

T-1103-01
2002 FCT 706

T-1103-01
2002 CFPI 706

Pfizer Canada Inc. (Applicant)

Pfizer Canada Inc. (demanderesse)

v.

c.

Attorney General of Canada (Respondent)

Le procureur général du Canada (défendeur)

and

et

The Canadian Drug Manufacturers' Association (Intervener)

L'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques (intervenante)

T-1104-01

T-1104-01

Schering Canada Inc. (Applicant)

Schering Canada Inc. (demanderesse)

v.

c.

The Attorney General of Canada (Respondent)

Le procureur général du Canada (défendeur)

T-1120-01

T-1120-01

Pfizer Canada Inc. (Applicant)

Pfizer Canada Inc. (demanderesse)

v.

c.

Attorney General of Canada (Respondent)

Le procureur général du Canada (défendeur)

and

et

The Canadian Drug Manufacturers' Association (Intervener)

L'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques (intervenante)

INDEXED AS: PFIZER CANADA INC. v. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (T.D.)

RÉPERTORIÉ: PFIZER CANADA INC. c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (1^{RE} INST.)

Trial Division, Blanchard J.—Ottawa, April 15 and June 25, 2002.

Section de première instance, juge Blanchard—Ottawa, 15 avril et 25 juin 2002.

Patents — Registration — Pursuant to Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 4(4), patents herein ineligible for inclusion in patent register as filing date of patent applications in Canada not preceding filing date of supplemental new drug submissions — “Filing date” referring solely to Canadian filing date, not priority date or date of filing in Unites States.

Brevets — Enregistrement — Suivant l'art. 4(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), les brevets dont il est question en l'espèce ne pouvaient être ajoutés au registre des brevets puisque la date de dépôt des demandes de brevet au Canada n'était pas antérieure à celle de la présentation supplémentaire de drogue nouvelle — Les mots «date de dépôt» font référence uniquement à la date de dépôt d'une demande au Canada et non à une date de dépôt prioritaire ou à une date de dépôt aux États-Unis.

Construction of Statutes — Interpretation of “filing date” in Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 4(4) — In case of ambiguity or contradiction in two official versions of enactment, plain, unequivocal version (French version herein) favoured — Courts have also adopted approach favouring more narrow meaning over broader one in practice of attempting to find shared or common meaning in two versions — Patents herein ineligible for inclusion in patent register as filing date of patent applications in Canada not preceding filing date of supplemental new drug submissions.

The Minister of Health’s delegate refused to list the applicants’ patents on the patent register because they did not meet the timing requirements of subsection 4(4) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*: the filing date of the patent applications did not precede the filing date of the supplemental new drug submissions. U.S. patent applications had been filed with respect to all of the patents at issue herein.

In all three cases, the applicants argue that the “filing date” set out in subsection 4(4) of the Regulations should be interpreted to be the priority filing date, which would be the date of filing in the United States, not the Canadian filing date.

The issue was whether the words “filing date” in subsection 4(4) of the Regulations refer solely to the filing date of an application in Canada or whether they can also refer to a priority filing date.

These were applications for judicial review of the Minister of Health’s decisions refusing to list the patents on the patent register.

Held, the applications should be dismissed.

The standard of review herein was that of correctness.

Any ambiguity that may have been created by the use of the indefinite article in the English version of Regulation, subsection 4(4) (“a” instead of “the”) was dispelled by the French version, which uses a definite article and reads “*dont la date de dépôt est antérieure*”. Where one version is itself ambiguous, while the other is plain and unequivocal, the courts have favoured the latter. The courts have also adopted an approach that would favour a more narrow meaning over a broader one in the practice of attempting to find a shared or

Interprétation des lois — Interprétation des mots «date de dépôt» figurant à l’art. 4(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) — Lorsqu’il y a une ambiguïté ou une contradiction entre deux versions officielles d’un texte législatif, la version claire et non équivoque est favorisée (la version française en l’espèce) — Les tribunaux ont également adopté une approche qui favorise un sens plus étroit lorsqu’il est question de tenter de trouver un sens commun entre deux versions d’un texte — Les brevets dont il est question en l’espèce ne pouvaient être ajoutés au registre des brevets puisque la date de dépôt des demandes de brevet au Canada n’était pas antérieure à celle de la présentation supplémentaire de drogue nouvelle.

Le représentant du ministre de la Santé a refusé d’ajouter certains brevets des demanderesse au registre des brevets parce qu’ils ne respectaient pas les délais requis par le paragraphe 4(4) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*: la date de dépôt des demandes de brevet n’était pas antérieure à celle de la présentation supplémentaire de drogue nouvelle. Des demandes de brevets américains ont été déposées relativement à tous les brevets dont il est question en l’espèce.

Dans les trois cas, les demanderesse soutiennent que la «date de dépôt» prévue au paragraphe 4(4) du Règlement devrait être interprétée comme la date de dépôt prioritaire, ce qui correspondrait à la date de dépôt aux États-Unis et non à la date de dépôt au Canada.

La question en litige consistait à savoir si les mots «date de dépôt», figurant au paragraphe 4(4) du Règlement, font référence uniquement à la date de dépôt d’une demande de brevet au Canada ou s’ils peuvent également faire référence à une date de dépôt prioritaire.

Il s’agissait de demandes de contrôle judiciaire des décisions par lesquelles le ministre de la Santé a refusé d’ajouter les brevets au registre des brevets.

Jugement: les demandes sont rejetées.

La norme de contrôle appropriée en l’espèce était celle de la décision correcte.

L’ambiguïté qui peut avoir été créée par l’emploi de l’article indéfini dans la version anglaise du paragraphe 4(4) du Règlement («a» au lieu de «the») a été corrigée par la version française qui emploie l’article défini et qui est ainsi rédigée: «dont la date de dépôt est antérieure». Dans le cas où une version en elle-même est ambiguë alors que l’autre est claire et non équivoque, les tribunaux ont favorisé cette dernière version. Ils ont également adopté une approche qui favoriserait un sens plus étroit lorsqu’il est question de tenter

common meaning in the two versions. The French version herein lends support to the respondent's position that the term "filing date" refers solely to one date, namely the Canadian filing date. The narrower meaning as reflected in the French version of the enactment was favoured. Adopting a narrower meaning, and interpreting "filing date" to mean the "Canadian filing date" is also consistent with the intention of Parliament since the term "filing date" is expressly defined in the *Patent Act* as the Canadian filing date.

"Filing date" is not defined in the Regulations but is defined in section 2 and subsection 28(1) of the *Patent Act*. The definition of "filing date" in section 2 of the *Patent Act* is exhaustive and unambiguous: the date on which a patent application is filed in Canada and not the priority date. In addition, the French version leaves no doubt that "filing date" refers to the Canadian filing date as defined in section 28. Furthermore, the term "filing date" is consistently used in the *Patent Act* to refer to the date on which the application is filed in Canada. The Act uses the term "claim date", not the term "filing date", to refer to a previously filed application or the priority date. And the definition of "claim date" in section 2 of the Act would be meaningless if the term "filing date" and "priority date" could be used interchangeably. Had the Governor in Council intended to refer to the priority date in subsection 4(4) of the Regulations, the term "claim date" would have been used. The words "a filing date", read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense, harmoniously with the scheme of the Act and the intention of Parliament, should be interpreted to be exhaustive and refer to the filing date for an application for patent in Canada. The case of *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (F.C.T.D.), wherein, in considering former section 28 of the Act, it was held that a Canadian patent is entitled to the benefit of a priority filing date, was distinguished.

Since it was determined that subsection 4(4) of the Regulations and section 2 and subsection 28(1) of the Act are clear and unambiguous, there was no need to have recourse to the international conventions as intrinsic aids to interpretation. Even so, the Minister's interpretation of those provisions was not inconsistent with the Paris Convention, the *North American Free Trade Agreement* or with the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

de trouver un sens commun entre les deux versions d'un texte législatif. La version française en l'espèce étaye la position du défendeur selon laquelle l'expression «*filing date*» («date de dépôt») fait référence uniquement à une date, à savoir la date de dépôt au Canada. Le sens plus étroit de la version française du texte législatif a été favorisé. L'adoption d'un sens étroit et l'interprétation de «date de dépôt» de façon à signifier «date de dépôt au Canada» sont compatibles avec l'intention du législateur puisque l'expression «date de dépôt» est expressément définie dans la *Loi sur les brevets* comme la date de dépôt au Canada.

