

T-753-99
2001 FCT 790

T-753-99
2001 CFPI 790

Merck & Co., Inc. and Merck Frosst Canada & Co.
(*Plaintiffs*)

Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co.
(*demandereses*)

v.

c.

Nu-Pharm Inc., Bernard Sherman and Richard Benyak (*Defendants*)

Nu-Pharm Inc., Bernard Sherman et Richard Benyak (*défendeurs*)

and

et

Nu-Pharm Inc. (*Plaintiff by Counterclaim*) (*Defendant*)

Nu-Pharm Inc. (*demanderesse reconventionnelle*) (*défenderesse*)

v.

c.

Merck & Co., Inc. and Merck Frosst Canada & Co.
(*Defendants by Counterclaim*) (*Plaintiffs*)

Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co.
(*défenderesses reconventionnelles*) (*demandereses*)

INDEXED AS: MERCK & CO., INC. v. NU-PHARM INC. (T.D.)

RÉPERTORIÉ: MERCK & CO., INC. c. NU-PHARM INC. (1^{re} INST.)

Trial Division, Aronovitch P.—Ottawa, February 27 and July 13, 2001.

Section de première instance, protonotaire Aronovitch —Ottawa, 27 février et 13 juillet 2001.

Practice — Parties — Third party proceedings — Motion under Federal Court Rules, 1998, r. 194 — Patent holder may initiate third party claim against generic drug manufacturer to prevent latter from re-introducing infringing drug, and challenging patent, through different corporate privy — Requirements for granting leave under r. 194(a) met: third party claim need only disclose subsisting cause of action and have sufficient nexus to subject-matter of action — Semble: Application for leave should also be granted under r. 194(b) as issue between parties to action and good reason why proposed third party should be bound by findings.

Pratique — Parties — Procédure de mise en cause — Requête en vertu de la règle 194 des Règles de la Cour fédérale (1998) — Le titulaire de brevet peut engager une procédure de mise en cause contre un fabricant de médicaments génériques pour empêcher celui-ci de remettre sur le marché le médicament contrefaisant et de contester le brevet par l'entremise d'une autre société étant son ayant droit — Les conditions pour accorder l'autorisation en vertu de la règle 194a) sont remplies: la demande de mise en cause doit seulement faire état d'une cause d'action et avoir une connexité suffisante avec l'objet de l'action — Il semble que la demande d'autorisation doit aussi être accordée en vertu de la règle 194b), car il existe un litige entre les parties à l'action et des raisons valables pour lesquelles les mises en cause proposées devraient être liées par les conclusions.

Patents — Practice — Merck, pharmaceutical company, moves for order granting leave to commence third party claim against generic drug company, Apotex — Initial Court consideration of r. 194 — Main proceeding patent infringement action against Nu-Pharm and Apotex concerning "Vasotek" enalapril moleate tablets — Allegation that defendants used Nu-Pharm to circumvent injunction by reintroducing infringing Apo-Enalapril into market under new name Nu-Enalapril — Third party claim denied only if plain, obvious cannot succeed — Merck not attempting to

Brevets — Pratique — Merck, société pharmaceutique, cherche à obtenir une ordonnance lui accordant l'autorisation d'introduire une mise en cause contre une société de fabrication de médicaments génériques, Apotex — C'est la première occasion fournie à la Cour d'examiner la règle 194 — La procédure principale concerne une action en contrefaçon de brevet contre Nu-Pharm et Apotex au sujet du «Vasotec», marque de comprimés de maléate d'énalapril — Il est allégué que les défendeurs ont utilisé Nu-Pharm pour contourner l'injonction en remettant sur le marché le

base action on hypothetical, future events — Seeking to prevent further abuses — Relief sought, not allegations made, that related to future events — Up to trial judge to decide whether relief sought too remote, speculative — Given repeated attempts by Apotex to challenge patent, Merck may have reason to believe Apotex will repeat scheme under different corporate vehicle — Adding third parties serving useful purpose if precluding such outcome could reduce multiplicity of proceedings.

Merck & Co. Inc. initiated an action against Nu-Pharm and its officers for the infringement of the patent No. 1275349 ('349 patent) for enalapril and its salt enalapril maleate. In 1994, a Federal Court judgment upheld the validity of the patent, found that Apotex's Apo-Enalapril was infringing Merck's patent and issued an injunction accordingly. Herein, the defendants were alleged to have deliberately and willfully used Nu-Pharm, a privately held corporation, originally established by the defendant Sherman, CEO of Apotex and Apotex Pharmaceuticals, as a vehicle to circumvent and violate the injunction by allegedly manipulating the regulatory process to, in effect, reintroduce the infringing Apo-Enalapril into the market as Nu-Pharm's product under the new name Nu-Enalapril. Sherman was also alleged to control a group of corporations, including Nu-Pharm and Apotex, that were interrelated with respect to ownership, management, employees, and financing. He and his group were alleged to have consistently endeavoured to circumvent the judgment of 1994. Many decisions in this Court dismissed, on grounds of *res judicata*, attempts by Apotex, in conjunction with members of that group, to challenge the '349 patent.

By this motion, the plaintiffs Merck & Co. Inc. and Merck Frosst Canada & Co. sought leave to commence a third party claim against Apotex Inc. and Apotex Pharmaceuticals Holdings Inc. pursuant to rule 194 of the *Federal Court Rules, 1998*. Merck essentially alleged that if Apotex is not bound by a determination in Merck's favour in the main action and counterclaim, Apotex will undoubtedly reintroduce another Apo-Enalapril, and challenge the '349 patent's validity, through a different corporate privy. It was contended that Apotex and its other privies ought to be bound, by the determination of issues raised in its reply and defence to counterclaim, namely, agency, privity, estoppel, *res judicata*, and abuse of process.

produit contrefaisant Apo-Enalapril sous le nouveau nom de Nu-Enalapril — La mise en cause est rejetée dans les seuls cas où il est clair et net que ses chances de succès sont nulles — Merck ne cherche pas à fonder sa cause d'action sur des faits hypothétiques à venir — Elle cherche à empêcher de nouveaux abus — C'est la réparation demandée, et non les allégations, qui concerne des événements à venir — Il incombe au juge d'instance de trancher si la réparation demandée est trop éloignée ou trop conjecturale — Étant donné les tentatives répétées d'Apotex de contester le brevet, Merck peut avoir de bonnes raisons de croire qu'Apotex reprendra la même stratégie sous le couvert d'une entité juridique différente — La mise en cause est utile dans la mesure où empêcher pareil résultat peut limiter la multiplication des procédures.

Merck & Co. Inc. a intenté une action contre Nu-Pharm et ses dirigeants pour la contrefaçon du brevet n° 1275349 (brevet '349) pour l'énalapril et son sel, le maléate d'énalapril. En 1994, un jugement de la Cour fédérale avait confirmé la validité du brevet, conclu que l'Apo-Enalapril d'Apotex contrefaisait le brevet de Merck et rendu une injonction en conséquence. En l'espèce, il est allégué que les défendeurs ont délibérément et intentionnellement utilisé Nu-Pharm, société fermée constituée à l'origine par le défendeur, M. Sherman, chef de la direction d'Apotex et d'Apotex Pharmaceuticals, comme instrument pour contourner et violer l'injonction en manipulant le processus de réglementation, en vue de remettre sur le marché comme produit de Nu-Pharm le médicament contrefaisant Apo-Enalapril, sous le nouveau nom de Nu-Enalapril. Il est également allégué que M. Sherman contrôle un groupe de sociétés, dont Nu-Pharm et Apotex, qui sont liées sur les plans de la propriété, de la gestion, du personnel et du financement. Il est allégué que M. Sherman et son groupe ont cherché de manière continue à contourner le jugement de 1994. De nombreuses décisions de la Cour ont rejeté, en invoquant l'autorité de la chose jugée, les tentatives d'Apotex, de concert avec les membres de ce groupe, visant à contester le brevet '349.

Par leur requête, les demanderesse Merck & Co. Inc. et Merck Frosst Canada & Co. visent à obtenir une ordonnance les autorisant à introduire une mise en cause contre Apotex Inc. et Apotex Pharmaceuticals Holdings Inc. (Apotex) en vertu de la règle 194 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*. Merck allègue pour l'essentiel que si Apotex n'est pas liée par une décision favorable à Merck dans l'action principale et dans la demande reconventionnelle, Apotex remettra sans aucun doute sur le marché un autre médicament d'Apo-Enalapril et contestera la validité du brevet '349 par l'entremise d'une autre société étant son ayant droit. Merck prétend qu'Apotex et les autres sociétés qui sont ses ayants droit devraient être liées par les décisions rendues sur les questions soulevées dans sa réponse et défense à la demande reconventionnelle, soit le mandat, le lien d'ayant droit, la fin de non-recevoir, l'autorité de la chose jugée et l'abus de procédure.

Merck sought the following relief in the proposed third party claim: (a) a declaration that the third parties and Nu-Pharm are or were at all material times agents or *alter egos* of one another; (b) a declaration that *res judicata* applies to third parties and any person or entity with which they have or have had a privity relationship in relation to the matters in issue or which could have been raised in the proceedings giving rise to the 1994 judgment; (c) a declaration that the counterclaim is an abuse of process by the third parties and their privies; (d) a declaration that the third parties and the privies are estopped, in the counterclaim or in any other proceeding, from making an allegation to challenge the validity of the finding of infringement in the 1994 judgment; (e) an order that the third parties shall not, directly or indirectly, challenge the validity of the infringement finding in the 1994 judgment.

Held, the motion should be granted.

This application has provided the Court with its initial opportunity to consider rule 194 of the *Federal Court Rules, 1998*. This third party provision, which bears a close resemblance to Rule 29.01 of the *Ontario Rules of Civil Procedure*, is now a general joinder device by which a defendant may engraft on to the main action any "related claim" he or she may have against non-parties.

Rule 194(a) implies a two-step test: a third party claim may be commenced where the proposed third party is or may be liable to the defendant for relief, other than that referred to in rule 193 (claims for contribution or indemnity against co-defendants or non-parties); the relief must relate to the subject-matter of the action.

