

T-507-05
2007 FC 205

T-507-05
2007 CF 205

Pfizer Canada Inc. and Warner-Lambert Company, LLC (*Applicants*)

Pfizer Canada Inc. et Warner-Lambert Company, LLC (*demandereses*)

v.

c.

The Minister of Health and Ranbaxy Laboratories Limited (*Respondents*)

Le ministre de la Santé et Ranbaxy Laboratories Limited (*défendeurs*)

INDEXED AS: PFIZER CANADA INC. v. CANADA (MINISTER OF HEALTH) (F.C.)

RÉPERTORIÉ: PFIZER CANADA INC. c. CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ) (C.F.)

Federal Court, Phelan J.—Toronto, January 29; Ottawa, February 22, 2007.

Cour fédérale, juge Phelan—Toronto, 29 janvier; Ottawa, 22 février 2007.

Patents—Practice—Appeal from Prothonotary's decision permitting amendment of notice of application to include allegations previously discontinued based on misrepresentations; extending 24-month stay under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 7(1)(e) — Appeal dismissed — Regulations not complete code — Aspects of proceedings thereunder governed by Federal Courts Act, Federal Courts Rules except where conflict with Regulations — R. 77 permitting amendment notwithstanding expiration of relevant limitation period—Regulations, s. 7(4) providing s. 7(1)(e) not applicable in respect of s. 6(1) application if discontinued — Not meaning discontinuances obtained by misrepresentation, fraud should still have legal effect, deprive innocent party of its rights — Regardless, Regulations covering only application as whole, not partial amendments — Furthermore, proceedings can be reinstated.

Brevets—Pratique—Appel de la décision du protonotaire autorisant la modification de l'avis de demande pour y ajouter des allégations qui avaient auparavant fait l'objet d'un désistement en raison de fausses déclarations et prorogeant le délai de 24 mois prévu à l'art. 7(1)(e) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) — Appel rejeté — Le Règlement ne constitue pas un code exhaustif — De nombreux aspects des instances intentées en vertu du Règlement sont régis par la Loi sur les Cours fédérales ou les Règles des Cours fédérales, sauf s'il y a conflit avec le Règlement — La règle 77 autorise une modification malgré l'expiration du délai de prescription — L'art. 7(4) du Règlement dispose que l'art. 7(1)(e) cesse de s'appliquer à l'égard de la demande visée à l'art. 6(1) si celle-ci fait l'objet d'un désistement — Cela ne signifie pas que les désistements obtenus par suite de fausses déclarations ou de fraude devraient avoir un effet juridique, privant une personne de bonne foi de ses droits — Néanmoins, le Règlement ne vise qu'une demande dans son ensemble et non des modifications partielles — Qui plus est, une instance peut reprendre son cours.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14).
Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 77.
Interpretation Act, R.S.C., 1985, c. I-21, s. 12.
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, ss. 6(1) (as am. by SOR/2006-242, s. 3), 7(1)(e) (as am. by SOR/98-166, s. 6), (4) (as am. *idem*), (5) (as am. *idem*).

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14).
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 77.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1) (mod. par DORS/2006-242, art. 3), 7(1)(e) (mod. par DORS/98-166, art. 6), (4) (mod., *idem*), (5) (mod., *idem*).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED :

Abbott Laboratories v. Canada (Minister of Health) (2004), 36 C.P.R. (4th) 505; 2004 FC 1049.

CONSIDERED :

Merck Frosst Canada Inc. v. Apotex Inc., [1997] 2 F.C. 561; (1997), 72 C.P.R. (3d) 170; 208 N.R. 388 (C.A.).

REFERRED TO :

Housen v. Nikolaisen, [2002] 2 S.C.R. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 219 Sask. R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 2002 SCC 33; *Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1997), 72 C.P.R. (3d) 453; 128 F.T.R. 210 (F.C.T.D.); *Bayer AG v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1993), 51 C.P.R. (3d) 329; 163 N.R. 183 (F.C.A.).