L'expression «date de dépôt» n'est pas définie dans le Règlement, mais plutôt à l'article 2 et au paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*. La définition de «date de dépôt» à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* est exhaustive et non ambiguë: la date à laquelle une demande de brevet est déposée au Canada et non la date prioritaire. De plus, la version française ne laisse aucun doute que la «date de dépôt» fait référence à la date de dépôt au Canada selon la définition de l'article 28. De plus, l'expression «date de dépôt» est constamment employée dans la *Loi sur les brevets* pour faire référence à la date à laquelle la demande est déposée au Canada. La version anglaise de la Loi emploie l'expression «*claim date*» («date de la revendication») et non l'expression «*filing date*» («date de dépôt») pour faire référence à une demande antérieurement déposée ou à la date prioritaire. Et la définition de «*claim date*» à l'article 2 de la Loi serait vide de sens si les expressions «date de dépôt» et «date prioritaire» pouvaient être employées de façon interchangeable. Si le gouverneur en conseil avait eu l'intention de faire référence à la date prioritaire au paragraphe 4(4) du Règlement, l'expression «*claim date*» aurait été employée. Les mots «date de dépôt», lus dans leur contexte entier et selon leur sens grammatical et ordinaire, harmonieusement avec le modèle de la Loi et l'intention du législateur, devraient être interprétés comme étant exhaustifs et comme faisant référence à la date de dépôt d'une demande de brevet au Canada. Une distinction a été faite avec la décision *Bayer AG c. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (C.F. 1^{re} inst.) où la Cour, en examinant l'ancien article 28 de la Loi, a conclu qu'un brevet canadien donnait droit au bénéfice de la date de dépôt prioritaire.

Comme il a été décidé que le paragraphe 4(4) du Règlement et l'article 2 ainsi que le paragraphe 28(1) de la Loi sont clairs et non ambigus, il n'était pas nécessaire d'avoir recours aux conventions internationales comme outils intrinsèques pour leur interprétation. Même dans un tel cas, l'interprétation qu'a faite le ministre de ces dispositions n'était pas incompatible avec la *Convention de Paris*, l'*Accord de libre-échange nord-américain* ou l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

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

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

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

Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 28.

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 2 “claim date” (as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 26), “filing date” (as enacted *idem*), 27(1) (as am. *idem*, s. 31), 28 (as am. *idem*, s. 33), 28.1 (as enacted *idem*), 28.2 (as enacted *idem*), 28.3 (as enacted *idem*), 28.4 (as enacted *idem*).

Patent Cooperation Treaty, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22.

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

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

DISTINGUISHED:

Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23; 156 F.T.R. 303 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

R. v. Cook, [1998] 2 S.C.R. 597; (1998), 164 D.L.R. (4th) 1; [1999] 5 W.W.R. 582; 112 B.C.A.C. 1; 57 B.C.L.R. (3d) 215; 128 C.C.C. (3d) 1; 230 N.R. 83; *Daniels v. White and The Queen*, [1968] S.C.R. 517; (1968), 2 D.L.R. (3d) 1; 64 W.W.R. 385; [1969] 1 C.C.C. 299; 6 C.N.L.C. 199; 4 C.R.N.S. 176.

REFERRED TO:

Tupper v. The Queen, [1967] S.C.R. 589; (1967), 63 D.L.R. (2d) 289; [1968] 1 C.C.C. 253; 2 C.R.N.S. 35; *Merck & Co. v. Canada (Attorney General)* (1999), 176 F.T.R. 21 (F.C.T.D.); *affd sub nom. Merck & Co. v.*

LOIS ET RÈGLEMENTS

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

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1867 N.U.R.T. 3, art. 2.

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

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 «date de dépôt» (édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 26), 27(1) (mod., *idem*, art. 31), 28 (mod., *idem*, art. 33), 28.1 (édicte, *idem*), 28.2 (édicte, *idem*), 28.3 (édicte, *idem*), 28.4 (édicte, *idem*).

Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 28.

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

Traité de coopération en matière de brevets, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22.

JURISPRUDENCE

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; *Bayer AG c. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23; 156 F.T.R. 303 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597; (1998), 164 D.L.R. (4th) 1; [1999] 5 W.W.R. 582; 112 B.C.A.C. 1; 57 B.C.L.R. (3d) 215; 128 C.C.C. (3d) 1; 230 N.R. 83; *Daniels c. White and The Queen*, [1968] R.C.S. 517; (1968), 2 D.L.R. (3d) 1; 64 W.W.R. 385; [1969] 1 C.C.C. 299; 6 C.N.L.C. 199; 4 C.R.N.S. 176.

DÉCISIONS CITÉES:

Tupper c. The Queen, [1967] R.C.S. 589; (1967), 63 D.L.R. (2d) 289; [1968] 1 C.C.C. 253; 2 C.R.N.S. 35; *Merck & Co. c. Canada (Procureur général)* (1999), 176 F.T.R. 21 (C.F. 1^{re} inst.); *conf. sub nom. Merck & Co. c.*

Nu-Pharm Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 138; 254 N.R. 68 (F.C.A.).

AUTHORS CITED

Côté, Pierre-André. *Interpretation of Legislation in Canada*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 2000.

Driedger, E. A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.

APPLICATIONS for judicial review of the Minister's decisions that the applicants' patents were ineligible for inclusion on the patent register as they did not meet the regulatory requirements of subsection 4(4) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*. Applications dismissed.

APPEARANCES:

Anthony G. Creber and Jennifer L. Wilkie for applicants.

Marie Crowley for respondent.

Edward J. B. Hore for intervenor.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, for applicants.

Deputy Attorney General of Canada for respondent.

Hazzard & Hore, Toronto, for intervenor.

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

[1] BLANCHARD J.: The Court has before it three applications for judicial review of decisions of the Minister of Health wherein the Minister's delegate refused to list certain Canadian patents on the patent register maintained pursuant to the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, as amended, (the Regulations). The Minister decided that the patents were ineligible for inclusion on the patent register as they did not meet the regulatory requirements of subsection 4(4) [as am. by SOR/98-166, s. 3] of the Regulations.

[2] In accordance with subsection 4(4) of the Regulations, first persons such as the applicants, may,

Nu-Pharm Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 138; 254 N.R. 68 (C.A.F.).

DOCTRINE

Côté, Pierre-André, *Interprétation des lois*, 3^e éd. Montréal: Éditions Thémis, 1999.

Driedger, E. A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.

DEMANDES de contrôle judiciaire des décisions du ministre selon lesquelles les brevets des demanderessees ne pouvaient être ajoutés au registre des brevets parce qu'ils ne respectaient pas les exigences réglementaires du paragraphe 4(4) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Demandes rejetées.

ONT COMPARU:

Anthony G. Creber et Jennifer L. Wilkie pour les demanderessees.

Marie Crowley pour le défendeur.

Edward J. B. Hore pour l'intervenante.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, pour les demanderessees.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Hazzard & Hore, Toronto, pour l'intervenante.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et ordonnance rendu par

[1] LE JUGE BLANCHARD: La Cour est saisie de trois demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par le ministre de la Santé dans lesquelles le représentant du ministre a refusé d'ajouter certains brevets canadiens au registre des brevets tenu en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, dans sa version modifiée, (le Règlement). Le ministre a décidé que les brevets ne pouvaient être ajoutés au registre des brevets puisqu'ils ne respectaient pas les exigences réglementaires prévues au paragraphe 4(4) [mod. par DORS/98-166, art. 3] du Règlement.

[2] Conformément au paragraphe 4(4) du Règlement, les premières personnes, comme les demanderessees,

after the date of filing of a submission for a notice of compliance (NOC), and within 30 days after the issuance of a patent that was issued on the basis of an application that has a filing date that precedes the date of filing of the submission, submit a patent list or an amendment to an existing patent list.

[3] The Minister interpreted the words “filing date” in subsection 4(4) of the Regulations to refer solely to the filing date of an application for patent in Canada and found the patents ineligible for inclusion on the patent register as the filing date of the patent application did not precede the filing date of the supplemental new drug submission.

Facts

[4] The following is a chronology of the factual situation of each application.

T-1103-01, Applicant: Pfizer Canada Inc. (hereinafter Pfizer), Product: Zithromax azithromycin dihydrate (hereinafter Zithromax)

[5] Pfizer is a company that carries on business as a manufacturer and distributor of pharmaceutical products.

[6] On April 29, 1994, U.S. patent application 80/235,069 was filed in the United States relating to new oral dosage form of Zithromax. This new oral dosage form does not exhibit an adverse food effect, which means that it can be taken without regard to meals.

[7] On September 15, 1994, Pfizer filed, in Canada, a supplemental new drug submission for a new oral dosage form of Zithromax, 250 mg tablets. This submission was approved and an NOC was issued on February 21, 1996.

[8] On April 27, 1995, Pfizer filed a Canadian patent application 2148071 in respect of the new Zithromax tablets dosage form (the Canadian filing date). The

peuvent, après le dépôt de la demande d’avis de conformité et dans les 30 jours suivant la délivrance d’un brevet qui est fondée sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’avis de conformité, soumettre une liste de brevets ou une modification apportée à une liste de brevets.

[3] Selon le ministre, les mots «date de dépôt» du paragraphe 4(4) du Règlement font référence uniquement à la date du dépôt de la demande du brevet au Canada et il a conclu que les brevets ne pouvaient être ajoutés au registre des brevets puisque la date de dépôt de la demande de brevet n’était pas antérieure à celle de la présentation supplémentaire de drogue nouvelle.