The third party claim should be read generously and will be denied only where it is plain and obvious that it cannot succeed. The Court ought not be deterred by the tenuousness or novelty of an argument. The relief sought by Merck is akin to injunctive relief in that it seeks to prevent the third parties from challenging the '349 patent in future proceedings through a declaration that the third parties and their privies are estopped from doing so. Merck was alleging abuse of process and *res judicata* based on Apotex's and the defendant's current and past conduct. The allegation was based on triable facts, those related to privity and *res judicata*. Thus, Merck was not attempting to base its cause of action on hypothetical, future events. Rather, claims (d) and (e) simply sought what amounted to an injunction as a form of relief to prevent further abuses. Thus it was the relief sought herein, not the allegations made, that related to future events. In the circumstances of the pattern of litigation between the parties, the trial judge should be allowed

Dans la mise en cause proposée, Merck cherche à obtenir les réparations suivantes: a) une déclaration portant que les mises en cause et Nu-Pharm sont et ont été à toutes les époques pertinentes des mandataires l'une de l'autre ou des *alter ego*; b) une déclaration portant que l'autorité de la chose jugée s'applique aux mises en cause et à toute personne ou entité qui a, ou qui a eu, une relation d'ayant droit avec Nu-Pharm relativement aux questions soulevées ou qui pourraient l'avoir été dans la procédure donnant lieu au jugement de 1994; c) une déclaration portant que la demande reconventionnelle constitue un abus de procédure de la part des mises en cause et de leurs ayants droit; d) une déclaration portant que les mises en cause et leurs ayants droit sont empêchés par une fin de non-recevoir, dans la demande reconventionnelle ou dans toute autre procédure, de faire des allégations attaquant la validité du jugement de contrefaçon de 1994; e) une ordonnance interdisant aux mises en cause, soit directement soit indirectement, d'attaquer la validité du jugement de contrefaçon de 1994.

Jugement: la requête est accueillie.

La présente requête fournit à la Cour la première occasion d'examiner la règle 194 depuis son ajout aux *Règles de la Cour fédérale (1998)*. La procédure de mise en cause, qui ressemble étroitement à l'article 29.01 des *Règles de procédure civile* de l'Ontario, est maintenant un moyen général de réunion d'actions par lequel un défendeur peut greffer à l'action principale toute «demande liée» qu'il peut intenter contre des personnes non parties à l'action.

La teneur de la règle 194(a) implique un critère double. Premièrement, un défendeur peut mettre en cause une personne non partie à l'action dans le cas où celle-ci est ou peut lui être redevable d'une réparation, autre que celle visée à la règle 193 (les demandes de contribution ou d'indemnisation contre un codéfendeur ou toute personne qui n'est pas partie à l'action). Deuxièmement, la réparation demandée doit être liée à l'objet de l'action.

La mise en cause doit s'interpréter de manière large et être rejetée dans les seuls cas où il est clair et net que ses chances de succès sont nulles. La Cour ne doit pas se laisser arrêter par le caractère ténu ou nouveau d'un argument. La réparation demandée par Merck équivaut à une injonction, dans la mesure où elle vise à interdire aux mises en cause d'attaquer le brevet '349 dans des procédures ultérieures, par un jugement déclarant que les mises en cause et leurs ayants droit sont empêchés de le faire par une fin de non-recevoir. Merck allègue l'abus de procédure et la chose jugée sur la base du comportement actuel et passé d'Apotex et des défendeurs. Cette allégation repose sur des faits pouvant faire l'objet d'un débat judiciaire, en l'occurrence ceux qui ont trait aux ayants droit et à l'autorité de la chose jugée. Merck ne cherche donc pas à fonder sa cause d'action sur des faits hypothétiques à venir. Les mesures de réparation visées en d) et e) visent seulement à obtenir l'équivalent d'une injonction pour empêcher dans l'avenir d'autres abus.

to determine whether the declaration and order sought (paragraphs (d) and (e)) ought to be denied as being too remote or speculative. It was neither plain nor obvious, nor a question appropriate for determination at this juncture.

There was a sufficient nexus between the counterclaim, defence to the counterclaim and the third party claim to allow the motion. The lynchpin was the issue of privity. It arose in the main action and again in relation to Merck's *res judicata* and abuse of process defences to the counterclaim.

Although it was not necessary to do so, Merck's application under rule 194(b) was considered. That rule allows for third party claims where the proposed third party should be bound by the determination of an issue between the plaintiff and the defendant. The qualifier "should" connotes a requirement that there be a "good reason" to add the proposed third party; it is not a requirement of necessity. Consideration may be given to the underlying goal of reducing a multiplicity of proceedings. While the issue of *res judicata* has been determined with respect to Apotex, the Court has not expressly prevented it from attacking the '349 patent indirectly through related corporations. Given Apotex's repeated attempts to challenge the patent, Merck may well have reason to believe that Apotex would simply repeat the same alleged scheme under a different corporate vehicle. Thus, to the extent that adding the third parties may preclude such an outcome, it serves a useful purpose. If it is accepted that Merck has a valid claim that it may commence and maintain independently against the third parties, then granting the motion will help reduce a multiplicity of proceedings where, as between Merck and Apotex, help is needed as it pertains to the '349 patent. Finally, the wording of rule 194(b) simply requires that a third party should be bound by the determination of an issue between the plaintiff and defendant; it need not be an order binding the third parties to the result in the main action.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44].

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 1726.

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 64, 104(1), 170, 189, 190, 194, 196, 204, Tarif B.

Par conséquent, c'est la réparation demandée en l'espèce, et non les allégations, qui concernent des événements à venir. Dans les circonstances qui caractérisent le contentieux entre les parties, il incombe au juge d'instance la responsabilité de trancher si la déclaration et l'ordonnance recherchées (alinéas d) et e)), doivent être rejetées en raison de leur caractère trop éloigné ou trop conjectural. Il ne s'agit pas d'une question claire et nette, ni d'une question qu'il convient de trancher à cette étape de l'instance.

Il y a entre la demande reconventionnelle, la défense à la demande reconventionnelle et la mise en cause une connexité suffisante pour autoriser la requête. Le nœud du problème est la question des ayants droit. Elle est soulevée dans l'action principale et de nouveau dans les moyens de défense de Merck contre la demande reconventionnelle, qui s'appuient sur la chose jugée et l'abus de procédure.

Sans qu'il soit nécessaire de le faire, la requête de Merck en vertu de la règle 194b) a été examinée. Cette règle autorise la mise en cause dans le cas où la partie mise en cause proposée devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre le demandeur et le défendeur. Le terme «devrait» possède une connotation impliquant l'existence d'une [TRADUCTION] «raison valable» pour la mise en cause proposée; il n'est pas exigé que ce soit nécessaire. L'intention sous-jacente du législateur de limiter la multiplicité des procédures peut être prise en considération. La question de la chose jugée a été tranchée en ce qui concerne Apotex, mais la Cour ne lui a pas expressément interdit d'attaquer le brevet '349 indirectement par des sociétés reliées. Étant donné les tentatives répétées d'Apotex de contester le brevet '349, Merck peut avoir de bonnes raisons de croire qu'Apotex reprendrait simplement la même stratégie alléguée sous le couvert d'une entité juridique différente. Par conséquent, dans la mesure où la mise en cause peut empêcher pareil résultat, elle a une fin utile. S'il est accepté que Merck a une demande valide qu'elle peut introduire et faire valoir de manière indépendante contre les mises en cause, l'autorisation de la requête contribuera à limiter la multiplication des procédures, aide vraiment nécessaire pour Merck et Apotex eu égard au brevet '349. Enfin, la teneur de l'alinéa b) de la règle 194 exige seulement que la personne mise en cause soit liée par la décision sur toute question en litige entre le demandeur et le défendeur; elle n'impose pas d'ordonnance qui lie les tierces parties à l'issue de l'action principale.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44].

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1726.

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 64, 104(1), 170, 189, 190, 194, 196, 204, tarif B.

Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194, r. 29.01.

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 29.01.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

McNaughton v. Baker, [1988] 4 W.W.R. 742; 25 B.C.L.R. (2d) 17; 28 C.P.C. (2d) 49 (B.C.C.A.); *Brampton Hydro-Electric Commission v. B.C. Polygrinders Ltd.* (1993), 12 O.R. (3d) 625; 18 C.P.C. (3d) 84; 62 O.A.C. 42 (Gen. Div.); *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959; (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; [1990] 6 W.W.R. 385; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 117 N.R. 321; *Operation Dismantle Inc. et al. v. The Queen et al.*, [1985] 1 S.C.R. 441; (1985), 18 D.L.R. (4th) 481; 12 Admin. L.R. 16; 13 C.R.R. 287; 59 N.R. 1; *Attorney General of Canada v. Inuit Tapirisat of Canada et al.*, [1980] 2 S.C.R. 735; (1980), 115 D.L.R. (3d) 1; 33 N.R. 304; *Kaloti v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 3 F.C. 390; (2000), 186 D.L.R. (4th) 120; 4 Imm. L.R. (3d) 1 (C.A.); *Levi Strauss & Co. v. Roadrunner Apparel Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 129; 221 N.R. 93 (F.C.A.).

CONSIDERED:

Maggio v. Lopes et al.; Economical Mutual Insurance Co., Third Party (1985), 51 O.R. (2d) 441; 1 C.P.C. (2d) 165; [1985] I.L.R. 7400 (Master); affd (1985), 52 O.R. (2d) 694 (Div. Ct.).

REFERRED TO:

Merck & Co. v. Apotex Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 133; 88 F.T.R. 260 (F.C.T.D.); *ACIC (Canada) Inc. v. Merck & Co. Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 362 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Merck & Co.* (1999), 167 F.T.R. 59 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Merck & Co.* (1999), 179 F.T.R. 59 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Merck & Co.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 38 (F.C.T.D.); *Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 S.C.R. 897; (1993), 102 D.L.R. (4th) 96; [1993] 3 W.W.R. 441; 23 B.C.A.C. 1; 77 B.C.L.R. (2d) 62; 14 C.P.C. (3d) 1; 150 N.R. 321; 39 W.A.C. 1; *Elecnor S.A. v. Soren Toubro (The)*, [1996] 3 F.C. 422; (1996), 114 F.T.R. 134 (T.D.).