APPEAL from Prothonotary's decision permitting Pfizer to amend its notice of application to include allegations previously discontinued based on Ranbaxy's misrepresentations and extending the 24-month stay under *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, paragraph 7(1)(e). Appeal dismissed.

APPEARANCES :

John B. Laskin and *W. Grant Worden* for applicants.
Ronald E. Dimock and *Angela M. Furlanetto* for respondent Ranbaxy Laboratories Limited.
 No one appearing for respondent Minister of Health.

SOLICITORS OF RECORD :

Torys LLP, Toronto, for applicants.
Dimock Stratton LLP, Toronto, for respondent Ranbaxy Laboratories Limited.

The following are the reasons for order and order rendered in English by

PHELAN J.:

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), 2004 CF 1049.

DÉCISION EXAMINÉE :

Merck Frosst Canada Inc. c. Apotex Inc., [1997] 2 C.F. 561(C.A.).

DÉCISIONS CITÉES :

Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235; 2002 CSC 33; *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1997] A.C.F. n° 344 (1^{re} inst.) (QL); *Bayer AG c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1993] A.C.F. n° 1106 (C.A.) (QL).

APPEL de la décision du protonotaire permettant à Pfizer de modifier son avis de demande pour y ajouter des allégations qui avaient auparavant fait l'objet d'un désistement en raison de fausses déclarations de Ranbaxy et prorogeant le délai de 24 mois prévu à l'alinéa 7(1)e) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Appel rejeté.

ONT COMPARU :

John B. Laskin et *W. Grant Worden* pour les demandereses.
Ronald E. Dimock et *Angela M. Furlanetto* pour la défenderesse Ranbaxy Laboratories Limited.
 Aucune comparution pour le défendeur le ministre de la Santé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Torys LLP, Toronto, pour les demandereses.
Dimock Stratton LLP, Toronto, pour la défenderesse Ranbaxy Laboratories Limited.

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

LE JUGE PHELAN :

I. OVERVIEW

[1] This is an appeal of a decision of the learned Prothonotary granting leave to Pfizer to serve and file a further fresh as amended notice of application and extending the 24-month stay under paragraph 7(1)(e) [as am. by SOR/98-166, s. 6] of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* [SOR/93-133] (the Regulations).

[2] The issues in this appeal are:

(a) whether a part of an NOC proceeding which has been discontinued can be reinstated; and

(b) whether the learned Prothonotary properly exercised the jurisdiction to extend time.

[3] Ranbaxy Laboratories Limited's (Ranbaxy) principal argument is that once a proceeding in respect of one patent has been discontinued, the 24-month stay in respect of that patent expires and the Regulations create an absolute bar to reviving the proceeding in respect of that patent. Ranbaxy submits that no matter the reason for the discontinuance, even fraud, deception or misrepresentation, the bar is absolute and the only remedies may be in an infringement action.

II. FACTS

[4] By letter dated January 31, 2005 (the NOA [notice of allegation]), Ranbaxy made allegations under the Regulations with respect to the six patents then listed by Pfizer for its atorvastatin calcium tablets. Specifically Ranbaxy made allegations of non-infringement and invalidity in respect of the '018 and '455 patents.

[5] In Pfizer's notice of application dated March 17, 2005, Pfizer attacked Ranbaxy's allegations in respect of the two patents.

[6] Even before the application was filed, there was an exchange of information in March between the parties

I. VUE D'ENSEMBLE

[1] La Cour est saisie d'un appel d'une décision par laquelle le protonotaire a accordé à Pfizer l'autorisation de déposer et de signifier un nouvel avis de demande modifié et a prorogé le délai de 24 mois prévu à l'alinéa 7(1)e [mod. par DORS/98-166, art. 6] du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* [DORS/93-133] (le Règlement).

[2] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

a) Est-il possible de relancer une instance portant sur un avis de conformité lorsque cette instance a fait l'objet d'un désistement?

b) Le protonotaire a-t-il régulièrement exercé sa compétence en matière de prorogation de délais?