Faits

[4] Voici une chronologie des faits relatifs à chaque demande.

T-1103-01, demanderesse: Pfizer Canada Inc. (ci-après Pfizer), produit: Zithromax, dihydrate d’azithromycine (ci-après Zithromax)

[5] Pfizer constitue une société qui exploite une entreprise de fabrication et de distribution de produits pharmaceutiques.

[6] Le 29 avril 1994, une demande de brevet américain 80/235,069 a été déposée aux États-Unis au sujet de nouvelles unités posologiques orales de Zithromax. Ces nouvelles unités posologiques orales ne présentent pas d’effet indésirable à la prise de nourriture, ce qui signifie qu’elles peuvent être prises sans égard aux repas.

[7] Le 15 septembre 1994, Pfizer a déposé au Canada une présentation supplémentaire de drogue nouvelle pour de nouvelles unités posologiques orales de Zithromax, des comprimés de 250 mg. Cette présentation a été approuvée, et un avis de conformité a été émis le 21 février 1996.

[8] Le 27 avril 1995, Pfizer a déposé une demande de brevet canadien n° 2148071 à l’égard de nouveaux comprimés en unités posologiques de Zithromax (la date

patent was issued on October 17, 2000 (the '071 patent).

[9] On March 6, 1996, Pfizer filed another supplemental new drug submission for a new dosage strength of Zithromax, namely 600 mg tablets. This submission was approved and an NOC was issued on April 17, 1997.

[10] On November 13, 2000, Pfizer sought to have the '071 patent added to the patent register in respect of the Zithromax 250 mg and 600 mg tablets.

[11] By letter dated November 23, 2000, the Minister advised Pfizer that the '071 patent was eligible for listing in respect of Zithromax 600 mg tablets but could not add the 250 mg tablets as the Canadian filing date of the patent application (April, 27, 1995) does not precede the date of filing of the submission for the 250 mg tablets (September 15, 1994).

T-1120-01, Applicant: Pfizer, Product: Lipitor atorvastatin calcium (hereinafter Lipitor)

[12] Pfizer, through Parke-Davis Canada, the previous manufacturer and co-marketer, sought approval for a new drug, known as Lipitor, a lipid metabolism regulator.

[13] On July 17, 1995, U.S. patent application 60/001,452 was filed in the United States relating to this invention.

[14] On June 21, 1996, Pfizer filed a new drug submission for its Lipitor 10, 20 and 40 mg tablets. On February 19, 1997, the submission was approved and an NOC was issued. Further submissions were filed on September 25, 1997, December 31, 1998 and December 16, 2000. NOCs for these submissions were issued respectively on January 12, 1999, June 16, 2000 and December 8, 2000.

de dépôt au Canada). Le brevet a été délivré le 17 octobre 2000 (le brevet '071).

[9] Le 6 mars 1996, Pfizer a déposé une autre présentation supplémentaire de drogue nouvelle pour une nouvelle dose de Zithromax, à savoir des comprimés de 600 mg. Cette présentation a été approuvée, et un avis de conformité a été émis le 17 avril 1997.

[10] Le 13 novembre 2000, Pfizer a cherché à obtenir l'ajout du brevet '071 au registre des brevets relativement aux comprimés de 250 mg et de 600 mg de Zithromax.

[11] Au moyen d'une lettre datée du 23 novembre 2000, le ministre a informé Pfizer que le brevet '071 pouvait être ajouté à la liste relativement aux comprimés de 600 mg de Zithromax, mais non pas relativement aux comprimés de 250 mg puisque la date de dépôt au Canada de la demande de brevet (27 avril 1995) n'était pas antérieure à la date de dépôt de la demande relative aux comprimés de 250 mg (15 septembre 1994).

T-1120-01, demanderesse: Pfizer, produit: Lipitor, calcium d'atorvastatine (ci-après Lipitor)

[12] Pfizer, par l'entremise de Parke-Davis Canada, l'ancien fabricant et copromoteur, a cherché à obtenir l'approbation d'un nouveau médicament, connu comme le Lipitor, un régulateur du métabolisme lipidique.

[13] Le 17 juillet 1995, une demande de brevet américain 60/001,452 a été déposée aux États-Unis en rapport avec cette invention.

[14] Le 21 juin 1996, Pfizer a déposé une présentation de drogue nouvelle pour ses comprimés de 10, de 20 et de 40 mg de Lipitor. Le 19 février 1997, la présentation a été approuvée et un avis de conformité a été émis. D'autres présentations ont été déposées le 25 septembre 1997, le 31 décembre 1998 et le 16 décembre 2000. Les avis de conformité pour ces présentations ont été émis respectivement le 12 janvier 1999, le 16 juin 2000 et le 8 décembre 2000.

[15] On July 8, 1996, a Canadian patent application was filed and on April 17, 2001, the 2220018 patent (the '018 patent) was issued.

[16] On May 2, 2001, Pfizer sought to have the '018 patent added on the patent register.

[17] By letter dated May 23, 2001, the Minister stated that the '018 patent could not be added to the patent register as the Canadian filing date of the patent application (July 8, 1996) for the '018 patent did not precede the date of filing of the submission (June 21, 1996).

T-1104, Applicant: Schering Canada Inc. (hereinafter Schering), product: Rebetron ribavirin/interferon alfa 2-b (hereinafter Rebetron)

[18] Schering is a company that carries on business as a manufacturer and distributor of pharmaceutical products. Rebetron is a product used in the treatment of the hepatitis C virus.

[19] This new product was under development in 1997. As part of this development, inventions were made by Schering's scientists relating to a new formulation for the Rebetron capsules. On December 22, 1997, U.S. patent applications 08/997,172 and 08/997,169 were filed relating to these inventions.

[20] On April 27, 1998, Schering filed a new drug submission even though the clinical work had not yet been completed. On October 28, 1998, Schering filed another submission for the naive indicator for this product. NOCs for these submissions were issued respectively on February 26, 1999 and April 22, 1999.

[21] On December 21, 1998, Canadian patent applications were filed, which resulted in the issuance of the 2287056 patent (the '056 patent) and the 2,300,452 patent (the '452 patent).

[22] On August 15, 2000 and on November 28, 2000, Schering sought to have the '056 patent and '452 patent respectively added to the patent register. By letters dated

[15] Le 8 juillet 1996, une demande de brevet canadien a été déposée et, le 17 avril 2001, le brevet 2220018 (le brevet '018) a été délivré.

[16] Le 2 mai 2001, Pfizer a cherché à obtenir l'ajout du brevet '018 au registre des brevets.

[17] Au moyen d'une lettre datée du 23 mai 2001, le ministre a déclaré que le brevet '018 ne pouvait être ajouté au registre des brevets puisque la date de dépôt au Canada de la demande de brevet (8 juillet 1996) pour le brevet '018 n'était pas antérieure à la date de dépôt de la présentation (21 juin 1996).

T-1104, demanderesse: Schering Canada Inc. (ci-après Schering), produit: Rebetron, ribavirine et interféron (ci-après Rebetron)

[18] Schering constitue une société qui exploite une entreprise de fabrication et de distribution de produits pharmaceutiques. Le Rebetron constitue un produit utilisé dans le traitement du virus de l'hépatite C.

[19] Ce nouveau produit était en cours de mise au point en 1997. Dans le cadre de cette mise au point, des inventions ont été créées par les scientifiques de Schering en ce qui concerne une nouvelle préparation de gélules de Rebetron. Le 22 décembre 1997, des demandes de brevets américains 08/997,172 et 08/997,169 ont été déposées pour ces inventions.

[20] Le 27 avril 1998, Schering a déposé une présentation de drogue nouvelle même si le travail clinique n'était pas encore terminé. Le 28 octobre 1998, Schering a déposé une autre présentation en ce qui concerne l'indicateur novice de ce produit. Les avis de conformité de ces présentations ont été émis respectivement le 26 février 1999 et le 22 avril 1999.

[21] Le 21 décembre 1998, des demandes de brevets canadiens ont été déposées, et les brevets 2287056 (brevet '056) et 2300452 (le brevet '452) ont été délivrés.

[22] Le 15 août 2000 et le 28 novembre 2000, Schering a cherché à faire ajouter le brevet '056 et le brevet '452, respectivement, au registre des brevets. Au

September 7, 2000 and December 11, 2000, the Minister rejected the listing of both patents on the basis that the Canadian filing date of the patent applications (December 21, 1998) did not precede the filing date of the submissions (April 27, 1998).

Patent Application Filing Dates

[23] In all three cases, the applicants argue that the “filing date” set out in subsection 4(4) of the Regulations should be interpreted to be the priority filing date, which would be the date of filing in the United States, and not the Canadian filing date.

[24] In a letter dated January 23, 2001, counsel for the Minister of Health advised the applicant Pfizer that the current policy relating to filing dates may be subject to change since the matter was being referred for policy consultation.