AUTHORS CITED

Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 11th ed. London: Stevens, 1987.
Holmsted and Watson Ontario Civil Procedure, loose-leaf ed. Toronto: Carswell, 1984.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

McNaughton v. Baker, [1988] 4 W.W.R. 742; 25 B.C.L.R. (2d) 17; 28 C.P.C. (2d) 49 (C.A.C.-B.); *Brampton Hydro-Electric Commission v. B.C. Polygrinders Ltd.* (1993), 12 O.R. (3d) 625; 18 C.P.C. (3d) 84; 62 O.A.C. 42 (Div. gén.); *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959; (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; [1990] 6 W.W.R. 385; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 117 N.R. 321; *Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres*, [1985] 1 R.C.S. 441; (1985), 18 D.L.R. (4th) 481; 12 Admin. L.R. 16; 13 C.R.R. 287; 59 N.R. 1; *Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre*, [1980] 2 R.C.S. 735; (1980), 115 D.L.R. (3d) 1; 33 N.R. 304; *Kaloti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2000] 3 C.F. 390; (2000), 186 D.L.R. (4th) 120; 4 Imm. L.R. (3d) 1 (C.A.); *Levi Strauss & Co. c. Roadrunner Apparel Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 129; 221 N.R. 93 (C.A.F.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Maggio v. Lopes et al.; Economical Mutual Insurance Co., Third Party (1985), 51 O.R. (2d) 441; 1 C.P.C. (2d) 165; [1985] I.L.R. 7400 (Protonotaire); conf. par (1985), 52 O.R. (2d) 694 (Cour div.).

DÉCISIONS CITÉES:

Merck & Co. c. Apotex Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 133; 88 F.T.R. 260 (C.F. 1^{re} inst.); *ACIC (Canada) Inc. v. Merck & Co. Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 362 (C.F. 1^{re} inst.); *Apotex Inc. c. Merck & Co.* (1999), 167 F.T.R. 59 (C.F. 1^{re} inst.); *Apotex Inc. c. Merck & Co.* (1999), 179 F.T.R. 59 (C.F. 1^{re} inst.); *Apotex Inc. c. Merck & Co.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 38 (C.F. 1^{re} inst.); *Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 R.C.S. 897; (1993), 102 D.L.R. (4th) 96; [1993] 3 W.W.R. 441; 23 B.C.A.C. 1; 77 B.C.L.R. (2d) 62; 14 C.P.C. (3d) 1; 150 N.R. 321; 39 W.A.C. 1; *Elecnor S.A. c. Soren Toubro (Le)*, [1996] 3 C.F. 422; (1996), 114 F.T.R. 134 (1^{re} inst.).

DOCTRINE

Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 11th ed. London: Stevens, 1987.
Holmsted and Watson Ontario Civil Procedure, édition à feuilles mobiles, Toronto: Carswell, 1984.

APPEARANCES:

Frank McLaughlin and Andrew J. Reddon for plaintiffs.

Harry B. Radomski for defendant Nu-Pharm Inc.

C. Clifford Lax and Rocco Di Pucchio for proposed third parties.

SOLICITORS OF RECORD:

McCarthy Tétrault LLP, Toronto, for plaintiffs.

Goodmans LLP, Toronto, for defendant Nu-Pharm Inc.

Lax O'Sullivan Cronk, Toronto, for proposed third parties.

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

[1] ARONOVITCH P.: This is a motion for an order granting leave to the plaintiffs, Merck & Co. Inc. and Merck Frosst Canada & Co. (Merck), to commence a third party claim against Apotex Inc. and Apotex Pharmaceuticals Holdings Inc. (Apotex) pursuant to rule 194 of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106].

[2] The application was initially brought pursuant to paragraph 194(b) of the Rules. At the hearing, the plaintiffs were granted leave to add paragraph 194(a) as a ground for the motion. In addition, pursuant to a direction of the Court, the parties provided further submissions as to the application of this latter ground. Beyond the present case this application provides the first opportunity for the Court to consider rule 194 since it was added to the *Federal Court Rules* in 1998.

BACKGROUND

[3] The main proceeding involves an action for patent infringement against Nu-Pharm Inc. (Nu-Pharm), its president and director, Richard Benyak (Benyak), and the Chief Executive Officer of Apotex and Apotex Pharmaceuticals, Bernard Sherman (Sherman).

ONT COMPARU:

Frank McLaughlin et Andrew J. Reddon pour les demandereses.

Harry B. Radomski pour la défenderesse Nu-Pharm Inc.

C. Clifford Lax et Rocco Di Pucchio pour les mises en cause proposées.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

McCarthy Tétrault LLP, Toronto, pour les demandereses.

Goodmans LLP, Toronto, pour la défenderesse Nu-Pharm Inc.

Lax O'Sullivan Cronk, Toronto, pour les mises en cause proposées.

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

[1] LE PROTONOTAIRE ARONOVITCH: Il s'agit d'une requête visant à obtenir une ordonnance autorisant les demandereses, Merck & Co. Inc. et Merck Frosst Canada & Co. (Merck), à introduire une mise en cause contre Apotex Inc. et Apotex Pharmaceuticals Holdings Inc. (Apotex) en vertu de la règle 194 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106].

[2] La mise en cause a originellement été déposée en vertu de l'alinéa 194b) des Règles. À l'audience, les demandereses ont reçu l'autorisation d'ajouter l'alinéa 194a) comme motif de leur requête. En outre, suivant une directive de la Cour, les parties ont présenté des observations supplémentaires sur ce motif. Au-delà de l'instance visée, la présente requête fournit à la Cour la première occasion d'examiner la règle 194 depuis son ajout aux *Règles de la Cour fédérale* en 1998.

LE CONTEXTE

[3] La procédure principale concerne une action en contrefaçon de brevet intentée contre Nu-Pharm Inc. (Nu-Pharm), son président et administrateur, Richard Benyak (Benyak), et le chef de la direction d'Apotex et d'Apotex Pharmaceuticals, Bernard Sherman (Sherman).

[4] Here are the facts as alleged in the claim. Merck is the owner of Canadian letters patent No. 1275349 (the '349 Patent) and has exclusive right in Canada, to make and sell a compound known as enalapril and its salt enalapril maleate. Enalapril maleate tablets are sold by Merck in under the trade-mark "Vasotek" for use in the treatment of hypertension and congestive heart failure.

[5] Apotex manufactured and sold a generic form of enalapril maleate tablets under the brand name Apo-Enalapril. In 1991, the plaintiffs brought an action in this Court against Apotex for infringement of the '349 patent based on Apotex's manufacture and sale of Apo-Enalapril. In December 1994, MacKay, J. upheld the validity of the patent, found that Apotex had infringed certain claims of the patent by its manufacture and sale of Apo-Enalapril and enjoined Apotex from further infringing the patent, and, *inter alia*, from using and selling Apo-Enalapril (see: *Merck & Co. v. Apotex Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (F.C.T.D.) (hereinafter the MacKay judgment)).

[6] In sum, the defendants are alleged to have deliberately and wilfully used Nu-Pharm, a privately held corporation, originally established by Sherman, as a vehicle to circumvent and violate the injunction by allegedly manipulating the regulatory process to, in effect, reintroduce the infringing Apo-Enalapril into the market as Nu-Pharm's product under the new name Nu-Enalapril.

[7] Accordingly, Merck seeks the following relief in the main action:

(a) a declaration that Nu-Pharm has infringed the '349 patent;

(b) a declaration that all the defendants have knowingly and willfully engaged in activities that infringe the '349 patent and are contrary to the injunction;

(c) a declaration that the defendants, Bernard Sherman and Richard Benyak, are personally liable for the activities of Nu-Pharm that infringe the patent and

[4] Les faits allégués dans la demande sont les suivants. Merck est la propriétaire des lettres patentes canadiennes n° 1275349 (le brevet '349), qui lui confèrent au Canada le droit exclusif de fabriquer et de vendre un composé connu sous le nom d'énalapril et le sel correspondant, le maléate d'énalapril. Merck vend ses comprimés de maléate d'énalapril sous la marque de commerce «Vasotek» pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque globale.

[5] Apotex fabriquait et vendait une forme générique de comprimés de maléate d'énalapril sous le nom commercial d'Apo-Enalapril. En 1991, les demanderesse ont intenté une action devant la présente Cour contre Apotex pour contrefaçon du brevet '349 en raison de la fabrication et de la vente par Apotex de l'Apo-Enalapril. En décembre 1994, le juge MacKay a confirmé la validité du brevet, conclu qu'Apotex avait contrefait certaines revendications du brevet en fabriquant et en vendant l'Apo-Enalapril et enjoint à Apotex de cesser la contrefaçon du brevet, et notamment, d'utiliser et de vendre l'Apo-Enalapril (voir *Merck & Co. c. Apotex Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1^{re} inst.) (ci-après le jugement MacKay)).

[6] En résumé, il est allégué que les défendeurs ont délibérément et intentionnellement utilisé Nu-Pharm, société fermée constituée à l'origine par M. Sherman, comme instrument pour contourner et violer l'injonction en manipulant le processus de réglementation, en vue de remettre sur le marché comme produit de Nu-Pharm le médicament contrefaisant Apo-Enalapril, sous le nouveau nom de Nu-Énalapril.

[7] Par conséquent, Merck cherche à obtenir les réparations suivantes dans l'action principale:

a) une déclaration portant que Nu-Pharm a contrefait le brevet '349;

b) une déclaration portant que tous les défendeurs, en connaissance de cause et de manière intentionnelle, ont accompli des activités qui contrefont le brevet '349 et contreviennent à l'injonction;

c) une déclaration portant que les défendeurs, Bernard Sherman et Richard Benyak, sont personnellement responsables des activités de Nu-Pharm

contravene the injunction;

(d) injunctive relief against all the defendants restraining further infringement of the '349 patent;

(e) delivery or destruction of all enalapril and enalapril maleate possessed by or under the defendants' control in infringing the '349 patent;

(f) damages or an accounting of profits received by the defendants from infringing activities; and

(g) exemplary or punitive damages for the defendants' knowing and willful breach of the injunction and patent infringement.

Defence and Counterclaim

[8] In its statement of defence and counterclaim, Nu-Pharm denies infringement and pleads that the relevant claims of the '349 patent are invalid. Both Benyak and Sherman deny liability and adopt Nu-Pharm's plea that the '349 patent's claims are invalid.