[3] Le principal argument de Ranbaxy Laboratories Limited (Ranbaxy) est qu'une fois qu'une instance portant sur un brevet a fait l'objet d'un désistement, le délai de 24 mois relatif à ce brevet expire et le Règlement empêche de façon absolue de reprendre l'instance en ce qui concerne le brevet en question. Ranbaxy affirme qu'indépendamment du motif du désistement, l'empêchement est absolu (même en cas de fraude, de tromperie ou de fausse déclaration) et que la seule autre voie de recours pourrait être une action en contrefaçon.

II. LES FAITS

[4] Par lettre datée du 31 janvier 2005 (l'avis d'allégation), Ranbaxy a formulé, en vertu du Règlement, certaines allégations relativement aux six brevets alors inscrits par Pfizer pour ses comprimés d'atorvastatine calcique. Plus précisément, Ranbaxy a présenté des allégations d'absence de contrefaçon et d'invalidité relativement aux brevets '018 et '455.

[5] Dans son avis de demande du 17 mars 2005, Pfizer a contesté les allégations de Ranbaxy relativement aux deux brevets en question.

[6] Avant même le dépôt de la demande, il y a eu en mars un échange d'information entre les parties, portant

including the “March Spectra” data which Ranbaxy says should have alerted Pfizer to what patents and processes would be in issue.

[7] Nevertheless, on March 30, 2005, Pfizer sought reassurances that the March data was intended to comprise the full details of the relevant Ranbaxy product, formulation and manufacture.

[8] Ranbaxy gave that reassurance on April 4, 2005 that “the documents enclosed with the letter of March 11th comprise everything that we have at present that is relevant to the Ranbaxy product, formulation and manufacture”.

[9] As a result of this reassurance and the productions which had been delivered by Ranbaxy, Pfizer amended its application and discontinued its contentions in respect to the '018 and '455 patents. It was the unchallenged evidence of an officer of Pfizer that this would not have occurred but for the actions and assurances of Ranbaxy.

[10] In another later and related proceeding, Ranbaxy's productions showed that the assurances given to Pfizer were not correct. Ranbaxy has acknowledged that certain statements made by it to Pfizer were not accurate due to a miscommunication between the company and its then counsel.

[11] When Pfizer became aware of the true state of affairs, that the assurances received were not entirely accurate, it sought to amend its notice of application to bring the two patents back into this proceeding.

[12] The parties are, in addition to this proceeding, also involved in two other proceedings related to atorvastatin calcium such that the 24-month statutory stay in those proceedings will not expire until May or June 2008.

[13] The Learned Prothonotary allowed Pfizer to amend its application to include again allegations in respect of the '018 and '455 patents, as well as extending the 24-month stay.

notamment sur les données dites de « Spectra mars » qui, selon Ranbaxy, auraient dû permettre à Pfizer de savoir quels brevets et quels procédés seraient en litige.

[7] Néanmoins, le 30 mars 2005, Pfizer a demandé qu'on lui confirme que les données de mars étaient censées comprendre tous les détails relatifs à la formulation et à la fabrication du produit de Ranbaxy.

[8] Ranbaxy a effectivement confirmé, le 4 avril 2005 que [TRADUCTION] « les documents joints à la lettre du 11 mars comprennent tous les renseignements dont nous disposons pour le moment et qui se rapportent à la formulation et à la fabrication du produit de Ranbaxy ».

[9] Par suite de cette confirmation et des éléments produits par Ranbaxy, Pfizer a modifié sa demande et a renoncé aux moyens qu'elle invoquait relativement aux brevets '018 et '455. Un des dirigeants de Pfizer a témoigné—ce qui n'a pas été contesté—que cette renonciation n'aurait pas eu lieu sans les actes et les assurances de Ranbaxy.

[10] Dans une autre instance connexe ultérieure, les éléments produits par Ranbaxy montraient que les assurances données à Pfizer n'étaient pas exactes. Ranbaxy a d'ailleurs reconnu que certaines des déclarations qu'elle avait faites à Pfizer n'étaient pas exactes en raison d'un problème de communication entre la société et l'avocat qui la représentait alors.

