether joint, several or alternative, arises from substantially the same facts or matter.

[25] *Pfizer* was decided before the 1998 revisions to the *Federal Court Rules* (as they then were) but the respondent in that case clearly anticipated rule 102 in seeking an order that both applicants be represented by the same counsel. *Pfizer* makes it clear that a party is entitled to the counsel of its choice. The consequence of such a choice for a patentee in proceedings under the PM(NOC) Regulations, as was recognized in *Aventis Pharma*, is that the patentee is then required to participate in the application as a respondent. *Pfizer* may not have been disposed of in the way it was had rule 102 existed or, if it existed in another form under the old Rules, had it been brought to the Court’s attention. More importantly, there is no indication that rule 102 was brought to the attention of the judges who decided *Socan* and *Canadian Tire*.

qualité de défendeur) et d’avoir l’occasion de présenter l’intégralité de sa cause en déposant des éléments de preuve qui ne faisaient pas double emploi avec ceux d’Aventis Pharma. Elle a fait remarquer que « il peut exister de bonnes raisons sur le plan commercial pour expliquer pourquoi Schering peut avoir ses propres raisons de contester la validité de certaines revendications qui peuvent revêtir moins d’importance pour un titulaire de licence comme Aventis » (au paragraphe 22). Notre Cour a repris ces propos en les faisant siens dans l’arrêt *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 324, au paragraphe 22.

[24] Il est curieux de constater qu’aucune de ces décisions ne parle de la règle 102, qui figure à la partie 3 des Règles intitulée « Règles applicables à toutes les instances ». La règle 102 dispose :

**102.** Deux ou plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes dans une même instance à titre de codemandeurs ou de co-appellants dans les cas suivants :

a) si des instances distinctes étaient engagées par chacune de ces personnes, les instances auraient en commun un point de droit ou de fait;

b) les réparations demandées, à titre conjoint, solidaire ou subsidiaire, ont essentiellement le même fondement.

[25] L’affaire *Pfizer* a été jugée avant la révision apportée en 1998 aux *Règles de la Cour fédérale*, mais la défenderesse avait de toute évidence la règle 102 en tête dans cette affaire lorsqu’elle réclamait une ordonnance enjoignant aux deux demandresses d’être représentées par le même avocat. Dans le jugement *Pfizer*, la Cour a bien précisé que toute partie a droit à l’avocat de son choix. Ainsi qu’il a été reconnu dans le jugement *Aventis Pharma*, la conséquence de ce choix, dans le cas du breveté dans une instance visée par le Règlement, est que le breveté est alors tenu de prendre part à la demande en qualité de partie défenderesse. L’affaire *Pfizer* n’aurait peut-être pas été tranchée comme elle l’a été si la règle 102 avait existé ou, si elle avait été portée à l’attention de la Cour, dans l’hypothèse où elle aurait existé sous une autre forme sous le régime des anciennes Règles. Mais surtout, rien ne permet de penser que la règle 102 a été portée à l’attention des juges qui ont décidé les affaires *Socan* et *Canadian Tire*.

[26] The judges of the Federal Court have thus found, on substantive grounds, that a patentee who is named as respondent in an application is entitled to support that application without seeking to be named as an applicant. While separately represented co-applicants were permitted in *Pfizer*, *Aventis Pharma* suggests that the better course is that a patentee who is independently represented should participate in the proceedings as a respondent. Rule 102 confirms this insight. The underlying premise is that a patentee's interest in the proceedings is not necessarily identical with the applicant's, a proposition which this Court has accepted. The patentee, as a necessary party to the proceedings, is fully entitled to represent its independent interest in the proceedings.

[27] These conclusions are at odds with the result in *Socan* and *Canadian Tire*. Since *Socan* is essentially taken up again in *Canadian Tire*, it is simplest to set out here the material portions of *Canadian Tire*, after laying out a few background facts. *Canadian Tire* involved an application for judicial review of a decision of the Canadian International Trade Tribunal with respect to the importation of bicycles into Canada and the damage which this caused to the Canadian bicycle industry. There were numerous parties on both sides of the question. The Tribunal found for the Canadian bicycle manufacturers and recommended the imposition of a surtax on certain imported bicycles. *Canadian Tire*, as a vendor of imported bicycles, brought an application for judicial review of the decision. Some of the foreign manufacturers, whose goods were to be subject to the surtax, and who were named as respondents to the application filed notices of appearance in which they said that they intended to support the application. The principal respondent, the Canadian Bicycle Manufacturer's Association, moved to have those notices of appearance struck as irregular. The material portions of Evans J.A.'s reasons are set out, at length, below [at paragraphs 8-14]:

[26] Les juges de la Cour fédérale ont donc conclu, pour des raisons tenant au fond, que le breveté qui est désigné comme défendeur dans une demande a le droit d'appuyer cette demande sans avoir à demander d'être constitué codemandeur. Bien que, dans l'affaire *Pfizer*, la Cour ait permis aux codemandresses d'être représentées par des avocats différents, le jugement *Aventis Pharma* laisse entrevoir que la meilleure solution consiste plutôt à faire participer comme défendeur le breveté qui est représenté par son propre avocat. La règle 102 confirme cette intuition. Le principe sous-jacent est, comme notre Cour l'a reconnu, que l'intérêt du breveté dans l'instance n'est pas nécessairement identique à celui du demandeur. Le breveté, en tant que partie dont la présence est nécessaire au règlement des questions en litige, a pleinement le droit de défendre ses propres intérêts dans le cadre de l'instance.

[27] Ces conclusions vont à l'encontre de celles tirées dans les arrêts *Socan* et *Canadian Tire*. Comme les conclusions tirées dans l'arrêt *Canadian Tire*, la solution la plus simple consiste à reproduire ici les passages pertinents de l'arrêt *Canadian Tire*, après avoir rappelé quelques-uns des principaux faits à l'origine du litige. L'affaire *Canadian Tire* portait sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant l'importation au Canada de bicyclettes et le préjudice que cette importation avait causé à l'industrie canadienne de la bicyclette. Les tenants de chaque point de vue étaient fort nombreux. Le Tribunal a donné gain de cause aux fabricants canadiens de bicyclettes et a recommandé l'imposition d'une surtaxe sur certaines bicyclettes importées. *Canadian Tire*, en tant que vendeur de bicyclettes importées, a introduit une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Certains des fabricants étrangers, dont les marchandises étaient assujetties à la surtaxe et qui étaient désignés comme défendeurs dans la demande, ont déposé un avis de comparution dans lequel ils indiquaient qu'ils appuyaient la demande. La défenderesse principale, la Canadian Bicycle Manufacturer's Association, a saisi la Cour d'une requête tendant à faire radier les avis de comparution en question au motif qu'ils étaient irréguliers. Voici le texte intégral des passages pertinents des motifs du juge Evans [aux paragraphes 8 à 14] :

The domestic producers say that rule 305 means that only a respondent who intends to *oppose* the application may serve and file a notice of appearance. Since the notice of appearance served and filed by the importers states that they “support the Application”, it does not comply with rule 305 and the Court should reject it.

In support of this interpretation of rule 305, the domestic producers rely on a decision of Stone J.A. in *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, 2001 FCA 4 (“SOCAN”), in which he struck the records of two parties who were not opposing an application, but advancing supportive arguments. He said (at para. 11)

As I see it, Rule 305 was intended to play a pivotal role in the overall scheme and operation of the Part 5 rules. That Rule requires a named respondent to signify by way of a notice of appearance an intention “to oppose an application”. This step allows the parties and the Court to know at an early stage which of the named respondents will truly oppose the section 28 application. The service and filing of the notice of appearance ensure that any respondent truly opposed to the application will be served with all further documents in the proceeding and so enable effective participation. As I have already stated, if no notice of appearance is filed, Rule 145(a) disentitles a named respondent from being served with any further documents in the section 28 proceeding. [Emphasis added.]

The importers make two responses. First, they say that *SOCAN* is distinguishable. They argue that the respondents in *SOCAN* were interveners before the Copyright Board, the administrative tribunal under review. Further, the respondents in that case had filed notices of appearance which indicated that they intended to *oppose* the application for judicial review, but then filed an application record *in support* of the application for judicial review.

I do not agree. These differences are not material to the rationale provided by Stone J.A. for interpreting rule 305 to permit respondents to file a notice of appearance only if they intend to oppose an application for judicial review. The purpose of rule 305 is to enable the parties and the Court to know at an early stage of the proceeding which respondents intend to oppose an application, and thus to limit the serving and filing of application records accordingly.

De l’avis des productrices canadiennes, l’article 305 des Règles signifie que seul un défendeur qui entend *s’opposer* à la demande peut signifier et déposer un avis de comparution. Étant donné que l’avis de comparution signifié et déposé par les importatrices énonce que celles-ci [traduction] « appuient la demande », il n’est pas conforme à l’article 305 des Règles, et la Cour devrait le rejeter.