Merck's Reply and Defence to Counterclaim

[9] In its reply and defence to Nu-Pharm's counterclaim, Merck asserts that the validity issue was found to be *res judicata* in other Court proceedings. It pleads that, by virtue of the relationship between the defendants and between the defendants and Apotex, the issues of patent infringement and validity are also *res judicata* against the defendants.

[10] Merck alleges that Sherman controls a group of corporations, including Nu-Pharm and Apotex, that are interrelated with respect to ownership, management, employees, and financing. Sherman is thus alleged to be the directing mind and will of Nu-Pharm. He and his group are alleged to have consistently endeavoured to circumvent the MacKay judgment of 1994. In

qui contrefont le brevet et contreviennent à l'injonction;

d) une injonction interdisant à tous les défendeurs de continuer la contrefaçon du brevet '349;

e) la remise ou la destruction de tout l'énalapril et le maléate d'énalapril en possession ou sous le contrôle des défendeurs dans la contrefaçon du brevet '349;

f) des dommages-intérêts ou la restitution des profits tirés des activités de contrefaçon;

g) des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs pour la violation de l'injonction et la contrefaçon du brevet par les défendeurs en connaissance de cause et de manière intentionnelle.

La défense et demande reconventionnelle

[8] Dans sa défense et demande reconventionnelle, Nu-Pharm rejette la contrefaçon et soutient que les revendications pertinentes du brevet '349 sont invalides. MM. Benyak et Sherman refusent tous les deux d'admettre leur responsabilité et adoptent la défense de Nu-Pharm opposant l'invalidité des revendications du brevet '349.

La réponse de Merck et sa défense à la demande reconventionnelle

[9] Dans sa réponse et défense à la demande reconventionnelle de Nu-Pharm, Merck affirme que la validité du brevet a été déclarée chose jugée dans une autre procédure en justice. Elle plaide qu'étant donné les relations entre les défendeurs d'une part, et entre les défendeurs et Apotex d'autre part, les questions de contrefaçon et de validité du brevet sont aussi chose jugée à l'égard des défendeurs.

[10] Merck allègue que M. Sherman contrôle un groupe de sociétés, dont Nu-Pharm et Apotex, qui sont liées sur les plans de la propriété, de la gestion, du personnel et du financement. Elle prétend donc que M. Sherman est l'âme dirigeante de Nu-Pharm. M. Sherman et son groupe, allègue-t-elle, ont cherché de manière continue à contourner le jugement MacKay de

support of this, Merck cites a number of the Court's decisions, including:

– A decision made in January of 1996 by the Court of Appeal to dismiss a motion by Apotex to vary the terms of the permanent injunction. The Court affirmed the injunction's broad scope.

– A refusal by Justice MacKay in January of 1997 to grant Apotex's motion to vary the permanent injunction, and raise challenges to the validity of claims 1, 8 and 11 of the '349 patent on essentially the same grounds as were then being advanced by another member of Sherman's group, ACIC, in T-308-95 [*ACIC (Canada) Inc. v. Merck & Co. Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 362 (F.C.T.D.)]. Justice MacKay found the question of validity to be *res judicata* as against Apotex.

– A decision by Muldoon J. on April 28, 1999 (T-2869-96) [*Apotex Inc. v. Merck & Co.* (1999), 167 F.T.R. 59 (F.C.T.D.)] to strike, on the ground of *res judicata*, a statement of claim by which Apotex and another Sherman group member, Signa, attacked the '349 patent's validity.

– A decision by Lemieux J. on November 5, 1999 (T-294-96) [*Apotex Inc. v. Merck & Co.* (1999), 179 F.T.R. 12 (F.C.T.D.)] to strike, again on the ground of *res judicata*, a paragraph in Apotex's reply and defence to counterclaim which attacked patent '349's validity.

– The Court of Appeal's decision on December 13, 1999, to dismiss Apotex's appeal of the permanent injunction.

– A finding by MacKay J. on March 7, 2000, that both Apotex and Sherman acted in contempt of the permanent injunction.

[11] At the hearing of this motion, Merck added a recent decision of McKeown J., made February 2, 2001 (T-294-96) [*Apotex Inc. v. Merck & Co.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 38 (F.C.T.D.)] not raised in Merck's reply, in which McKeown J. dismissed another

1994. À l'appui de ses allégations, Merck cite un certain nombre de décisions judiciaires, notamment:

– Un arrêt de la Cour d'appel de janvier 1996 rejetant une requête d'Apotex en vue de modifier les termes de l'injonction permanente. La Cour a confirmé la portée large de l'injonction.

– Le rejet par le juge MacKay, en janvier 1997, d'une requête d'Apotex visant à modifier l'injonction permanente et à contester la validité des revendications 1, 8 et 11 du brevet '349 à peu près sur les mêmes fondements que ceux d'un autre membre du groupe Sherman, ACIC, dans le dossier T-308-95 [*ACIC (Canada) Inc. c. Merck Co. Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 362 (C.F. 1^{re} inst.)]. Le juge MacKay a conclu que la validité du brevet était chose jugée à l'égard d'Apotex.

– La décision du juge Muldoon du 28 avril 1999 (dossier T-2869-96) [*Apotex Inc. c. Merck & Co.* (1999), 167 F.T.R. 59 (C.F. 1^{re} inst.)] de radier, au motif de la chose jugée, une déclaration dans laquelle Apotex et une autre société membre du groupe Sherman, Signa, attaquaient la validité du brevet '349.

– La décision du juge Lemieux du 5 novembre 1999 (dossier T-294-96) [*Apotex Inc. c. Merck & Co.* (1999), 179 F.T.R. 12 (C.F. 1^{re} inst.)] de radier, de nouveau au motif de la chose jugée, un paragraphe de la réponse et défense à la demande reconventionnelle d'Apotex qui attaquait la validité du brevet '349.

– La décision de la Cour d'appel, en date du 13 décembre 1999, de rejeter l'appel interjeté par Apotex à l'encontre de l'injonction permanente.

– La conclusion du juge MacKay, en date du 7 mars 2000, qu'Apotex et M. Sherman avaient tous les deux commis un outrage au tribunal par la violation de l'injonction permanente.

[11] Au cours de l'audition de la présente requête, Merck a ajouté une décision récente du juge McKeown, rendue le 2 février 2001 (dossier T-294-96) [*Apotex Inc. c. Merck & Co.* [2001], 11 C.P.R. (4th) 38 (C.F. 1^{re} inst.)], non soulevée dans sa

attempt by Apotex to challenge the '349 patent on grounds of *res judicata*.

[12] Merck alleges by virtue of these decisions and the relationship between Nu-Pharm and Apotex, Nu-Pharm, Sherman and Benyak, the plaintiffs in the counterclaim are estopped from relitigating the issue of invalidity and infringement, and their attempt to do so is an abuse of process.

The Proposed Third Party Claim

[13] I now turn to the subject-matter of the within motion, namely, the proposed third party claim against Apotex. For purposes of its proposed third party claim, Merck relies on the facts pleaded in the main action and in its defence to counterclaim. Merck essentially alleges that if Apotex is not bound by a determination in Merck's favour in the main action and counterclaim, it will undoubtedly re-introduce another Apo-Enalapril, and challenge the '349 patent's validity, through a different corporate privy.

[14] It is Merck's contention that Apotex and its other privies, ought to be bound, by the determination of issues raised in its reply and defence to counterclaim, namely, agency, privity, estoppel, *res judicata* and abuse of process. This is necessary to ensure that if Merck's action succeeds Apotex is prevented from reproducing the same scheme with a different vehicle or "Next-Pharm".

[15] In argument, Merck again cites previous decisions of this Court that address the issue of the '349 patent's validity and *res judicata*. It also cites two decisions not mentioned in its reply and defence to counterclaim: a decision made by Denault J. on August 10, 1995 (T-308-95) [(1995), 62 C.P.R. (3d) 362] to strike a claim by ACIC (Canada) Inc., a company that has been acquired by Apotex, that challenged the permanent injunction; and the decision

réponse, dans laquelle le juge McKeown a rejeté, en invoquant l'autorité de la chose jugée, une nouvelle tentative d'Apotex visant à contester le brevet '349.

[12] Merck affirme qu'en raison de ces décisions et des relations entre Nu-Pharm et Apotex ainsi qu'entre Nu-Pharm, M. Sherman et M. Benyak, les demandeurs reconventionnels sont empêchés par une fin de non-recevoir de rouvrir un nouveau procès sur la question de la validité et de la contrefaçon du brevet et que leur tentative pour le faire constitue un abus de procédure.

La mise en cause proposée

[13] J'aborde maintenant l'objet de la présente requête, soit la mise en cause proposée contre Apotex. Pour la mise en cause qu'elle recherche, Merck se fonde sur les faits plaidés dans l'action principale et dans sa défense à la demande reconventionnelle. Elle allègue pour l'essentiel que si Apotex n'est pas liée par une décision favorable à Merck dans l'action principale et dans la demande reconventionnelle, Apotex remettra sans aucun doute sur le marché un autre médicament d'Apo-Enalapril et contestera la validité du brevet '349 par l'entremise d'une autre société étant son ayant droit.

[14] Merck prétend en effet qu'Apotex et les autres sociétés qui sont ses ayants droit devraient être liées par les décisions rendues sur les questions soulevées dans sa réponse et défense à la demande reconventionnelle, soit le mandat, le lien d'ayant droit, la fin de non-recevoir, l'autorité de la chose jugée et l'abus de procédure. Il faut procéder ainsi pour qu'en cas de succès de l'action de Merck, Apotex ne soit pas autorisée à reprendre la même stratégie à l'aide d'un instrument différent, une «Autre-Pharm», par exemple.

[15] Dans son argumentation, Merck cite de nouveau des jugements antérieurs de la Cour qui concernent la question de la validité du brevet '349 et de la chose jugée. Elle renvoie également à deux décisions non mentionnées dans sa réponse et défense à la demande reconventionnelle: une décision du juge Denault, en date du 10 août 1995 (dossier T-308-95) [(1995), 62 C.P.R. (3d) 362] qui radie la demande d'ACIC (Canada) Inc., société acquise par Apotex, contestant

of McKeown J. in T-294-96 [(2001), 11 C.P.R. (4th) 38] mentioned above.