[11] Lorsque Pfizer a été mise au courant de la vérité, c'est-à-dire du fait que les assurances reçues n'étaient pas tout à fait exactes, elle a tenté de modifier son avis de demande en vue de réintégrer les deux brevets dans la présente instance.

[12] Outre la présente instance, les parties sont également impliquées dans deux autres instances portant sur l'atorvastatine calcique, de sorte que le délai de 24 mois prévu par la loi n'expirera, dans les deux cas, qu'en mai ou en juin 2008.

[13] Le protonotaire a permis à Pfizer de modifier sa demande pour y inclure de nouveau des allégations portant sur les brevets '018 et '455, en plus de proroger le délai de 24 mois.

III. ANALYSIS

A. Standard of review

[14] As the decision in respect of the amendment to the application is an issue of law and would, if overturned, be final and dispositive in respect of the issues related to the two patents, the standard of review is correctness as to the Court's jurisdiction (see *Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235).

[15] Further, if the Court has jurisdiction, the exercise of that jurisdiction is so important and so final as regards the two patents, it should be considered *de novo*. The decision to extend the statutory stay is not so vital or dispositive and therefore should only be reviewed if there has been a wrong principle applied, based on a misapprehension of facts or clearly wrong.

B. Jurisdiction

[16] With the greatest respect, I do not accept Ranbaxy's submissions that the Regulations are a complete code which imports nothing of the Rules [*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)] or principles in the Rules. I also do not accept the strict constructionist approach taken that would deprive the Court of jurisdiction to remedy a deprivation of rights caused by the actions of the other party, particularly by a misrepresentation which caused the loss of those rights.

[17] The Regulations are not a complete code. There are numerous aspects of NOC proceedings which are governed either by the *Federal Courts Act* [R.S.C., 1985, c. F-7, s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)] or its Rules. The Regulations enjoy supremacy only in respect of matters which conflict with the more general provisions found in the Act or the Rules.

[18] The fundamental requirement under the Regulations is that an application to the Court must be

III. ANALYSE

A. Norme de contrôle

[14] Comme la décision relative à la modification de la demande constitue une question de droit qui, si elle était infirmée, trancherait de façon définitive et sans appel tous les points litigieux se rapportant aux deux brevets, la norme de contrôle est celle de la décision correcte, en ce qui concerne la compétence de la Cour (voir l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235).

[15] De plus, si la Cour a compétence, l'exercice de cette compétence est tellement important et irrévocable en ce qui concerne les deux brevets que j'estime qu'il faut la considérer comme une compétence *de novo*. La décision de proroger le délai prévu par la loi n'est pas à ce point vitale ou déterminante et elle ne devrait donc être révisée que s'il y a eu application d'un mauvais principe ou que si l'on s'est fondé sur une appréciation erronée des faits ou si la décision rendue était manifestement erronée.

B. Compétence

[16] En toute déférence, je n'accepte pas les arguments de Ranbaxy suivant lesquels le Règlement constitue un code exhaustif qui n'intègre rien des Règles [*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)] ou des principes des Règles. Je n'accepte pas non plus l'approche constructionniste stricte proposée, qui aurait pour effet de priver la Cour de sa compétence pour réparer un déni de droits causé par les agissements de la partie adverse, surtout lorsque ce déni de droits est attribuable à de fausses déclarations.

[17] Le Règlement ne constitue pas un code exhaustif. Les instances relatives à un avis de conformité comportent de nombreux aspects qui sont régis soit par la *Loi sur les Cours fédérales* [L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)] soit par ses Règles. Le Règlement ne bénéficie de la primauté qu'en ce qui concerne les questions qui entrent en conflit avec les dispositions plus générales de la Loi ou des Règles.