Au soutien de cette interprétation de l’article 305 des Règles, les productrices canadiennes invoquent une décision par laquelle le juge Stone, dans l’arrêt *Société Canadienne des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique c. Canadian Assn. of Internet Providers*, 2001 CAF 4 (*SOCAN*), a rayé le dossier de deux parties qui ne s’opposaient pas à une demande, mais qui avançaient au contraire des arguments appuyant la demande. Le juge s’est exprimé comme suit (au paragraphe 11) :

Selon moi, l’article 305 est au coeur du régime établi par la partie 5 des Règles. Cet article exige que les intimés désignés fassent connaître leur intention de « s’opposer à la demande » par un avis de comparution. Ceci permet aux parties et à la Cour de savoir au tout début quels intimés désignés vont en fait s’opposer à la demande en vertu de l’article 28. La signification et le dépôt d’un avis de comparution fait que tout intimé qui s’oppose véritablement à la demande se verra signifier toute la documentation déposée dans le cadre de la procédure, lui permettant ainsi de participer de façon efficace. Comme je l’ai déjà dit, à défaut du dépôt d’un avis de comparution, le paragraphe 145a) des Règles fait qu’un intimé désigné ne se verra pas signifier d’autres documents dans le cadre de la demande en vertu de l’article 28. [Non souligné dans l’original.]

En réponse, les importatrices présentent deux arguments. Elles affirment en premier lieu qu’il est possible d’établir une distinction d’avec l’arrêt concernant la *SOCAN*. Elles font remarquer que dans cette affaire, les intimées avaient le statut d’intervenantes devant la Commission du droit d’auteur, le tribunal administratif dont la décision faisait l’objet du contrôle. De plus, les intimées dans le dossier de la *SOCAN* avaient fait savoir dans leur avis de comparution qu’elles avaient l’intention de *s’opposer* à la demande de contrôle judiciaire, puis avaient déposé un dossier de demande *au soutien* de la demande de contrôle judiciaire.

Je ne suis pas d’accord. Les différences relevées ne sont pas pertinentes quant au raisonnement par lequel le juge Stone a conclu que l’article 305 des Règles ne permet aux défendeurs de déposer un avis de comparution que s’ils ont l’intention de s’opposer à une demande de contrôle judiciaire. L’article 305 vise à permettre aux parties et à la Cour de savoir rapidement, après l’introduction d’une instance, quels défendeurs ont l’intention de contester la demande et de limiter en conséquence la signification et le dépôt des dossiers de demande.

For the purposes of rule 305, it is not relevant whether a respondent participated in the proceeding of the tribunal under review as a party or as an intervener. Similarly, it is not germane that, in the present case, the importers indicated when they filed a notice of appearance that they supported the application.

The second argument advanced on behalf of the importers is that, if not permitted to file a notice of appearance, they will be denied their right to procedural fairness, since they will have no opportunity to defend their interests, which would be adversely affected if the application were dismissed. This is because, unless they have entered a notice of appearance, they will have no right to notice of any further steps or documents in the proceeding: rule 145. They say that their perspective is different from that of the applicant, Canadian Tire, and that they may have different arguments to make in support of the application.

I do not accept this argument. If the importers are concerned about ensuring that their interests are fully canvassed, they may seek intervener status in Canadian Tire's application pursuant to rule 109. Alternatively, they could have applied to be joined as applicants.

[28] The primary conclusion which emerges from these two cases is that only a respondent who opposes an application is entitled to file a notice of appearance because of the requirements of rule 305. The corollary of that position is that because of rule 145, the patentee is not entitled to further notice of any proceedings, which may be interpreted as having the effect of precluding them from taking any part in those further proceedings. (Indeed, we are told that the prothonotary took that position in this case.) On the other hand, there is no rule which provides that a person who has not filed a notice of appearance is to be removed as a party. Indeed such a rule would be counter-intuitive since the very purpose of naming persons with an interest as parties is to ensure that they will be bound by the result, a purpose which cannot be achieved if those persons are not parties. One is left with parties who do not have the right to participate in a proceeding but who are nonetheless bound by the result of that proceeding.

[29] This procedural dead end cannot be avoided by means of an order under rule 145 that the patentee be

Il n'est pas pertinent, pour l'application de l'article 305 des Règles, qu'un défendeur ait pris part à titre de partie ou à titre d'intervenant à l'instance devant le tribunal visé par le contrôle. De même, il importe peu que les importatrices en l'espèce aient déclaré, lorsqu'elles ont déposé leur avis de comparution, qu'elles appuyaient la demande.