[16] Merck seeks the following relief in the proposed third party claim,

(a) a declaration that the third parties and Nu-Pharm are or were at all material times agents or alter egos of one another, and that the acts of one are the acts of the other;

(b) a declaration that *res judicata* applies to the third parties and any person or entity with which they have a privity relationship or with which they have had a privity relationship at any time after 1991 in relation to the matters in issue or which could have been raised in the proceedings giving rise to the MacKay judgment;

(c) a declaration that the counterclaim is an abuse of process by the third parties and their privies;

(d) a declaration that the third parties and the privies are estopped, in the counterclaim or in any other proceeding from making allegations to challenge the validity of Justice MacKay's finding of infringement;

(e) an order that the third parties shall not, either by themselves or through any of their privies, challenge the validity of Justice MacKay's infringement finding;

ANALYSIS

[17] This motion requires the Court to determine the scope of paragraphs (a) and (b) of rule 194 and decide whether Merck's application falls within that scope.

[18] Rule 194 states:

194. With leave of the Court, a defendant may commence a third party claim against a co-defendant, or against another person who is not a defendant to the action, who the defendant claims

l'injonction permanente; et la décision du juge McKeown dans le dossier T-294-96 [(2001), 11 C.P.R. (4th) 38] mentionné ci-dessus.

[16] Dans la mise en cause proposée, Merck cherche à obtenir les réparations suivantes:

a) une déclaration portant que les mises en cause et Nu-Pharm sont et ont été à toutes les époques pertinentes des mandataires l'une de l'autre ou des *alter ego* et que les actes de l'une d'elles sont les actes des autres;

b) une déclaration affirmant que l'autorité de la chose jugée s'applique aux mises en cause et à toute personne ou entité qui a, ou qui a eu à tout moment après 1991, une relation d'ayant droit avec Nu-Pharm relativement aux questions soulevées ou qui pourraient l'avoir été dans la procédure donnant lieu au jugement MacKay;

c) une déclaration portant que la demande reconventionnelle constitue un abus de procédure de la part des mises en cause et de leurs ayants droit;

d) une déclaration portant que les mises en cause et leurs ayants droit sont empêchés par une fin de non-recevoir, dans la demande reconventionnelle ou dans toute autre procédure, de faire des allégations attaquant la validité du jugement de contrefaçon du juge MacKay;

e) une ordonnance interdisant aux mises en cause, soit directement soit par l'entremise de l'un ou l'autre de leurs ayants droit, d'attaquer la validité du jugement de contrefaçon du juge MacKay.

ANALYSE

[17] Dans la présente requête, la Cour est appelée à définir la portée des alinéas a) et b) de la règle 194 et à trancher si ces dispositions s'appliquent à la requête de Merck.

[18] La règle 194 prévoit:

194. Un défendeur peut, avec l'autorisation de la Cour, mettre en cause une personne—qu'elle soit ou non un codéfendeur dans l'action—dont il prétend:

(a) is or may be liable to the defendant for relief, other than that referred to in rule 193, relating to the subject-matter of the action; or

(b) should be bound by the determination of an issue between the plaintiff and the defendant.

a) soit qu'elle lui est ou peut lui être redevable d'une réparation, autre que celle visée à la règle 193, liée à l'objet de l'action;

b) soit qu'elle devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre lui et le demandeur.

[19] I shall open a parentheses here to address the fact that, in the present instance, Merck the plaintiff in the main action is the defendant by counterclaim. While not usual, it is undoubted that Merck, as defendant by counterclaim, has standing to bring the third party claim. Rules 190 and 189 make clear that a counterclaim is an independently subsisting claim. Rule 170 provides that in the context of an action the rules that apply to plaintiffs and defendants apply with such modifications as are necessary to parties bringing or defending counterclaims and third party claims.

[19] J'ouvre ici une parenthèse sur le fait que, dans la présente instance, la demanderesse Merck de l'action principale est aussi la défenderesse reconventionnelle. Le cas est inhabituel, mais il ne fait pas de doute que Merck, à titre de défenderesse reconventionnelle, a qualité pour engager une mise en cause. Les règles 190 et 189 établissent clairement que la demande reconventionnelle constitue une demande qui peut être poursuivie de manière indépendante. La règle 170 prévoit que dans le contexte d'une action, les règles relatives aux demandeurs et aux défendeurs s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties dans une demande reconventionnelle et dans une mise en cause.

[20] As mentioned, rule 194 was introduced in 1998 and has not yet been judicially considered. It is clear, however, that application of the rule is substantially broader than its predecessor, Rule 1726 [of the *Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663], under which, the availability of third party claims was restricted to claims for contribution or indemnity or other relief over. A similar expanded scope was granted under rule 29.01 of the *Ontario Rules of Civil Procedure*, [R.R.O. 1990, Reg. 194] the effect of which was described in *Holmsted and Watson Ontario Civil Procedure*, Vol. 3, loose-leaf ed. (Toronto: Carswell, 1984) at page 29-7, as follows:

[20] Comme on l'a déjà mentionné, la règle 194 a été adoptée en 1998 et n'a pas encore fait l'objet d'une jurisprudence. De toute évidence cependant, la règle est de portée beaucoup plus large que la précédente, la règle 1726 [des *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663], en vertu de laquelle la procédure de mise en cause était limitée à des demandes de contribution ou d'indemnisation ou d'autres formes d'exonération. On trouve un élargissement semblable dans la règle 29.01 des *Règles de procédure civile* de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194], dont l'effet est décrit dans *Holmsted and Watson Ontario Civil Procedure*, vol. 3, édition à feuilles mobiles (Toronto: Carswell, 1984) en page 29-7, en ces termes:

The significance of this change should not be underestimated. It changes the very nature of the third party claim. No longer is it limited to situations designed to obtain "a flow through of recovery" to [defendant] from the third party because of the judgment that the plaintiff may obtain against the defendant. Instead, it is now a general joinder device by which a defendant may engraft on to the main action any "related claim" he or she may have against non-parties.

[TRADUCTION] L'importance de cette modification ne doit pas être sous-estimée. Elle transforme la nature même de la mise en cause. La mise en cause ne se limite plus aux cas où il s'agit de permettre au défendeur de se retourner contre une personne qui n'est pas partie à l'action pour lui faire supporter le poids de la condamnation prononcée contre lui. La procédure est maintenant un moyen général de réunion d'actions par lequel un défendeur peut greffer à l'action principale toute «demande liée» qu'il peut intenter contre des personnes non parties à l'action.

[21] Rule 29.01 of the *Ontario Rules of Civil Procedure* bears close resemblance to rule 194 and provides:

[21] La règle 29.01 des *Règles de procédure civile* de l'Ontario, qui ressemble beaucoup à la règle 194, prévoit:

29.01 A defendant may commence a third party claim against any person who is not a party to the action and who is or may be liable to the defendant for all or part of the plaintiff's claim;

...

(b) A defendant may commence a third party claim against any person who is not a party to the action and who is or may be liable to the defendant for and independent claim for damages or other relief arising out of,

(ii) a transaction or occurrence or series of transactions or occurrences involved in the main actions, or

(iii) a related transaction or occurrence or series of transactions or occurrences; or

(c) A defendant may commence a third party claim against any person who is not a party to the action and who should be bound by the determination of an issue arising between the plaintiff and the defendant. [Emphasis added.]

[22] I shall have reference to the jurisprudence surrounding rule 29.01 as guidance in the application of rule 194.

Paragraph 194(a) of the Rules

[23] I shall begin with Apotex's objection to the claim. The essence of Apotex's submissions with respect to the application of paragraph 194(a) of the Rules, is that Merck's third party claim should be dismissed because it fails to disclose an independent cause of action. In particular, Apotex claims that the relief sought in claims (d) and (e) of the proposed third party claim has already been granted by this Court in the context of other proceedings between Merck and Apotex and may be presumed to attach to any privy of Apotex. The relief sought, in these paragraphs is a declaration that the third party and their privies are estopped in the counterclaim or otherwise from challenging the validity of the patent as confirmed by MacKay J., plus an order that the third parties are not to challenge it, themselves, or through their privies. Apotex says these remedies are not available as being too speculative. Moreover, the claims are said to be based on the speculative or hypothetical allegation that Apotex would attempt to repeat the same corporate scheme in the future and, therefore, are non-justiciable.

29.01 Un défendeur peut introduire une mise en cause contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action et qui, selon le cas:

[. . .]

b) lui est ou peut lui être redevable d'une demande distincte en dommages-intérêts ou d'une autre mesure de redressement qui résulte,

(i) soit, d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements reliés à l'action principale,

(ii) soit, d'une opération ou d'un événement connexe ou d'une série d'opérations ou d'événements connexes;

c) devrait être liée par la décision d'une question en litige entre le demandeur et le défendeur. [Non souligné dans l'original.]

[22] Je me reporterai à la jurisprudence relative à la règle 29.01 pour me guider dans l'application de la règle 194.

L'alinéa 194a) des Règles

[23] Je traite en premier lieu l'opposition d'Apotex à la requête. Pour l'essentiel, les observations d'Apotex au sujet de l'application de l'alinéa 194a) des Règles font valoir que la mise en cause doit être rejetée parce qu'elle ne fait pas intervenir une cause d'action distincte. En particulier, Apotex soutient que les réparations recherchées en d) et e) de la mise en cause proposée ont déjà été accordées par la Cour dans le cadre d'une autre procédure entre Merck et Apotex et qu'on peut présumer qu'elles lient tout ayant droit d'Apotex. Les réparations demandées dans ces deux alinéas sont une déclaration portant qu'il est interdit aux mises en cause et à leurs ayants droit par une fin de non-recevoir dans la demande reconventionnelle et dans toute autre procédure de contester la validité du brevet confirmée par le juge MacKay, ainsi qu'une ordonnance interdisant aux mises en cause de contester la validité du brevet directement ou par l'entremise de leurs ayants droit. Apotex déclare que ces réparations ne peuvent être accordées en raison de leur caractère trop conjectural. De plus, elles sont fondées, soutient Apotex, sur une allégation à carac-

[24] In my view, the wording of paragraph 194(a) of the Rules implies a two-step test. First, a third party claim may be commenced where the proposed third party “is or may be liable to the defendant for relief, other than that referred to in rule 193.” Rule 193 essentially applies to claims for contribution or indemnity against co-defendants or non-parties. Second, the relief claimed must relate to the “subject-matter of the action”.