[18] L'exigence fondamentale que prévoit le Règlement est que toute demande présentée à la Cour doit être

commenced within 45 days of the notice of allegation. The Court has no jurisdiction to extend the 45 days because the general rule on extensions would be in direct conflict with subsection 6(1) [as am. by SOR/2006-242, s. 3] of the Regulations (*Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1997), 72 C.P.R. (3d) 453 (F.C.T.D.)).

[19] However, once the matter is commenced within the statutory time limits, the *Federal Courts Rules* apply except where there is a conflict. The Act and Rules apply to a number of matters not specifically addressed in the Regulations including the right to appeal (*Bayer AG v. Canada (Minister of Health and Welfare)* (1993), 51 C.P.R. (3d) 329 (F.C.A.), at page 336).

[20] The applicable rule in this instance is rule 77:

77. The Court may allow an amendment under rule 76 notwithstanding the expiration of a relevant period of limitation that had not expired at the date of commencement of the proceeding.

The relevant section of the Regulations is subsection 7(4) [as am. by SOR/98-166, s. 6] which reads:

7. . . .

(4) Paragraph (1)(e) ceases to apply in respect of an application under subsection 6(1) if the application is withdrawn or discontinued by the first person or is dismissed by the court hearing the application.

[21] There is nothing in the Regulations which suggests that they should be so strictly construed as argued by Ranbaxy. The interpretation of the Regulations is still subject to section 12 of the *Interpretation Act* [R.S.C., 1985, c. I-21]:

12. Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

[22] I can see no reason in principle why rule 77 could not be invoked in the appropriate circumstances particularly, as in this case, to allow Pfizer to be put

introduite dans les 45 jours de l'avis d'allégation. La Cour n'a pas compétence pour proroger ce délai de 45 jours, parce que le principe général régissant les prorogations de délais entrerait directement en conflit avec le paragraphe 6(1) [mod. par DORS/2006-242, art. 3] du Règlement (*Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1997] A.C.F. n° 344 (1^{re} inst.) (QL)).

[19] Toutefois, dès lors que l'instance est introduite dans les délais prescrits par la loi, les *Règles des Cours fédérales* s'appliquent, sauf en cas d'incompatibilité. La Loi et les Règles s'appliquent à plusieurs questions qui ne sont pas spécifiquement abordées dans le Règlement, y compris le droit d'appel (*Bayer AG c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1993] A.C.F. n° 1106 (C.A.) (QL), au paragraphe 10).

[20] La règle applicable en l'espèce est la règle 77 :

77. La Cour peut autoriser une modification en vertu de la règle 76 même si le délai de prescription est expiré, pourvu qu'il ne l'ait pas été à la date du début de l'instance.

La disposition pertinente du Règlement est le paragraphe 7(4) [mod. par DORS/98-166, art. 6], qui dispose :

7. [. . .]

(4) L'alinéa (1)e cesse de s'appliquer à l'égard de la demande visée au paragraphe 6(1) si celle-ci est retirée ou fait l'objet d'un désistement par la première personne ou est rejetée par le tribunal qui en est saisi.

[21] Il n'y a rien dans le Règlement qui permette de penser que celui-ci devrait être interprété aussi strictement que ce que suggère Ranbaxy. L'interprétation du Règlement est toujours assujettie à l'article 12 de la *Loi d'interprétation* [L.R.C. (1985), ch. I-21].

12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

[22] Je ne vois aucune raison de principe pour laquelle la règle 77 ne devrait pas être invoqué le cas échéant, surtout dans un cas comme celui-ci, pour

back in the same position it was in initially except for the inaccurate assurances of Ranbaxy. I see nothing in subsection 7(4) [of the Regulations] which requires a court to ignore unfairness and injustice nor would to do so be consistent with the rules of statutory interpretation.

[23] The Regulations do not prohibit directly or indirectly an amendment to an application. It only goes so far as to prohibit the operation of a stay where the application is withdrawn, discontinued or dismissed by the Court.

[24] Subsection 7(4) cannot be interpreted to mean that discontinuances or withdrawals secured by misrepresentation or even fraud should still have legal effect and deprive an innocent party of its rights.