Les importatrices font valoir, en second lieu, que le fait de ne pas leur permettre de déposer un avis de comparution les priverait du droit à l'équité procédurale puisqu'elles n'auraient pas l'occasion de défendre leurs intérêts, qui seraient défavorablement touchés si la demande était rejetée. En effet, à moins d'avoir déposé un avis de comparution, elles n'auront aucun droit de recevoir avis des prochaines étapes ni des documents qui seront présentés en cours d'instance : article 145 des Règles. Elles expliquent que leur point de vue diffère de celui de la demanderesse, Canadian Tire, et qu'il se peut qu'elles veuillent présenter des arguments différents au soutien de la demande.

Je ne souscris pas à cet argument. Si les importatrices tiennent à s'assurer qu'il soit pleinement tenu compte de leurs intérêts, elles peuvent demander le statut d'intervenantes dans la demande de Canadian Tire conformément à l'article 109 des Règles. Une autre solution aurait été de demander l'autorisation d'être jointes à titre de demandereses.

[28] La principale conclusion qui se dégage de ces deux décisions est que seul le défendeur qui s'oppose à la demande a le droit de déposer un avis de comparution en raison des conditions prévues à la règle 305. Le corollaire de cette position est qu'à cause de la règle 145, le breveté n'a pas le droit de recevoir signification des documents ultérieurs, ce qui peut être interprété comme un empêchement à prendre part à quelque titre que ce soit au reste de l'instance (on nous a d'ailleurs fait savoir que c'est le point de vue qu'a adopté le protonotaire en l'espèce). En revanche, on ne trouve dans les Règles aucune disposition qui prévoit que la personne qui n'a pas déposé d'avis de comparution doit être radiée comme partie. D'ailleurs, une telle disposition serait contraire au bon sens, puisque la raison même pour laquelle on constitue des personnes comme parties à l'instance est de s'assurer qu'elles soient liées par le résultat, ce qui n'est pas possible si ces personnes ne sont pas parties à l'instance. On se retrouve sinon dans une situation où des parties n'ont pas le droit de prendre part à l'instance mais sont néanmoins liées par le résultat de cette même instance.

[29] On ne peut éviter un tel cul-de-sac procédural en ordonnant, en vertu de la règle 145, de signifier au breveté

given notice of further proceedings since it is clear from *Socan* and *Canadian Tire* that a respondent can only oppose an application. *Canadian Tire* holds that those who seek to support the application must apply to be made applicants or interveners. However, the patentee has the right to be independently represented and thus may not be in a position to comply with rule 102 which requires that co-applicants be represented by common counsel. This could lead to anomalous results, such as in this case, where one patentee, Schering Corporation is related to the applicant and has common counsel and would therefore have the right to participate in the application while Sepracor, which is not related to the applicant and is separately represented because of its independent interest, could not participate in the application.

[30] This cannot be what the drafters of the Rules intended, though it may be the unintended consequence of what they have written. Given that rule 305 requires that persons who have an interest in a matter be named as respondents without regard to the nature of their interest, given, as well, that respondents who do not file a notice of appearance lose the right to further notice of proceedings (rule 145), the Rules ought not to be read to effectively deprive certain respondents of their right to participate. Rule 305 can be read as explicitly requiring respondents who oppose an application to file a notice of appearance in Form 305 and impliedly permitting respondents who do not oppose an application to file a notice of appearance in a form which reflects their interest.

[31] Rule 5 allows the forms prescribed by the Rules to be modified according to the circumstances:

5. Where these Rules require that a form be used, the form may incorporate any variations that the circumstances require.

[32] In the circumstances, I am of the view that respondents who do not oppose an application are entitled to

les autres documents déposés dans l'instance étant donné qu'il ressort des arrêts *Socan* et *Canadian Tire* que le défendeur peut uniquement s'opposer à la demande. Dans l'arrêt *Canadian Tire*, la Cour a statué que ceux qui cherchent à appuyer la demande doivent présenter une requête en vue d'être constitués demandeurs ou intervenants. Le breveté a cependant le droit d'être représenté par son propre avocat et il se peut donc qu'il ne soit pas en mesure de se conformer à la règle 102, qui exige que les codemandeurs soient représentés par le même avocat. On pourrait ainsi en arriver à des situations anormales, comme la présente, où un breveté, en l'occurrence Schering Corporation, est lié à la partie demanderesse et est représenté par le même avocat que cette dernière et aurait donc le droit de participer à la demande alors que Sepracor, qui n'est pas liée à la demanderesse et qui est représentée par son propre avocat parce que les intérêts qu'elle défend sont distincts, ne pourrait prendre part à la demande.