[25] As the allegation of Apotex is essentially that the relief sought in paragraphs (d) and (e) cannot be granted as being too speculative, the first step requires the Court to consider whether the claim discloses a cause of action against the proposed third party. In part, I take this to be mandated by the words “is or may be liable”. It is noteworthy also that the requirement of a cause of action has been confirmed and in *McNaughton v. Barker*, [1998] 4 W.W.R. 742 (B.C.C.A.) (*McNaughton*) and in the context of rule 29.01, in *Brampton Hydro-Electric Commission v. B.C. Polygrinders Ltd.* (1993), 12 O.R. (3d) 625 (Gen. Div.), at pages 633-634. It is also an appropriate consideration in light of the legislative goal, underlying such rules, of avoiding a multiplicity of proceedings (see: *McNaughton*). There is evidently no economy or use in allowing a claim to be advanced which is manifestly unfounded.

[26] In that connection, I agree that the appropriate standard is the one applicable on a motion to strike. Thus, the third party claim should be read generously and will be denied only where it is plain and obvious that it cannot succeed. In this examination the Court is not to be deterred by the tenuousness or novelty of an argument and ought only to strike where the failure of the claim is beyond doubt (see: *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959; *Operation Dismantle Inc. et al. v. The Queen et al.*, [1985] 1

tère conjectural ou hypothétique selon laquelle Apotex tenterait de reprendre la même stratégie d’entreprise dans l’avenir et, par conséquent, elles ne sont pas recevables en justice.

[24] À mon avis, la teneur de l’alinéa 194(a) des Règles implique un critère double. Premièrement, un défendeur peut mettre en cause une personne non partie à l’action dans le cas où celle-ci «est ou peut lui être redevable d’une réparation, autre que celle visée à la règle 193.» La règle 193 concerne essentiellement les demandes de contribution ou d’indemnisation contre un codéfendeur ou toute personne qui n’est pas partie à l’action. Deuxièmement, la réparation demandée doit être liée à «l’objet de l’action».

[25] L’allégation d’Apotex étant essentiellement que les mesures de réparation recherchées aux alinéas d) et e) ne peuvent être accordées en raison de leur caractère trop conjectural, la Cour doit commencer par examiner si la demande révèle une cause d’action contre la mise en cause proposée. En partie, je pense que cela est exigé par les termes «est ou peut lui être redevable». Il faut également souligner que l’exigence d’une cause d’action a été confirmée à la fois dans la décision *McNaughton v. Barker*, [1998] 4 W.W.R. 742 (C.A.C.-B.) (*McNaughton*) et dans le contexte de la règle 29.01, dans la décision *Brampton Hydro-Electric Commission v. B.C. Polygrinders Ltd.* (1993), 12 O.R. (3d) 625 (Div. gén.), aux pages 633 et 634. C’est également une considération pertinente, compte tenu de l’intention du législateur qui sous-tend ces règles, d’éviter la multiplicité des procédures (voir la décision *McNaughton*). Il n’y a naturellement aucune économie ni aucun intérêt à permettre l’introduction d’une demande manifestement non fondée.

[26] À cet égard, je conviens que le critère approprié est celui qui s’applique à la requête en radiation. Par conséquent, la mise en cause doit s’interpréter de manière large et être rejetée dans les seuls cas où il est clair et net que ses chances de succès sont nulles. Dans cet examen, la Cour ne doit pas se laisser arrêter par le caractère ténu ou nouveau d’un argument et elle ne doit rejeter la demande que lorsqu’il est hors de tout doute qu’elle est vouée à l’échec (voir les arrêts *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959;

S.C.R. 441; *Attorney General of Canada v. Inuit Tapirisat of Canada et al.*, [1980] 2 S.C.R. 735).

[27] Counsel for Nu-Pharm correctly points out that strike motions and third party claims differ with respect to the onus of proof. For strike motions, the onus is on the party seeking to bar the claim, whereas under rule 194 the onus lies on the party seeking leave to make a third party claim. Moreover, rule 194 mandates that leave be granted from the Court whereas in provincial jurisdictions third party claims may be commenced as of right. In Nu-Pharm's submission, these differences point to a "clear and unmistakable" legislative intention that a different (presumably more onerous) test should apply in this context.

[28] Be it under a strike motion or a third party claim application, the question at issue is ultimately the same: Is it actionable? Is there a justiciable issue? In my view, the operative difference is one of form not of substance. Whereas the moving party in a strike motion has the burden of showing that the claim has no crumb of a cause of action, the moving party in a third party claim must provide sufficient grounds for the motions judge to conclude that such a crumb exists.

[29] To begin, there is no doubt, as Merck asserts, that this Court may grant declaratory relief *simpliciter* in all proceedings by virtue of rule 64 of the *Federal Court Rules, 1998*.

[30] Among the declarations sought against the proposed third parties (paragraph (c) of the prayer for relief), is that the counterclaim in this action constitutes an abuse of process by the third parties and their privies. While it is important to treat the doctrines of abuse of process and *res judicata* as distinct (see *Kaloti v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 3 F.C. 390 (C.A.)), it is clear that a claim of abuse of process can be established using an

Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres, [1985] 1 R.C.S. 441; *Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre*, [1980] 2 R.C.S. 735).

[27] L'avocat de Nu-Pharm signale à juste titre que la requête en radiation et la mise en cause diffèrent à l'égard du fardeau de la preuve. Dans le cas de la requête en radiation, la charge de la preuve incombe à la partie qui veut faire opposition à la demande, alors qu'en vertu de la règle 194 elle incombe à la partie sollicitant l'autorisation de la mise en cause. De plus, la règle 194 prescrit que l'autorisation doit être accordée par la Cour, alors que dans les provinces, la mise en cause peut être engagée de plein droit. Selon les observations de Nu-Pharm, ces différences indiquent que l'intention du législateur était [TRADUCTION] «clairement et sans erreur possible» d'appliquer un critère différent (vraisemblablement plus exigeant) dans ce contexte.

[28] Mais qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une requête en radiation ou d'une mise en cause, la question soulevée demeure en fin de compte la même. Y a-t-il matière à procès? Y a-t-il une question contentieuse? À mes yeux, la différence véritable est une de forme et non de fond. Dans la requête en radiation, le requérant doit démontrer que la demande ne révèle pas la moindre parcelle d'action valable alors que dans la mise en cause, il doit fournir au juge des requêtes des éléments suffisants pour que le juge conclue à l'existence d'une telle parcelle.

[29] En premier lieu, il est certain, comme l'affirme Merck, que la Cour peut rendre un jugement déclaratoire *simpliciter* dans toute instance en vertu de la règle 64 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

[30] Parmi les déclarations recherchées contre les mises en cause proposées (alinéa c) de la demande de redressement), il est demandé que la Cour déclare que la demande reconventionnelle dans la présente action constitue un abus de procédure de la part des mises en cause et de leurs ayants droit. S'il est important de faire la distinction entre la doctrine de l'abus de procédure et celle de la *res judicata* (voir l'arrêt *Kaloti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de*

allegation of *res judicata* as a factual basis (see: *Levi Strauss & Co. v. Roadrunner Apparel Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.), at paragraphs 11, 13).

[31] Turning specifically to the relief sought in claims (d) and (e) of the third party claim, the relief resembles a prohibitory order or permanent injunction. Indeed, as I have indicated, no declaratory order is specifically sought in claim (e) which seeks a prohibitory order. I hesitate to follow Nu-Pharm's suggestion that Merck is essentially seeking an "anti-suit injunction", as that term would appear to refer to a form of relief that applies specifically to interjurisdictional matters (see: A. V. Dicey and J. H. C. Morris, *Dicey and Morris on the Conflict of Laws*, 11th ed. (London: Stevens, 1987), Vol. 1, at page 391; *Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 S.C.R. 897). However, I would agree that the relief sought by Merck is akin to injunctive relief in that it seeks to prevent the third parties from challenging the '349 patent in future proceedings through a declaration that the third parties and their privies are estopped from doing so.

[32] I am cognizant of judicial reticence to answer hypothetical questions on the basis that they disclose no reasonable cause of action. Questions brought before a court for adjudication must be based on factual allegations that are susceptible to proof (see: *Operation Dismantle*, *supra*, at page 459, *per* Dickson J. (as he then was)). In *Operation Dismantle*, this issue arose where a public interest litigant sought an injunction to prevent the testing of cruise missiles by the United States in Canadian territory. The applicant alleged that the Canadian government's decision to allow the testing violated its rights under section 7 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985,

l'Immigration), [2000] 3 C.F. 390 (C.A.), il est clair qu'une prétention d'abus de procédure peut être établie sur la base d'une allégation de chose jugée comme fondement factuel (voir l'arrêt *Levi Strauss & Co. c. Roadrunner Apparel Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), aux paragraphes 11 et 13).

[31] Si l'on passe spécifiquement aux réparations demandées aux alinéas d) et e) de la mise en cause, ces mesures de redressement s'apparentent à une ordonnance d'interdiction ou à une injonction permanente. En fait, comme je l'ai déjà indiqué, aucun jugement déclaratoire n'est visé spécifiquement à l'alinéa e), qui recherche une ordonnance d'interdiction. J'hésite à suivre la suggestion de Nu-Pharm qui laisse entendre que Merck vise en réalité à obtenir une «injonction contre les poursuites», selon l'emploi de ce terme, semble-t-il, pour une catégorie de réparation applicable spécifiquement aux affaires de compétence entre les tribunaux (voir A. V. Dicey et J. H. C. Morris, *Dicey and Morris on the Conflict of Laws*, 11^e éd. (Londres: Stevens, 1987), vol. 1, à la page 391; *Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 R.C.S. 897). Mais je conviens que la réparation demandée par Merck équivaut à une injonction, dans la mesure où elle vise à interdire aux mises en cause d'attaquer le brevet '349 dans des procédures ultérieures, par un jugement déclarant que les mises en cause et leurs ayants droit sont empêchés de le faire par une fin de non-recevoir.