[25] Even applying Ranbaxy's strict construction approach to the Regulations, the application at issue was not discontinued, withdrawn or dismissed. I interpret the Regulations to cover only an application as a whole and does not cover partial amendments and re-amendments.

[26] Further, as held in *Abbott Laboratories v. Canada (Minister of Health)* (2004), 36 C.P.R. (4th) 505 (F.C.), a proceeding can be reinstated. There a motion to strike was granted and the 24-month stay fell away as per subsection 7(4) of the Regulations. However, the decision was reversed by the Court of Appeal and the proceeding was reinstated. This is because, at the very least, in law the proceeding had never truly disappeared because it had not been properly dismissed by a court.

[27] Likewise, in the case at bar, but for Ranbaxy's misrepresentation, the proceedings in respect of the two patents never were intended to be terminated if the true facts were known.

[28] Therefore, the learned Prothonotary was correct in concluding that the Court had jurisdiction to permit

remettre Pfizer dans la situation où elle se trouverait n'eût été des assurances inexactes de Ranbaxy. Je ne vois rien dans le paragraphe 7(4) [du Règlement] qui oblige un tribunal à passer sous silence une iniquité ou une injustice et je ne crois pas qu'agir ainsi serait conforme aux principes d'interprétation des lois.

[23] Le Règlement n'interdit pas directement ou indirectement de modifier une demande. Il suspend seulement l'effet d'un sursis lorsque la demande est retirée, fait l'objet d'un désistement ou est rejetée par la Cour.

[24] On ne saurait interpréter le paragraphe 7(4) comme signifiant que les désistements ou les retraits obtenus par suite de fausses déclarations ou même de fraude devraient quand même avoir un effet juridique, privant ainsi une personne de bonne foi de ses droits.

[25] Même en appliquant la méthode d'interprétation stricte du Règlement proposée par Ranbaxy, force est de reconnaître que la demande en litige n'a pas été retirée ou rejetée et n'a pas fait l'objet d'un désistement. Suivant l'interprétation que je lui donne, le Règlement ne vise qu'une demande dans son ensemble et non des modifications partielles ou de nouvelles modifications.

[26] De plus, comme la Cour l'a expliqué dans la décision *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2004 CF 1049, une instance peut reprendre son cours. Dans cette affaire, une requête en radiation avait été accueillie et le délai de 24 mois ne s'appliquait plus, en raison du paragraphe 7(4) du Règlement. La décision a toutefois été infirmée par la Cour d'appel, qui a ordonné la reprise de l'instance et ce, parce qu'à tout le moins, en droit, l'instance n'avait jamais véritablement disparu étant donné que la demande n'avait pas été régulièrement rejetée par un tribunal.

[27] De même, dans le cas qui nous occupe, n'eût été les fausses déclarations de Ranbaxy, Pfizer n'aurait jamais voulu mettre fin à l'instance relative aux deux brevets si elle avait été au courant des faits véritables.

[28] Le protonotaire a donc eu raison de conclure que la Cour était compétente pour permettre à Pfizer de

Pfizer to amend its application to reinstitute proceedings in respect of patents '018 and '455.

C. Amendment

[29] Whether one considers the decision to allow the amendment as a discretionary one, having accepted Court jurisdiction, or one that should be reviewed *de novo*, the decision should stand.

[30] The cause of the amendment was Ranbaxy's misrepresentation. It ought not to be allowed to benefit from its actions. To the extent that Pfizer bears any part of the responsibility for its amendment (of which I find none), there is no substantial prejudice caused by allowing it to re-amend its application.

D. Extension of time for stay

[31] Subsection 7(5) [as am. by SOR/98-166, s. 6] of the Regulations grants the Court a discretion to extend the 24-month stay when a party has failed to reasonably cooperate in expediting the application. This is a decision by the learned Prothonotary that is within its discretion and subject to review on error in law or principle or misapprehension of the facts.