[25] The Therapeutic Products Program (TPP) of the Ministry of Health then proposed an amendment to the Patent Medicines (Notice of Compliance) Guidance Document by letter dated February 12, 2001. The letter sought input from “Main Trade Associations”, including the intervenor to the within applications. The proposed amendment would henceforth consider “filing date” to include priority date.

[26] Following the consultation exercise, the Minister declined to implement the proposed changes which had the effect of maintaining the practice that the priority date could not be used to meet the timing requirements under subsection 4(4) of the Regulations. An issue analysis on the subject entitled “Patent Application Filing Dates, Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations” was circulated to all stakeholders.

[27] The Canadian Drug Manufacturers Association (CDMA), an association representing generic drug manufacturers with respect to business, political and legal issues, was added as an intervenor by order of this Court dated October 26, 2001. The order provided that the intervenor’s right to appeal should be decided by the judge hearing the applications for judicial review.

moyen de lettres datées du 7 septembre 2000 et du 11 décembre 2000, le ministre a rejeté la demande d’ajout au registre au motif que la date de dépôt au Canada des demandes de brevets (21 décembre 1998) n’était pas antérieure à la date de dépôt des présentations (27 avril 1998).

Dates de dépôt des demandes de brevets

[23] Dans les trois cas, les demanderesse soutiennent que la «date de dépôt» prévue au paragraphe 4(4) du Règlement devrait être interprétée comme la date de dépôt prioritaire, ce qui correspondrait à la date de dépôt aux États-Unis et non à la date de dépôt au Canada.

[24] Dans une lettre datée du 23 janvier 2001, l’avocate du ministre de la Santé a informé la demanderesse Pfizer que la politique actuelle liée aux dates de dépôt pouvait changer puisque la question avait été renvoyée pour consultation.

[25] Le Programme des produits thérapeutiques du ministère de la Santé a alors proposé une modification au document d’orientation sur les médicaments brevetés (avis de conformité) au moyen d’une lettre datée du 12 février 2001. La lettre souhaitait la participation des [TRADUCTION] «principales associations professionnelles», dont l’intervenante aux présentes demandes. La modification proposée ferait désormais en sorte que la date prioritaire soit englobée dans la «date de dépôt».

[26] À la suite de l’exercice de consultation, le ministre a refusé de mettre en œuvre les changements proposés, ce qui a eu pour effet de maintenir la pratique selon laquelle la date prioritaire ne pouvait être utilisée afin de respecter les délais requis en vertu du paragraphe 4(4) du Règlement. Une analyse de la question intitulée «Date de dépôt d’une demande de brevet, Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)» a été transmise à tous les intervenants.

[27] L’Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques (ACFPP), une association représentant des fabricants de médicaments génériques en ce qui concerne les questions d’ordre commercial, politique et juridique, a été ajoutée à titre d’intervenante par ordonnance de cette Cour datée du 26 octobre 2001. L’ordonnance prévoyait que le droit d’appel de

Legislative Framework

[28] It is useful to reproduce the pertinent statutory and regulatory provisions.

[29] The Minister of Health is the authority responsible for creating and maintaining the patent register, pursuant to section 3 [as am. by SOR/98-166, s. 2] of the Regulations:

3. (1) The Minister shall maintain a register of any information submitted under section 4. To maintain it, the Minister may refuse to add or may delete any information that does not meet the requirements of that section.

Subsection 4(4) of the Regulations reads as follows:

4. (1) . . .

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

Although the term “filing date” is not defined in the Regulations, it is defined in section 2 [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 26] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, as amended:

2. . . .

“filing date” means, in relation to an application for a patent in Canada, the date on which the application is filed, as determined in accordance with section 28.

Section 28 [as am. *idem*, s. 33] of the *Patent Act* reads as follows:

28. (1) The filing date of an application for a patent in Canada is the date on which the Commissioner receives the documents, information and fees prescribed for the purposes of this section or, if they are received on different dates, the last date.

(2) The Commissioner may, for the purposes of this section, deem prescribed fees to have been received on a date earlier than the date of their receipt if the Commissioner considers it just to do so.

l'intervenante devrait être tranché par le juge entendant les demandes de contrôle judiciaire.

Cadre législatif

[28] Il est utile de reproduire les dispositions législatives et réglementaires pertinentes.

[29] Le ministre de la Santé représente l'autorité responsable de créer et de tenir le registre des brevets en vertu de l'article 3 [mod. par DORS/98-166, art. 2] du Règlement:

3. (1) Le ministre tient un registre des renseignements fournis aux termes de l'article 4. À cette fin, il peut refuser d'y ajouter ou en supprimer tout renseignement qui n'est pas conforme aux exigences de cet article.

Le paragraphe 4(4) du Règlement est ainsi rédigé:

4. (1) [. . .]

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

Bien que la «date de dépôt» ne soit pas définie dans le Règlement, elle est définie à l'article 2 [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 26] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, dans sa version modifiée:

2. [. . .]

«date de dépôt» La date du dépôt d'une demande de brevet, déterminée conformément à l'article 28.

L'article 28 [mod., *idem*, art. 33] de la *Loi sur les brevets* est ainsi rédigé:

28. (1) La date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l'application du présent article. S'ils sont reçus à des dates différentes, il s'agit de la dernière d'entre elles.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire peut, s'il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues.

[30] Sections 28.1 to 28.4 of the *Patent Act* [as enacted *idem*] deal essentially with previously regularly filed claims in Canada and in other countries.

28.1 (1) The date of a claim in an application for a patent in Canada (the “pending application”) is the filing date of the application, unless

(a) the pending application is filed by

(i) a person who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or for Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim, or

(ii) a person who is entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party and who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or for any other country that by treaty, convention or law affords similar protection to citizens of Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim;

(b) the filing date of the pending application is within twelve months after the filing date of the previously regularly filed application; and

(c) the applicant has made a request for priority on the basis of the previously regularly filed application.

(2) In the circumstances described in paragraphs (1)(a) to (c), the claim date is the filing date of the previously regularly filed application.

28.2 (1) The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada (the “pending application”) must not have been disclosed

(a) more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

(b) before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

(c) in an application for a patent that is filed in Canada by a person other than the applicant, and has a filing date that is before the claim date; or

[30] Les articles 28.1 à 28.4 de la *Loi sur les brevets* [édictees, *idem*] traitent essentiellement des revendications antérieurement déposées de façon régulière au Canada et dans d’autres pays.

28.1 (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si:

a) la demande est déposée, selon le cas:

(i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication,

(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;

b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement;

c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas:

a) plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a);

(d) in an application (the “co-pending application”) for a patent that is filed in Canada by a person other than the applicant and has a filing date that is on or after the claim date if

(i) the co-pending application is filed by

(A) a person who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or for Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim, or

(B) a person who is entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party and who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or for any other country that by treaty, convention or law affords similar protection to citizens of Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim,

(ii) the filing date of the previously regularly filed application is before the claim date of the pending application,

(iii) the filing date of the co-pending application is within twelve months after the filing date of the previously regularly filed application, and

(iv) the applicant has, in respect of the co-pending application, made a request for priority on the basis of the previously regularly filed application.

(2) An application mentioned in paragraph (1)(c) or a co-pending application mentioned in paragraph (1)(d) that is withdrawn before it is open to public inspection shall, for the purposes of this section, be considered never to have been filed.

28.3 The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada must be subject-matter that would not have been obvious on the claim date to a person skilled in the art or science to which it pertains, having regard to

(a) information disclosed more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere; and

d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a) si:

(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas:

(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a),

(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,

(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa a),

(iii) à la date de dépôt de la demande, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,

(iv) cette personne a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

(2) Si la demande de brevet visée à l’alinéa (1)c) ou celle visée à l’alinéa (1)d) a été retirée avant d’être devenue accessible au public, elle est réputée, pour l’application des paragraphes (1) ou (2), n’avoir jamais été déposée.

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication:

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

(b) information disclosed before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere.

28.4 (1) For the purposes of sections 28.1, 28.2 and 78.3, an applicant for a patent in Canada may request priority in respect of the application on the basis of one or more previously regularly filed applications.

(2) The request for priority must be made in accordance with the regulations and the applicant must inform the Commissioner of the filing date, country of filing and number of each previously regularly filed application on which the request is based.

(3) An applicant may, in accordance with the regulations, withdraw a request for priority, either entirely or with respect to one or more previously regularly filed applications.

(4) Where two or more applications have been previously regularly filed as described in paragraph 28.1(1)(a), subparagraph 28.2(1)(d)(i) or paragraph 78.3(1)(a) or (2)(a), either in the same country or in different countries,

(a) paragraph 28.1(1)(b), subparagraph 28.2(1)(d)(iii) or paragraph 78.3(1)(b) or (2)(b), as the case may be, shall be applied using the earliest filing date of the previously regularly filed applications; and

(b) subsection 28.1(2), subparagraph 28.2(1)(d)(ii) or paragraph 78.3(1)(d) or (2)(d), as the case may be, shall be applied using the earliest filing date of the previously regularly filed applications on the basis of which a request for priority is made.