[32] Je suis conscient de la réticence des tribunaux à répondre à des questions hypothétiques pour la raison qu'elles ne révèlent aucune cause d'action valable. Les questions qu'un tribunal est appelé à trancher doivent s'appuyer sur des allégations de faits dont on peut faire la preuve (voir l'arrêt *Operation Dismantle*, précité, du juge Dickson (plus tard juge en chef) à la page 459). Dans cet arrêt, la question était soulevée par une partie à un litige d'intérêt public qui cherchait à obtenir une injonction interdisant les essais d'un missile de croisière faits par les États-Unis sur le territoire du Canada. Le demandeur alléguait que la décision du gouvernement du Canada d'autoriser ces essais violait ses droits au titre de l'article 7 de la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue

Appendix II, No. 44]] on the basis that it “increased the threat of nuclear war”. At page 459, Dickson J. determined that, as such, the alleged Charter violation was insufficiently linked to triable facts.

[33] The circumstances of the present case are different. As I view the pleadings, Merck is alleging abuse of process and *res judicata* based on Apotex’s and the defendant’s current and past conduct. The allegation is based on triable facts, namely, those related to privity and *res judicata*. Thus I do not believe that Merck is attempting to base its cause of action on hypothetical, future events. Rather, claims (d) and (e) simply seek what amounts to an injunction as a form of relief to prevent further abuses. This is not unlike a permanent injunction that is granted with the intention of preventing future patent infringements. Indeed, this is the effect of the 1994 injunction issued against Apotex by MacKay J. Thus it is the relief sought in this instance, not the allegations made, that relate to future events. Moreover, in the circumstances of the pattern of litigation between the parties, I would allow the trial judge to determine whether the declaration and order sought (paragraphs (d) and (e)), ought to be denied as being too remote or speculative. I conclude that it is neither plain and obvious, nor a question appropriate for determination at this juncture.

[34] It is left to be determined whether the relief claimed relates to the “subject-matter of the action”. A preliminary question is whether “subject-matter of the action” applies to the underlying action, the counterclaim or both. For purposes of this dispute, I understand “the action” referred to in paragraph 194(a) of the Rules to mean the totality of material facts pleaded and relief sought by the parties to date, and certainly to the counterclaim and defence thereto.

la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]], au motif que ces essais «augmentent le danger de guerre nucléaire». À la page 459, le juge Dickson a conclu que la violation alléguée de la Charte n’était pas liée de manière suffisante à des faits justiciables d’une cour de justice.

[33] Les circonstances de l’espèce sont différentes. Selon ma compréhension des actes de procédure, Merck allègue l’abus de procédure et la chose jugée sur la base du comportement actuel et passé d’Apotex et des défendeurs. Cette allégation repose sur des faits pouvant faire l’objet d’un débat judiciaire, en l’occurrence ceux qui ont trait aux ayants droit et à l’autorité de la chose jugée. Je ne suis donc pas persuadée que Merck cherche à fonder sa cause d’action sur des faits hypothétiques à venir. Les mesures de réparation visées en d) et e) visent seulement à obtenir l’équivalent d’une injonction pour empêcher dans l’avenir d’autres abus. Cela n’est pas sans rappeler l’injonction permanente accordée en vue d’empêcher l’éventuelle contrefaçon de brevet. En réalité, c’était là l’effet de l’injonction de 1994 prononcée contre Apotex par le juge MacKay. Par conséquent, c’est la réparation demandée en l’espèce, et non les allégations, qui concerne des événements à venir. En outre, dans les circonstances qui caractérisent le contentieux entre les parties, je laisserais au juge d’instance la responsabilité de trancher si la déclaration et l’ordonnance recherchées (alinéas d) et e)), doivent être rejetées en raison de leur caractère trop éloigné ou trop conjectural. Je conclus qu’il ne s’agit pas d’une question claire et nette, ni d’une question qu’il convient de trancher à cette étape de l’instance.

[34] Il reste maintenant à décider si la réparation demandée est liée à «l’objet de l’action». Ce point soulève la question préliminaire de savoir si «l’objet de l’action» s’applique à l’action principale sous-jacente, à la demande reconventionnelle ou aux deux. Dans le cadre du présent litige, j’interprète «l’action» visée à l’alinéa 194a) des Règles comme l’ensemble des faits importants qui ont été plaidés et des réparations recherchées jusqu’ici par les parties, y compris sans aucun doute la demande reconventionnelle et la défense à la demande reconventionnelle.

[35] I am satisfied that there is a sufficient nexus between the counterclaim, defence to the counterclaim and the third party claim to allow the motion. In my view, the lynchpin is the issue of privity. It arises in the main action and again in relation to Merck's *res judicata* and abuse of process defences to the counterclaim. Indeed the extension of the findings of *res judicata* and abuse of process to Apotex's privies or to Apotex acting through its privies is a live issue. I do not accept that any such finding against Apotex should be presumed to capture Apotex's privies.

[36] Apotex points out that Merck did not see fit to bring an action against Apotex when it initially brought its action against Nu-Pharm nearly two years ago. It wonders why, after such a lengthy passage of time, Merck now finds it necessary to seek the relief in its third party claim. If Merck did not have a claim against Apotex then, it does not have such a claim now. It is submitted that Merck's delay in making the third party claim is a factor that militates against granting the present motion.

[37] Merck's response is that its third party claim arises from Nu-Pharm's counterclaim of patent invalidity, not the initial infringement action. It matters not that Merck may have foreseen that such a counterclaim would be made. As I understand the requirements for granting leave under paragraph 194(a) of the Rules, the third party claim need only disclose a subsisting cause of action and have a sufficient nexus to the subject-matter of the action.

[38] In sum, I find that there are sufficient grounds for granting the motion under paragraph (a) of rule 194. While I need not do so, I will in addition consider Merck's application under paragraph (b) of rule 194.

Paragraph 194(b) of the Rules

[39] Paragraph (b) of rule 194 allows for third party claims where the proposed third party "should be

[35] Je suis persuadée qu'il y a entre la demande reconventionnelle, la défense à la demande reconventionnelle et la mise en cause une connexité suffisante pour autoriser la requête. À mes yeux, le nœud du problème est la question des ayants droit. Elle est soulevée dans l'action principale et de nouveau dans les moyens de défense de Merck contre la demande reconventionnelle, qui s'appuient sur la chose jugée et l'abus de procédure. L'application aux ayants droit d'Apotex ou à Apotex agissant par l'entremise de ses ayants droit des conclusions relatives à la chose jugée et à l'abus de procédure constitue effectivement une question réelle. Je n'admets pas que ces conclusions à l'encontre d'Apotex soient présumées s'appliquer aux ayants droit d'Apotex.

[36] Apotex fait ressortir que Merck n'a pas jugé bon de poursuivre Apotex quand elle a intenté à l'origine son action contre Nu-Pharm il y a presque deux ans. On peut se demander pourquoi, après un aussi long délai, Merck voit aujourd'hui la nécessité de demander une réparation par voie de mise en cause. Si Merck n'avait pas de réclamation à l'encontre d'Apotex à cette époque, elle n'en a pas plus maintenant. On soutient que le retard mis par Merck à introduire la mise en cause est un facteur qui joue contre l'autorisation de la requête.

[37] Merck répond à cela que la mise en cause résulte de la demande reconventionnelle de Nu-Pharm affirmant l'invalidité du brevet, et non pas de l'action initiale en contrefaçon. Il est sans importance que Merck ait pu prévoir l'éventualité de la demande reconventionnelle. Selon mon interprétation des conditions applicables à l'autorisation prévue à l'alinéa 194a), la mise en cause doit seulement faire état d'une cause d'action et avoir une connexité suffisante avec l'objet de l'action.

[38] En résumé, je conclus qu'il y a suffisamment d'éléments pour accueillir la requête au titre de l'alinéa a) de la règle 194. Sans qu'il soit nécessaire de le faire, je vais aussi me pencher sur la requête de Merck en vertu de l'alinéa b) de la règle 194.

L'alinéa 194b) des Règles

[39] L'alinéa b) de la règle 194 autorise la mise en cause dans le cas où la partie mise en cause proposée

bound by the determination of an issue between the plaintiff and the defendant”.

[40] The proposed third party takes the position that Apotex is not a necessary party to this dispute. Relying on jurisprudence relating to rule 29.01 of the Ontario *Rules of Civil Procedure*, it takes the position that clause 29.01(c) (and paragraph 194(b) by analogy) only applies where the party presence is necessary and there is some useful purpose to be served by issuance of the third party claim.

[41] It is submitted that no useful purpose is served here because there is nothing in the relief sought against Apotex that has not already been asserted by Merck in its defence of the Nu-Pharm counterclaim. The only issue raised by Merck’s plea of *res judicata* is the factual issue of whether Nu-Pharm is a privy of Apotex. Apotex views the Court’s prior decisions of *res judicata* as obviating the need for a third party claim in this action. Determinations of *res judicata* have already been made against the proposed third parties and thus no useful purpose would be served by adding them here. Apotex claims the third parties’ presence is unnecessary for determining that issue. Nor would Merck be prejudiced by their absence as it can still fully assert their defence to the counterclaim. Counsel for Apotex maintains that Apotex is no more necessary now that it was when the action was commenced. Apotex’s presence would be superfluous and would add unnecessary delay and cost.

[42] Apotex refers the Court to the following words of Greer J. in *Brampton, supra*, at pages 633-634, who was considering an appeal of a motion made under rule 29.01 of the Ontario *Rules of Civil Procedure*:

I am of the view that Master Donkin did not err in his findings and conclusions. He was correct in holding that the proposed third party claims does [*sic*] not disclose any cause of action against the third party. Brampton Hydro can raise the issue by way of defence to Poly Grinders’ counterclaim.

«devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre lui [le défendeur] et le demandeur».

[40] La mise en cause proposée adopte comme position qu’Apotex n’est pas une partie nécessairement impliquée dans le litige. Elle s’appuie sur la jurisprudence relative à la règle 29.01 des *Règles de procédure civile* de l’Ontario pour soutenir que l’alinéa 29.01c) (et par analogie l’alinéa 194b)) ne s’applique que lorsque la présence de la partie est nécessaire et lorsque la délivrance de la mise en cause vise une fin utile.