[32] There is no checklist of conduct which would constitute failure to cooperate or to expedite. Dictionary definitions are of only limited use. The Court of Appeal in *Merck Frosst Canada Inc. v. Apotex Inc.*, [1997] 2 F.C. 561 (C.A.), at paragraph 13 has only given examples of such instances. Those examples share some common characteristics in that they are unilateral, unjustified and have an adverse effect on the other party and the conduct of the litigation—as in this case.

modifier sa demande en vue de reprendre l'instance portant sur les brevets '018 et '455.

C. Modification

[29] Peu importe que l'on considère, après avoir reconnu la compétence de la Cour, que la décision de permettre la modification était une décision discrétionnaire, ou que l'on estime qu'elle devrait être réexaminée *de novo*, la décision doit être confirmée.

[30] La raison de la modification était la fausse déclaration de Ranbaxy. On ne devrait pas permettre à Ranbaxy de profiter de ses propres agissements. Dans la mesure où Pfizer doit assumer une part quelconque de responsabilité relativement à la modification en question (ce que je ne conclus pas), lui permettre de modifier de nouveau sa demande ne causerait aucun préjudice appréciable.

D. Prorogation du délai

[31] Le paragraphe 7(5) [mod. par DORS/98-166, art. 6] du Règlement confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de 24 mois si elle conclut qu'une partie n'a pas, au cours de l'instance relative à la demande, collaboré de façon raisonnable au règlement expéditif de celle-ci. Il s'agit là d'une décision qui relevait du pouvoir discrétionnaire du protonotaire et cette décision n'est susceptible de révision que si elle est entachée d'une erreur de droit ou de principe ou si elle est fondée sur une appréciation erronée des faits.

[32] Il n'existe pas de liste d'agissements qui constitueraient un défaut de collaborer au règlement expéditif de l'instance. Les définitions que l'on trouve dans les dictionnaires ont une utilité limitée. Dans l'arrêt *Merck Frosst Canada Inc. c. Apotex Inc.*, [1997] 2 C.F. 561, au paragraphe 13, la Cour d'appel donne seulement quelques exemples. Ces exemples ont certaines caractéristiques en commun en ce sens qu'il s'agit d'actes unilatéraux et injustifiés qui ont un effet préjudiciable sur la partie adverse ou le déroulement de l'instance, comme c'est le cas en l'espèce.

[33] In this instance, there was no malice or fraudulent misleading. Confusion between counsel and clients is not uncommon, particularly where several different counsel are acting for a client on related matters. It is not necessary to find malice or fraud. Here the representation was wrong—in the context of the Regulations it cannot be said that one is cooperating when one is making inaccurate statements to induce another party to act against their interest. The effect has been to delay the proceedings by causing an unnecessary amendment and resisting a re-amendment to restore the *status quo*.

[34] Therefore, I can find no reason to question the learned Prothonotary's exercise of discretion and to substitute my view, even if I had a different one, which I do not.

IV. CONCLUSION

[35] For these reasons, this appeal is dismissed with costs.

ORDER

IT IS ORDERED THAT this appeal is dismissed with costs.

[33] Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas eu de malveillance ou de tromperie frauduleuse. Il n'est pas rare que l'on confonde les avocats et les clients, surtout lorsque plusieurs avocats occupent pour un client dans des dossiers connexes. Il n'est pas nécessaire de conclure à la malveillance ou à la fraude. En l'espèce, la déclaration était inexacte et, dans le contexte du Règlement, on ne peut dire que quelqu'un collabore lorsqu'il fait des déclarations inexactes pour inciter quelqu'un d'autre à agir contre ses intérêts. Il s'en est suivi un retard dans le déroulement de l'instance parce que ces agissements ont causé une modification inutile et une opposition à une nouvelle modification visant à rétablir la situation antérieure.

[34] Je ne vois donc aucune raison de remettre en question la façon dont le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire et de remplacer son opinion par la mienne, en supposant qu'elle diffère de la sienne, ce qui n'est pas le cas.

IV. CONCLUSION

[35] Pour ces motifs, le présent appel est rejeté avec dépens.

ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ QUE le présent appel soit rejeté avec dépens.