(5) A previously regularly filed application mentioned in section 28.1 or 28.2 or subsection 78.3(1) or (2) shall, for the purposes of that section or subsection, be considered never to have been filed if

(a) it was filed more than twelve months before the filing date of

- (i) the pending application, in the case of section 28.1,
- (ii) the co-pending application, in the case of section 28.2,
- (iii) the later application, in the case of subsection 78.3(1), or
- (iv) the earlier application, in the case of subsection 78.3(2);

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

28.4 (1) Pour l'application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière.

(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.

(3) Il peut, selon les modalités réglementaires, la retirer à l'égard de la demande déposée antérieurement; dans les cas où la demande de priorité est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l'égard de toutes celles-ci ou d'une ou de plusieurs d'entre elles.

(4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non:

a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l'application de l'alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et des alinéas 78.3(1)b) et (2)b), selon le cas;

b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l'application du paragraphe 28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)d)(ii) et des alinéas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas.

(5) Pour l'application des articles 28.1 et 28.2 et des paragraphes 78.3(1) et (2), une demande de brevet déposée antérieurement est réputée ne pas l'avoir été si les conditions suivantes sont réunies:

a) la demande a été déposée plus de douze mois avant la date de dépôt de la demande à l'égard de laquelle une demande de priorité a été présentée;

(b) before the filing date referred to in paragraph (a), another application

(i) is filed by the person who filed the previously regularly filed application or by the agent, legal representative or predecessor in title of that person,

(ii) is filed in or for the country where the previously regularly filed application was filed, and

(iii) discloses the subject-matter defined by the claim in the application mentioned in paragraph (a); and

(c) on the filing date of the other application mentioned in paragraph (b) or, if there is more than one such application, on the earliest of their filing dates, the previously regularly filed application

(i) has been withdrawn, abandoned or refused without having been opened to public inspection and without leaving any rights outstanding, and

(ii) has not served as a basis for a request for priority in any country, including Canada.

The Minister's decision

[31] The Minister's decision in each of the three applications is that the patent in question was not eligible for listing on the patent register as it did not meet the timing requirements of subsection 4(4) of the Regulations. While the patent list was submitted within 30 days of the issuance of the patent, the filing date of the patent application in Canada did not precede the date of filing of the new drug submission.

[32] By order of this Court dated December 28, 2001, the three within applications for judicial review and contained in Court files T-1103-01, T-1104-01 and T-1120-01 were ordered to be heard together on an expedited basis.

Issues

[33] The only issue to be determined is whether the words "filing date" in subsection 4(4) of the Regulations refer solely to the filing date of an application for patent

b) avant la date de dépôt de la demande à l'égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, une autre demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication de celle-ci a été déposée:

(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée, ou par l'agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit de celle-ci,

(ii) dans le pays ou pour le pays où l'a été la demande antérieurement déposée;

c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s'il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été accessible pour consultation et sans laisser subsister de droits, et n'a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.

La décision du ministre

[31] Selon la décision du ministre relative à chacune des trois demandes, chaque brevet en question ne pouvait être ajouté au registre des brevets puisqu'il ne respectait pas les conditions relatives au délai du paragraphe 4(4) du Règlement. Bien que la liste de brevets ait été présentée au cours des 30 jours suivant la délivrance du brevet, la date de dépôt de la demande de brevet au Canada n'était pas antérieure à la date de dépôt de la présentation de drogue nouvelle.

[32] Par ordonnance de cette Cour datée du 28 décembre 2001, les trois présentes demandes de contrôle judiciaire contenues dans les dossiers de la Cour T-1103-01, T-1104-01 et T-1120-01 devaient être entendues ensemble de façon accélérée.

Questions en litige

[33] L'unique question en litige est celle qui consiste à savoir si les mots «date de dépôt», figurant au paragraphe 4(4) du Règlement, font référence

in Canada or whether they can also refer to a priority filing date.

Standard of Review

[34] There is no dispute as to the applicable standard of review. The issue before me deals with the interpretation of a regulatory provision and involves a question of law. The jurisprudence has established that in such instances the Minister should be entitled to little, if any, deference and that correctness is the proper standard of review. This is the standard I will apply in these judicial review applications. (See *Merck & Co. v. Canada (Attorney General)* (1999), 176 F.T.R. 21 (F.C.T.D.), affirmed [*sub nom. Merck & Co. v. Nu-Pharm*] (2000), 5 C.P.R. (4th) 138 (F.C.A.).)

Analysis

[35] The applicants contend that the Minister's interpretation of subsection 4(4) of the Regulations is incorrect and that his decision refusing to list the patents was therefore wrong. The applicants submit that the correct interpretation of subsection 4(4) is that the words "a filing date" includes a priority filing date and that the phrase "a filing date" should be interpreted with the help of the approach set out by the Supreme Court in *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at page 41, where the Court endorsed Elmer Driedger's approach in *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983):

. . . the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

[36] The applicants' position is that a plain reading of the section and the use of the words "a filing date", rather than "the filing date" or "a filing date of the application in Canada", could only lead to the conclusion that so long as there is a filing date for the patent application that precedes the submission filing date, and so long as the patent list is provided within 30 days of issuance of the patent, the first person is entitled

uniquement à la date de dépôt d'une demande de brevet au Canada ou s'ils peuvent également faire référence à une date de dépôt prioritaire.

Norme de contrôle

[34] La norme de contrôle applicable n'est pas contestée. La question dont je suis saisi porte sur l'interprétation d'une disposition réglementaire et concerne une question de droit. La jurisprudence a établi qu'en de tels cas, il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une grande retenue à l'égard de la décision du ministre et que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte. Il s'agit de la norme que j'appliquerai dans le cadre des présentes demandes de contrôle judiciaire. (Voir *Merck & Co. c. Canada (Procureur général)* (1999), 176 F.T.R. 21 (C.F. 1^{re} inst.), confirmé par [*sub nom. Merck & Co. v. Nu-Pharm*] (2000), 5 C.P.R. (4th) 138 (C.A.F.).)

Analyse

[35] Les demanderesse prétendent que l'interprétation que le ministre fait du paragraphe 4(4) du Règlement est incorrecte et que sa décision de refuser d'ajouter les brevets à la liste était donc erronée. Elles soutiennent que l'interprétation correcte du paragraphe 4(4) prévoit que les mots «la date de dépôt» comprennent une date de dépôt prioritaire et que l'expression «la date de dépôt» devrait être interprétée grâce à l'approche établie par la Cour suprême dans l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, à la page 41, où la Cour a approuvé l'approche d'Elmer Driedger dans *Construction of Statutes* (2^e éd. 1983):

[TRADUCTION] [. . .] il faut lire les termes [. . .] dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

[36] Selon les demanderesse, le sens ordinaire de l'article et l'emploi des mots, dans la version anglaise, «a filing date» («une date de dépôt») plutôt que «the filing date» («la date de dépôt») ou «a filing date of the application in Canada» («une date de dépôt au Canada») ne pouvaient que mener à la conclusion selon laquelle du moment qu'il y a une date de dépôt pour la demande de brevet qui est antérieure à la date de dépôt

to list the patent. They argue that such an interpretation is consistent with the plain meaning of these words and the purpose of the Regulations, namely to prevent patent infringement and Canada's international treaty obligations.

[37] The applicants raise four arguments in support of their position, each of which is contested by the respondent and the intervener:

(a) The use of the indefinite article "a" before the words "filing date" in subsection 4(4) of the Regulations supports the proposition that the words "filing date" can refer to any filing date, including the priority date;

(b) The words "filing date" are sometimes used in certain provisions of the *Patent Act* to refer to a priority date (i.e., paragraph 28.1(1)(b));

(c) In *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (F.C.T.D.) the words "filing of the application in Canada" in former section 28 of the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4] were interpreted by this Court as including the priority filing date of a patent application; and

(d) The Minister's interpretation of subsection 4(4) of the Regulations is inconsistent with Canada's international treaty obligations, more specifically those of the Paris Convention [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, 828 U.N.T.S. 305].

I will deal with each of these arguments in turn.

[38] The applicants argue that the use of the indefinite article "a", as apposed to the definite article "the", in subsection 4(4) of the Regulations, supports an

de la demande et du moment que la liste de brevets est fournie au cours des 30 jours suivant la délivrance du brevet, la première personne a le droit d'ajouter le brevet à la liste. Elles soutiennent qu'une telle interprétation est compatible avec le sens ordinaire de ces mots et avec l'objet du Règlement, à savoir empêcher la violation du brevet et des obligations conventionnelles internationales du Canada.