[30] Un tel résultat ne pouvait être voulu par le législateur lorsqu'il a élaboré les Règles, même si le texte qu'il a rédigé comporte cette conséquence imprévue. Comme la règle 305 exige que ceux qui ont un intérêt dans l'affaire soient constitués défendeurs et ce, indépendamment de la nature de leur intérêt, compte tenu également du fait que les défendeurs qui ne déposent pas d'avis de comparution perdent leur droit de recevoir signification des autres documents déposés dans le cadre de l'instance (règle 145), il ne faut pas interpréter les Règles de manière à priver en fait certains défendeurs de leur droit de participer. La règle 305 peut être interprétée comme obligeant explicitement les défendeurs qui s'opposent à la demande à déposer un avis de comparution établi selon la formule 305 et comme permettant implicitement aux défendeurs qui ne s'opposent pas à la demande de déposer un avis de comparution qui reflète les intérêts qu'ils défendent.

[31] La règle 5 permet de modifier les formules prévues par les Règles selon les circonstances :

5. Les formules prévues par les présentes règles peuvent être adaptées selon les circonstances.

[32] Dans ces conditions, je suis d'avis que les défendeurs qui ne s'opposent pas à la demande ont le droit de

file a notice of appearance by modifying Form 305, to reflect their interest in the proceedings. The form used in this case “[t]he respondent Sepracor intends to participate in the application” seems to me to be adequate for that purpose on the particular facts of this case. That said, a notice of appearance which gave a more unequivocal statement of position, such as “[t]he respondent X intends to support the application”, would be preferable.

[33] In filing such a notice of appearance, the respondent avoids the sanction of rule 145 which, incidentally, refers only to a notice of appearance and not a notice of appearance in any particular form. The respondent patentee is thus fully able to represent its interest as befits someone who is intended to be bound by the result.

[34] It follows from this that I would not require respondents who do not oppose an application to apply to be added as applicants to that application or, even less, as interveners. I can see little advantage to a person who has the rights and the status of a party to seek the limited and discretionary status of an intervener.

[35] The participation of the respondent in a capacity other than an opponent of the application may raise issues of procedural fairness and procedural orderliness. To the extent that case management is available, particularly in proceedings under the PM(NOC) Regulations, those issues can be dealt with as they arise.

[36] In the result, I would depart from the reasoning in *Socan* and *Canadian Tire* for the reasons set out above. I would allow the appeal with costs, set aside the decision of the Federal Court and reinstate Sepracor’s notice of appearance.

NADON J.A.: I agree.

RYER J.A.: I agree.

déposer un avis de comparution en adaptant la formule 305 de manière à exprimer leur intérêt dans l’affaire. Vu les faits particuliers de la présente affaire, la formule employée en l’espèce : [TRADUCTION] « [l]a défenderesse, Sepracor, entend participer à la présente demande », me semble appropriée. Ceci étant dit, il aurait été préférable de soumettre un avis de comparution exposant cette position de façon plus catégorique, telle que « [l]a défenderesse X entend appuyer la demande ».

[33] En déposant un tel avis de comparution, la partie défenderesse évite la sanction prévue à la règle 145 qui, soulignons-le, parle seulement d’un avis de comparution et qui n’exige pas qu’un tel avis respecte une forme particulière. Le breveté défendeur est donc pleinement en mesure de défendre ses propres intérêts comme il sied à quiconque est censé être lié par l’issue de la demande.

[34] Il s’ensuit que je n’obligerai pas les défendeurs qui ne s’opposent pas à la demande à présenter une requête en vue d’être constitués parties à l’instance à titre de demandeurs ou, encore moins, à titre d’intervenants. Je vois peu d’avantages pour la personne qui jouit des droits et de la qualité de partie à l’instance de chercher à obtenir le statut limité et discrétionnaire d’intervenant.

[35] La participation de la défenderesse en une qualité autre que celle d’opposante à la demande peut soulever des questions au sujet de l’équité procédurale et du bon déroulement de l’instance. Dans la mesure où il est possible d’ordonner la gestion de l’instance, surtout dans le cas d’une instance visée par le Règlement, ces questions peuvent être traitées au fur et à mesure qu’elles surgissent.

[36] Je suis par conséquent d’avis de me dissocier du raisonnement suivi dans les arrêts *Socan* et *Canadian Tire* pour les motifs précités. Je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens, d’annuler la décision de la Cour fédérale et de rétablir l’avis de comparution de Sepracor.

LE JUGE NADON, J.C.A. : Je souscris à ces motifs.

LE JUGE RYER, J.C.A. : Je souscris à ces motifs.