[37] Les demandereses soulèvent quatre arguments au soutien de leur position, qui sont contestés par le défendeur et l'intervenante:

a) l'emploi, dans la version anglaise du paragraphe 4(4) du Règlement, de l'article indéfini «a», devant les mots «*filing date*» («date de dépôt»), soutient la proposition selon laquelle les mots «*filing date*» («date de dépôt») peuvent faire référence à toute date de dépôt, y compris la date prioritaire;

b) les mots «date de dépôt» sont parfois employés dans certaines dispositions de la *Loi sur les brevets* pour faire référence à une date prioritaire (c.-à-d. l'alinéa 28.1(1)b));

c) dans l'arrêt *Bayer AG c. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (C.F. 1^e inst.), les mots «dépôt d'une demande au Canada» de l'ancien article 28 de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, ch. P-4] ont été interprétés par cette Cour de façon à inclure la date de dépôt prioritaire d'une demande de brevet;

d) l'interprétation faite par le ministre du paragraphe 4(4) du Règlement n'est pas compatible avec les obligations conventionnelles internationales du Canada, plus particulièrement celles de la Convention de Paris [*Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, 828 N.U. R.T. 305].

Je me pencherai sur chacun de ces arguments.

[38] Les demandereses soutiennent que l'emploi, dans la version anglaise du paragraphe 4(4) du Règlement, de l'article indéfini «a», par opposition à

interpretation that a filing date is not meant to be restricted to just one filing date (i.e. the Canadian filing date) but to any filing date (i.e. either the priority filing date or the Canadian filing date).

[39] Any ambiguity that may have been created by the use of the indefinite article in the English version of the Regulation is dispelled by the French version which uses a definite article and reads: “*dont la date de dépôt est antérieure*”. The French version would lend support to the respondent’s position that the term “filing date” refers solely to one date, namely the Canadian filing date.

[40] Where there is ambiguity or contradiction in two official versions of an enactment reconciliation must be attempted. In cases where one version is itself ambiguous, while the other is plain and unequivocal, the jurisprudence has favoured the latter. (See *Tupper v. The Queen*, [1967] S.C.R. 589.) The courts have also adopted an approach that would favour a more narrow meaning over a broader one in the practice of attempting to find a shared or common meaning in the two enactments. (See P. A. Côté, *The Interpretation of Legislation in Canada*, 3rd. ed. (Toronto: Carswell, 2000), at page 326.)

[41] I am guided by the above-cited authorities in my attempt to find a shared or common meaning in the two enactments. The French version in the case at bar, is unambiguous and is narrower than the interpretation of the English version submitted by the applicants in that it refers to “*la date de dépôt*” as opposed to “a filing date”. I therefore have no difficulty in favouring the narrower meaning as reflected in the French version of the enactment.

[42] I am also of the view that by adopting a narrower meaning, and interpreting “filing date” to mean the “Canadian filing date” is consistent with the intention of Parliament since the term “filing date” is expressly defined in the *Patent Act* as the Canadian filing date.

[43] Determination of the main issue in these applications, that is the interpretation of the words

l’article défini «*the*», appuie l’interprétation selon laquelle une date de dépôt ne doit pas être restreinte à une seule date de dépôt (c.-à-d. la date de dépôt au Canada), mais à tout autre date de dépôt (c.-à-d. la date de dépôt prioritaire ou la date de dépôt au Canada).

[39] Une ambiguïté qui peut avoir été créée par l’emploi de l’article indéfini dans la version anglaise du Règlement peut être corrigée par la version française qui emploie l’article défini et qui est ainsi rédigée: «*dont la date de dépôt est antérieure*». La version française étayerait la position du défendeur selon laquelle l’expression «*filing date*» «*date de dépôt*» fait référence uniquement à une date, à savoir la date de dépôt au Canada.

[40] Lorsqu’il y a une ambiguïté ou une contradiction entre deux versions officielles d’un texte législatif, il faut tenter de les concilier. Dans les cas où une version en elle-même est ambiguë alors que l’autre est claire et non équivoque, la jurisprudence a favorisé cette dernière version. (Voir *Tupper c. The Queen*, [1967] R.C.S. 589.) Les tribunaux ont également adopté une approche qui favoriserait un sens plus étroit lorsqu’il est question de tenter de trouver un sens commun entre les deux versions d’un texte législatif. (Voir P.-A. Coté, *Interprétation des lois*, 3^e éd. (Montréal: Éditions Thémis, 1999, à la page 412.)

[41] Je suis guidé par les textes cités pour tenter de trouver un sens qui est commun aux deux versions. La version française en l’espèce n’est pas ambiguë et a un sens plus étroit que l’interprétation de la version anglaise présentée par les demanderessees puisqu’elle fait référence à «*la date de dépôt*» par opposition à «*a filing date*». Par conséquent, je n’ai aucune difficulté à favoriser le sens plus étroit de la version française du texte législatif.

[42] Je suis également d’avis que l’adoption d’un sens étroit et l’interprétation de «*date de dépôt*» de façon à signifier «*date de dépôt au Canada*» sont compatibles avec l’intention du législateur puisque l’expression «*date de dépôt*» est expressément définie dans la *Loi sur les brevets* comme la date de dépôt au Canada.

[43] La détermination de la principale question en litige dans les présentes demandes, soit celle de

“a filing date” in the Regulations, will not turn on the use of an indefinite or definite article in the Regulations although it is a factor to be considered.

[44] The term “filing date” is not defined in the Regulations but is defined in section 2 and subsection 28(1) of the *Patent Act*.

[45] The definition of “filing date” in section 2 of the *Patent Act* is exhaustive and, in my view, unambiguous. “Filing date” in the *Patent Act*, is expressly defined as the date on which a patent application is filed in Canada and not the priority date. In addition, as discussed above, the French version leaves no doubt that “filing date” refers to the Canadian filing date as defined in section 28. Authority under the Regulations must be exercised within the scope of the *Patent Act*. Having regard to the definition of “filing date” in section 2 of the *Patent Act*, it would be unreasonable, in my view, to attribute a meaning to “filing date” other than that provided for and defined in the Act, that is to say the Canadian filing date.

[46] The applicants further contend that the phrase “filing date” is used in at least three contexts under the *Patent Act*:

1. the Canadian filing date;
2. the priority filing date; and,
3. the international filing date where an application is filed based on the *Patent Cooperation Treaty* [June 19, 1970, [1990] Can T.S. No. 22].

[47] The applicants point to the following sections of the Act in support of the argument that the phrase “filing date” is not restricted to a Canadian filing date but could also include a priority filing date:

(a) In each of subsections 28.4(2) and 28.4(4) the reference to “filing date” clearly is referring only to the priority filing date;

(b) In paragraph 28.1(1)(b) “filing date” is used twice, once to refer to the Canadian filing date and the second

l’interprétation des mots «date de dépôt», ne tournera pas autour de l’emploi d’un article indéfini ou défini dans le Règlement, même s’il s’agit d’un facteur à considérer.

[44] L’expression «date de dépôt» n’est pas définie dans le Règlement, mais plutôt à l’article 2 et au paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*.

[45] La définition de «date de dépôt» de l’article 2 de la *Loi sur les brevets* est exhaustive et, à mon avis, non ambiguë. La «date de dépôt» de la *Loi sur les brevets* est expressément définie comme la date à laquelle une demande de brevet est déposée au Canada et non la date prioritaire. De plus, comme on l’a indiqué ci-dessus, la version française ne laisse aucun doute que la «date de dépôt» fait référence à la date de dépôt au Canada selon la définition de l’article 28. Le pouvoir découlant du Règlement doit être exercé dans le cadre de la portée de la *Loi sur les brevets*. Compte tenu de la définition de «date de dépôt» de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*, il ne serait pas raisonnable, à mon avis, d’attribuer un sens à «date de dépôt» autre que celui attribué par la Loi, soit la date de dépôt au Canada.

[46] Les demanderesse prétendent, en outre, que l’expression «date de dépôt» est employée dans au moins trois contextes en vertu de la *Loi sur les brevets*:

1. la date de dépôt au Canada;
2. la date de dépôt prioritaire;
3. la date de dépôt international lorsqu’une demande est déposée en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets* [19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22].

[47] Les demanderesse soulignent les articles suivants de la Loi au soutien de l’argument selon lequel l’expression «date de dépôt» n’est pas limitée à une date de dépôt au Canada mais pourrait également inclure une date de dépôt prioritaire:

a) dans chacun des paragraphes 28.4(2) et 28.4(4), la référence à «date de dépôt» ne fait manifestement référence qu’à la date de dépôt prioritaire;

b) à l’alinéa 28.1(1)b), l’expression «date de dépôt» est employée deux fois, une fois pour faire référence à la

time to refer to the priority filing date;

(c) In subsection 28(1) the reference to “filing date” is to the Canadian filing date;

(d) In subsection 10(1) the reference to “filing date” is used twice, once to refer to the Canadian filing date and the second time to refer to the priority filing date; and

(e) In some instances, it may even refer to an international filing date.

[48] I disagree with the applicants argument. Paragraph 28.1(1)(b), subsections 28.4(2) and 28.4(4) of the Act essentially deal with the previously regularly filed applications in other countries. Since the term “filing date” in subsection 4(4) of the Regulations refers to Canadian patents, reference to other provisions in the Act relating to patents filed in other countries is of little help in construing subsection 4(4). The term “filing date” is consistently used in the *Patent Act* to refer to the date on which the application is filed in Canada.

[49] I agree with the submissions of the intervenor that the Act uses the term “claim date”, not the term “filing date”, to refer to a previously regularly filed application or the priority date. Section 2 of the Act defines “claim date” [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 26]:

2. . . .

“claim date” means the date of a claim in an application for a patent in Canada, as determined in accordance with section 28.1.

Subsection 28.1(1) provides that a claim date is the priority date if the three conditions in paragraphs 28(1)(a) through (c) are met. I am of the view that the definition of a “claim date” would be meaningless if the term “filing date” and “priority date” could be used interchangeably. It is therefore reasonable to conclude

date de dépôt au Canada et la deuxième fois pour faire référence à la date de dépôt prioritaire;

c) au paragraphe 28(1), la référence à la «date de dépôt» vise la date de dépôt au Canada;

d) au paragraphe 10(1), la référence à la «date de dépôt» est employée deux fois, une pour désigner la date de dépôt au Canada et la deuxième fois pour désigner la date de dépôt prioritaire;

e) dans certains cas, elle peut même faire référence à la date de dépôt international.

[48] Je ne souscris pas à l’argument des demanderesse. L’alinéa 28.1(1)b) et les paragraphes 28.4(2) et 28.4(4) de la Loi traitent essentiellement des demandes antérieurement déposées de façon régulière dans d’autres pays. Comme l’expression «*filing date*» («date de dépôt») du paragraphe 4(4) du Règlement fait référence à des brevets canadiens, la référence à d’autres dispositions de la Loi portant sur des brevets déposés dans d’autres pays n’est pas très utile pour interpréter le paragraphe 4(4). L’expression «date de dépôt» est constamment employée dans la *Loi sur les brevets* pour faire référence à la date à laquelle la demande est déposée au Canada.

[49] Je souscris aux arguments de l’intervenante selon lesquels la version anglaise de la Loi emploie l’expression «*claim date*» (date de la revendication) et non l’expression «*filing date*» («date de dépôt»), pour faire référence à une demande antérieurement déposée de façon régulière ou à la date prioritaire. L’article 2 de la version anglaise de la Loi définit ainsi l’expression «*claim date*» [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 26]:

2. [. . .]

“*claim date*” means the date of a claim in an application for a patent in Canada, as determined in accordance with section 28.1.

Le paragraphe 28.1(1) prévoit que la date de la revendication est la date prioritaire si les trois conditions des alinéas 28(1)a) à c) sont remplies. Je suis d’avis que la définition de «*claim date*» serait vide de sens si les expressions «date de dépôt» et «date prioritaire» pouvaient être employées de façon interchangeable. Par

that had the Governor in Council intended to refer to the priority date in subsection 4(4) of the Regulations, the term “claim date” would have been used.

[50] At the risk of stating the obvious, the *Patent Act* is Canadian legislation and provides for the grant of a patent to an inventor, “if an application for the patent in Canada is filed” (see subsection 27(1) [as am. *idem*, s. 31] of the *Patent Act*). Moreover, the *Patent Act* specifically defines “filing date” to be the Canadian filing date. In my view, any reference to “filing date” in the Act, or in the Regulations thereunder, must be read with regard to this definition. Such an interpretation is consistent with other provisions of the *Patent Act* and the Regulations which, for the most part, explicitly set out, in the context of the specific section, when “filing date” is meant as a date other than the Canadian filing date.

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

[52] The applicants rely on a decision of Mr. Justice Gibson in *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (F.C.T.D.) (*Bayer*) wherein my colleague, in considering former section 28, held that a Canadian patent is entitled to the benefit of the priority filing date.

[53] In the *Bayer* case, Mr. Justice Gibson held that the Chilean “patent” had not issued when the Canadian application was filed and concluded that the “foreign patent bar” provided for in the former subsection 28(2) of the *Patent Act* did not disentitle Bayer from obtaining the Canadian patent. By way of *obiter*, Justice Gibson added that on the facts of that case, and with respect to the Act as it then read, “references to ‘filing’ of an application in Canada in subsection 28(2) are not simply

conséquent, il est raisonnable de conclure que si le gouverneur en conseil avait eu l’intention de faire référence à la date prioritaire au paragraphe 4(4) du Règlement, le terme «*claim date*» aurait été employé.

[50] Même si ce que j’énonce peut sembler une évidence, la *Loi sur les brevets* est une loi canadienne et prévoit l’octroi d’un brevet à un inventeur «*if an application for the patent in Canada is filed*» (si la demande de brevet est déposée) (voir la version anglaise du paragraphe 27(1) [mod., *idem*, art. 31] de la *Loi sur les brevets*). En outre, la *Loi sur les brevets* définit précisément la «date de dépôt» comme la date de dépôt au Canada. À mon avis, toute référence à la «date de dépôt» dans la Loi ou dans le Règlement adopté sous son régime doit être lue en regard de cette définition. Une telle interprétation est compatible avec d’autres dispositions de la *Loi sur les brevets* et du Règlement qui, en grande partie, établissent explicitement, dans le contexte de l’article en particulier, à quel moment la «date de dépôt» signifie une autre date que la date de dépôt au Canada.

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

[52] Les demanderesse se fondent sur une décision de M. le juge Gibson rendue dans l’arrêt *Bayer AG c. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (C.F. 1^{re} inst.) (*Bayer*) où mon collègue, en examinant l’ancien article 28, a conclu qu’un brevet canadien donnait droit au bénéfice de la date de dépôt prioritaire.

[53] Dans l’arrêt *Bayer*, le juge Gibson a conclu que le «brevet» chilien n’avait pas été accordé lors du dépôt de la demande au Canada et a conclu que l’«empêchement en raison d’un brevet étranger» prévue dans l’ancien paragraphe 28(2) de la *Loi sur les brevets* ne privait pas Bayer de son droit d’obtenir un brevet canadien. Au moyen d’une remarque incidente, le juge Gibson a ajouté que, selon les faits de cette affaire et la Loi ainsi qu’elle était rédigée, «des mentions relatives au

to the actual filing but to any effective or priority filing date to which the applicant is entitled by virtue of subsection 29(1)” (paragraph 55 of *Bayer*).

[54] I am of the view that the *Bayer* case has limited application to the case at bar. Mr. Justice Gibson had to consider the novelty requirements under the *Patent Act*, as it then read, and no consideration was given to the Regulations. Further, the current provisions of the *Patent Act* clearly distinguish between a “filing date” and a priority or claim date. This distinction was not part of the *Patent Act* that was considered by Mr. Justice Gibson in *Bayer*.

[55] Having determined that subsection 4(4) of the Regulations and section 2 and subsection 28(1) of the Act are clear and unambiguous, there is no need, in my view, to have recourse to the international conventions as intrinsic aids to interpretation. Mr. Justice Bastarache in *R. v. Cook*, [1998] 2 S.C.R. 597, at paragraph 129, wrote that where a statutory provision offends international law principles of jurisdiction, there is a presumption that the provision must be interpreted in conformity with those international law principles unless the offending interpretation is clear and unmistakable. The learned Justice cited Pigeon J. in *Daniels v. White and The Queen*, [1968] S.C.R. 517, at page 541:

. . . Parliament is not presumed to legislate in breach of a treaty or in any manner inconsistent with the comity of nations and the established rules of international law. . . if a statute is unambiguous, its provisions must be followed even if they are contrary to international law, as was said recently in *Inland Revenue Commissioners v. Colloco Dealings Ltd.* ([1962] A.C. 1), where all relevant authorities are reviewed. In that case, the House of Lords came to the conclusion that the intent of Parliament was clear and unmistakable and, therefore, the plain words of a statute could not be disregarded in order to observe the comity of nations and the established rules of international law. However, the principle of construction was recognized as applicable in a proper case.

“dépôt” d’une demande au Canada au paragraphe 28(2) ne visent pas simplement le dépôt réel, mais toute date où prend effet le dépôt ou date prioritaire à laquelle a droit le requérant en vertu du paragraphe 29(1)» (paragraphe 55 de la décision *Bayer*.)

[54] Je suis d’avis que l’arrêt *Bayer* possède une application limitée à la présente affaire. Le juge Gibson devait se pencher sur les exigences de nouveauté en vertu de la *Loi sur les brevets*, ainsi qu’elle était rédigée, et n’a pas examiné le Règlement. En outre, les dispositions actuelles de la *Loi sur les brevets* établissent manifestement une distinction entre la «date de dépôt» et la date prioritaire ou celle de la revendication. Cette distinction ne faisait pas partie de la *Loi sur les brevets* qu’a examinée le juge Gibson dans l’arrêt *Bayer*.

[55] Ayant décidé que le paragraphe 4(4) du Règlement et l’article 2 ainsi que le paragraphe 28(2) de la Loi sont clairs et non ambigus, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux conventions internationales comme outils intrinsèques pour leur interprétation. M. le juge Bastarache dans l’arrêt *R. c. Cook*, [1998] 2 R.C.S. 597, au paragraphe 129, a indiqué que lorsqu’une disposition législative va à l’encontre des principes du droit international en matière de compétence, une présomption veut que la disposition soit interprétée de manière compatible avec les principes du droit international, à moins que l’interprétation contraire au droit international ne soit claire et dénuée de toute ambiguïté. Le savant juge a cité M. le juge Pigeon dans l’arrêt *Daniels c. White and The Queen*, [1968] R.C.S. 517, à la page 541:

[TRADUCTION] [. . .] le législateur est réputé ne pas légiférer en violation d’un traité ni à l’encontre de la courtoisie internationale ou des règles établies de droit international. [. . .] si une loi est dénuée d’ambiguïté, ses dispositions doivent être observées même si elles s’opposent au droit international, comme il a été jugé récemment dans *Inland Revenue Commissioners c. Colloco Dealings Ltd.* ([1962] A.C. 1), où toute la jurisprudence pertinente a été évoquée. Dans cette affaire, la Chambre des lords a conclu que la volonté du législateur était claire et dénuée de toute ambiguïté et, par conséquent, que les termes sans équivoque d’une loi ne pouvaient être écartés afin d’observer la courtoisie internationale et les principes reconnus de droit international. Cependant, il y avait lieu d’appliquer ce principe d’interprétation dans les cas s’y prêtant.

[56] Even if I had found ambiguity in the Act and the Regulations, with regards to the interpretation to be afforded “a filing date”, I am not convinced that the Minister’s interpretation of subsection 4(4) of the Regulations or section 2 and subsection 28(1) of the *Patent Act* is inconsistent with the Paris Convention, the *North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America* [December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2] (NAFTA) or with the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* [Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, 1867 U.N.T.S. 3] (TRIPS).

[57] Both NAFTA and TRIPS impose an obligation to comply with the Paris Convention. It is therefore useful to reproduce the pertinent articles of the Paris Convention.

Paragraph 1 of Article 2 of the Paris Convention provides:

Article 2

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

Article 4B of the Paris Convention provides:

Article 4

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

[56] Même si j’avais conclu qu’il y avait une ambiguïté dans la Loi et le Règlement, en ce qui concerne l’interprétation à accorder à la «date de dépôt», je ne suis pas convaincu que l’interprétation qu’a fait le ministre du paragraphe 4(4) du Règlement ou de l’article 2 et du paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets* était incompatible avec la Convention de Paris, l’*Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique* [le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2] (ALÉNA) ou l’*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* [Annexe 1C de l’*Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994, 1867 N.U.R.T. 3] (l’Accord sur les ADPIC).

[57] L’ALÉNA et l’Accord sur les ADPIC imposent une obligation de respect de la Convention de Paris. Par conséquent, il est utile de reproduire les articles pertinents de la Convention de Paris.

L’alinéa 1 de l’article 2 de la Convention de Paris prévoit que:

Article 2

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

L’article 4B de la Convention de Paris prévoit que:

Article 4

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

personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union.

[58] The applicants argue that the Minister's interpretation of "filing date" in subsection 4(4) of the Regulations places patentees who file their patent applications first in a country other than Canada at a disadvantage compared to patentees who choose to file first in Canada. Such an interpretation results in unequal treatment depending upon which country they file first in and is, according to the applicants, contrary to Article 2, paragraph 1 of TRIPS which provides that member states shall comply with the Paris Convention.

[59] Essentially, the applicants argue that an interpretation of "filing date" in subsection 4(4) of the Regulations that refers only to the Canadian filing date would result in a loss of rights during the priority period, contrary to the Paris Convention, in particular, the equality of national treatment provided for in Article 2.

[60] A careful review of the pertinent articles of the Paris Convention leads me to adopt the more compelling position advanced by the intervener on this issue which I incorporate in the following paragraphs of these reasons.

[61] Under subsection 4(4) of the Regulations, "nationals" of Canada and "nationals" of any other country are entitled to the same advantages provided they comply with the same conditions and formalities. This requirement to comply with the same conditions and formalities is specifically provided for in paragraph 1 of Article 2 of the Paris Convention.

[62] Further, Article 4B of the Paris Convention speaks of a subsequent filing "not be invalidated" by reason of an intervening act. I am of the view that Canada complies with article 4B by allowing a party

tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.

[58] Les demanderesse soutiennent que l'interprétation du ministre de la «date de dépôt» au paragraphe 4(4) du Règlement place les brevetés qui déposent leur demande de brevet en premier dans un autre pays que le Canada en désavantage comparativement aux brevetés qui choisissent de déposer en premier leur demande au Canada. Une telle interprétation entraîne un traitement inégal en fonction du pays où ils ont déposé leur demande en premier et, selon les demanderesse, est contraire à l'article 2, paragraphe 1 de l'Accord sur les ADPIC qui prévoit que les États membres doivent se conformer à la Convention de Paris.

[59] Essentiellement, les demanderesse soutiennent qu'une interprétation de la «date de dépôt» du paragraphe 4(4) du Règlement qui fait référence uniquement à la date de dépôt au Canada entraînerait la perte de droits lors de la période prioritaire, ce qui serait contraire à la Convention de Paris, en particulier à l'égalité du traitement national prévu à l'article 2.

[60] Un examen minutieux des articles pertinents de la Convention de Paris m'amène à adopter la position la plus convaincante avancée par l'intervenante relativement à cette question que j'intègre dans les paragraphes suivants des présents motifs.

[61] En vertu du paragraphe 4(4) du Règlement, les «nationaux» du Canada et les «nationaux» de tout autre pays ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ils se conforment aux mêmes conditions et formalités. Cette exigence de respect des mêmes conditions et formalités est précisément prévue à l'alinéa 1 de l'article 2 de la Convention de Paris.

[62] En outre, l'article 4B de la Convention de Paris indique qu'un dépôt ultérieurement opéré «ne pourra être invalidé» par des faits nouveaux. Je suis d'avis que le Canada se conforme à l'article 4B en permettant à une

that files a foreign patent application to claim priority in Canada under paragraph 28.1(1)(c) of the Act, in the circumstances set out in paragraphs 28.1(1)(a) and (b). The effect of such priority is set out at paragraphs 28.1 to 28.4 of the Act. Interpreting “filing date” as the Canadian filing date, as did the Minister, does not constitute an “act” that “invalidates” the subsequent Canadian filing. A patent which cannot be listed under the Regulations does not thereby become invalid. The patentee can always enforce its patent rights by action. The scope of the Regulations does not impact upon patent rights.

[63] For the above reasons, I conclude that the Minister was correct in interpreting the phrase “filing date” in subsection 4(4) of the Regulations to refer solely to the filing date of an application for patent in Canada. The Minister’s refusal to list the patents was therefore correct.

[64] The applications for judicial review will accordingly be dismissed.

[65] In view of the fact that my disposition favours the position advanced by the intervener, it is not necessary for me to determine whether leave to appeal ought to be granted to the intervener.

ORDER

[66] THIS COURT ORDERS that:

1. The applications for judicial review are dismissed.
2. The respondent shall have its costs on each of the applications.

partie qui dépose une demande de brevet étranger de revendiquer la priorité au Canada en vertu de l’alinéa 28.1(1)c) de la Loi, dans les circonstances établies aux alinéas 28.1(1)a) et b). L’effet d’une telle priorité est établi aux articles 28.1 à 28.4 de la Loi. L’interprétation de la «date de dépôt» comme étant la date de dépôt au Canada, telle qu’adoptée par le ministre, ne constitue pas un «fait» qui «invalide» le dépôt canadien ultérieur. Un brevet qui ne peut être ajouté à une liste en vertu du Règlement ne devient donc pas invalide. Le breveté peut toujours faire appliquer ses droits afférents au brevet au moyen d’une action. La portée du Règlement n’a pas d’incidence sur les droits afférents au brevet.

[63] Pour les motifs précités, je conclus que le ministre avait raison d’interpréter l’expression «date de dépôt» du paragraphe 4(4) du Règlement comme faisant référence uniquement à la date de dépôt d’une demande de brevet au Canada. Le refus du ministre d’ajouter les brevets à la liste était donc correct.

[64] En conséquence, les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées.

[65] À la lumière du fait que ma décision favorise la position mise de l’avant par l’intervenante, il n’est pas nécessaire que je décide si une autorisation d’en appeler doit être accordée à l’intervenante.

ORDONNANCE

[66] CETTE COUR ORDONNE que:

1. les demandes de contrôle judiciaire soient rejetées;
2. le défendeur ait droit à ses dépens pour chacune des demandes.