[41] Elle fait valoir que la mise en cause n’a aucune fin utile en l’espèce parce qu’il n’y a rien dans les réparations recherchées contre Apotex qui n’a pas déjà été affirmé par Merck dans sa défense à la demande reconventionnelle de Nu-Pharm. La seule question de fait que soulève l’argument de la chose jugée plaidé par Merck est de savoir si Nu-Pharm est un ayant droit d’Apotex. Apotex considère que les décisions antérieures de la Cour concluant à l’autorité de la chose jugée éliminent la nécessité de la mise en cause dans la présente action. Des jugements concluant à la chose jugée ont déjà été rendus contre les mises en cause proposées et il n’est d’aucune utilité de joindre ces parties à l’instance. Apotex prétend que la présence des mises en cause n’est pas nécessaire pour trancher la question visée. Et leur absence n’entraînerait aucun préjudice pour Merck, qui peut toujours pleinement assumer sa défense à la demande reconventionnelle. L’avocat d’Apotex fait valoir que la présence d’Apotex n’est pas plus nécessaire maintenant qu’elle ne l’était lorsque l’action a été introduite. La présence d’Apotex serait superflue et elle entraînerait inutilement un retard et des coûts additionnels.

[42] Apotex renvoie aux termes du juge Greer dans la décision *Brampton*, précitée, aux pages 633 et 634, dans l’examen d’un appel interjeté contre une requête présentée en vertu de la règle 29.01 des *Règles de procédure civile* de l’Ontario:

[TRADUCTION] Je suis d’avis que le protonotaire Donkin n’a pas fait erreur dans ses constatations et conclusions. Il a jugé à bon droit que la mise en cause proposée d’une personne non partie à l’action ne révèle aucune cause d’action contre la tierce partie. Brampton Hydro peut

The making of a declaration would have really no effect. No future claim could be made by Brampton Hydro against National Utility. Brampton Hydro's success or failure as the defendant to the counterclaim does not depend on National Utility's presence in the action.

National Utility is not a necessary party to these proceedings and there is no reason why it should be bound by any findings made. [Emphasis added.]

[43] The proposed third party also cites *Maggio v. Lopes et al.; Economical Mutual Insurance Co., Third Party* (1985), 51 O.R. (2d) 441 (Master); affd (1985), 52 O.R. (2d) 694 (Div. Ct.). At pages 446-447 it was held:

In the present case, one must ask what is the "issue" that arises between the plaintiff and the defendant that the third party "should be bound by"? If there is one, then the third party claim is authorized by the rule. If there is no such issue, then the third party claim is not authorized by the rule, is irregular, and ought to be struck out.

The issues that could arise between the plaintiff and the defendants are the issues of liability, namely, whether the defendant driver was negligent . . . ; and the issue of damages. There is no good reason why the third party needs to be bound by the determination of any issue of liability arising between the plaintiff and the defendant. [Emphasis added.]

[44] The Court in *Brampton* found that clause 29.01(c) applies only where the addition of the third party is necessary to the defendant's defence to the counterclaim. The broad wording of paragraph 194(b) does not bear this interpretation. It merely states that the third party "should be bound" by the determination of "an issue" between the plaintiff and the defendant". Nor do I wish to narrowly confine the provision by reference to necessity by analogy to the provisions of subsection 104(1) of the *Federal Court Rules, 1998* which states:

104. (1) At any time, the Court may

(a) order that a person who is not a proper or necessary party shall cease to be a party; or

soulever la question par voie de défense à la demande reconventionnelle de Poly Grinder. Un jugement déclaratoire n'aurait aucun effet. Aucune poursuite ne pourrait être intentée dans l'avenir par Brampton Hydro contre la National Utility. Le succès ou l'échec de la défense de Brampton Hydro à la demande reconventionnelle ne dépend pas de la présence de la National Utility dans l'action.

La National Utility n'est pas une partie nécessaire dans la procédure et aucune raison ne justifie qu'elle soit liée par les conclusions du jugement. [Non souligné dans l'original.]

[43] La mise en cause proposée cite également la décision *Maggio v. Lopes et al.; Economical Mutual Insurance Co., Third Party* (1985), 51 O.R. (2d) 441 (protonotaire); conf. par (1985), 52 O.R. (2d) 694 (C. div.). Il est statué aux pages 446 et 447:

[TRADUCTION] En l'espèce, on doit se demander par quelle «question» en litige entre le demandeur et le défendeur la partie mise en cause «devrait être liée»? S'il en existe une, la mise en cause d'une personne non partie à l'action est autorisée par la règle. S'il n'y en a pas, la mise en cause n'est pas autorisée par la règle, elle est irrégulière et doit être radiée.

Les questions susceptibles d'être en litige entre le demandeur et les défendeurs sont des questions de responsabilité, à savoir si le conducteur défendeur a fait preuve de négligence [. . .]; et la question des dommages-intérêts. Il n'y a aucune raison valable qui justifie que la partie mise en cause soit liée par la décision d'une question de responsabilité en litige entre le demandeur et le défendeur. [Non souligné dans l'original.]

[44] Dans l'affaire *Brampton*, la Cour a conclu que l'alinéa 29.01c) ne s'applique que dans les cas où la présence du tiers est nécessaire à la défense du défendeur à la demande reconventionnelle. La formulation large de l'alinéa 194b) ne va pas dans le sens d'une telle interprétation. L'alinéa prévoit seulement que la personne mise en cause «devrait être liée» par la décision «sur toute question en litige entre lui [le défendeur] et le demandeur». Je me refuse également à restreindre étroitement la disposition en faisant mention de la nécessité de la présence du tiers, par analogie avec les dispositions du paragraphe 104(1) des *Règles de la Cour fédérale (1998)* qui prévoit:

104. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner:

a) qu'une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order. [Emphasis added.]

[45] It is notable that rule 104 explicitly addresses the Court's discretion to make an order on its own motion for joinder or relief against joinder. The requirement of necessity found in paragraph 104(1)(b) circumscribes that discretion, since it may even be exercised against a plaintiff's wishes who would ordinarily choose the party it wishes to sue (see: *Elecnor S.A. v. Soren Toubro (The)*, [1996] 3 F.C. 422 (T.D.)).

[46] I prefer to take guidance from *Maggio, supra*, which, in my view, stands for the proposition that the addition of a third party claim would not be superfluous or without useful purpose. I take it that the qualifier "should" connotes a requirement that there be "good reason" to add the proposed third party.

[47] It is also clear that consideration may be given to the underlying legislative goal of reducing a multiplicity of proceedings. This goal was articulated by McLaughlin J.A. (as she then was) in *McNaughton, supra*, at page 746:

But to avoid a multiplicity of proceedings, the rules permit the claim to be made in the action which has been commenced against the defendant. The object of permitting third party proceedings to be tried with the main action is to provide a single procedure for the resolution of related questions, issues or remedies, in order to avoid multiple actions and inconsistent findings, to provide a mechanism for the third party to defend the plaintiff's claim; and to ensure the third party claim is decided before a defendant is called upon to pay the full amount of the judgment. The avoidance of a multiplicity of proceedings is fundamental to our rules of civil procedure. This has been the case since the reforms effected by the Judicature Acts in the nineteenth century. As Cotton L.J. stated in *Searle v. Choat* (1884), 25 Ch. D. 727: "the whole tenor of the Judicature Acts is to require all proceedings as far as possible to be taken in one

b) que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne. [Non souligné dans l'original.]

[45] Il est remarquable que la règle 104 vise expressément le pouvoir discrétionnaire de la Cour de rendre d'office une ordonnance de mise en cause ou de mise hors de cause. La condition de la présence nécessaire qui figure à l'alinéa 104(1)(b) circonscrit ce pouvoir discrétionnaire, du fait qu'il peut être exercé même contre la volonté d'un demandeur, qui normalement choisit la partie qu'il entend poursuivre (voir le jugement *Elecnor S.A. c. Soren Toubro (Le)*, [1996] 3 C.F. 422 (1^{re} inst.)).

[46] Je préfère m'appuyer sur l'affaire *Maggio*, précitée, qui, selon moi, établit la thèse que la procédure de mise en cause ne devrait pas être superflue ou dépourvue d'utilité. Je donne au terme [TRADUCTION] «devrait» une connotation impliquant l'existence d'une [TRADUCTION] «raison valable» pour la mise en cause proposée.

[47] Il ne fait pas de doute également que l'intention sous-jacente du législateur de limiter la multiplicité des procédures peut être prise en considération. Cet objectif a été formulé par M^{me} le juge McLaughlin (maintenant juge en chef) dans l'arrêt *McNaughton*, précité, à la page 746:

[TRADUCTION] Mais pour éviter la multiplication des procédures, les règles autorisent l'introduction de la demande dans l'action qui a été engagée contre le défendeur. L'autorisation de réunir la mise en cause et l'action principale vise à organiser dans une seule procédure le règlement de questions, d'affaires ou de réparations connexes, en vue d'éviter la multiplicité des actions et l'incohérence des jugements; à fournir aux tierces parties un moyen de défense contre la demande du demandeur; à faire en sorte que la mise en cause soit tranchée avant que le défendeur soit appelé à verser le plein montant du jugement. L'élimination de la multiplicité des procédures est un élément fondamental de nos règles de procédure civile. C'est le cas depuis les réformes introduites par les Judicature Acts au dix-neuvième siècle. Comme le lord juge Cotton l'a déclaré dans le jugement *Searle v. Choat* (1884), 25 Ch. D. 727: «toute la

action”. [Emphasis added.]

[48] This coincides with the guiding principle of the *Federal Court Rules, 1998* as articulated at rule 3 which calls for the Rules to be applied so as to secure the just most expeditious and least expensive determination of proceedings. In my view, the open-textured wording of paragraph 104(1)(b) should be given a broad and purposive interpretation, informed at the very least by the goal of reducing proceedings and circumscribed by the requirement that granting the motion will serve some purpose in determining the parties’ rights and obligations.

[49] Applying these principles to the present case, it first needs to be asked whether there are one or more issues that arise between Merck and Nu-Pharm that the third parties should be bound by.

[50] Merck argues that Apotex should be bound by findings of privity and *res judicata* to prevent it from challenging the ‘349 patent in the future. Apotex submits that no useful purpose would be served by adding it because the issue of *res judicata* as it relates to Apotex has already been determined by the Court.

[51] Among the central issues between the plaintiffs and the defendants is the use of a privity to allegedly violate the injunction and circumvent the regulatory system. While the issue of *res judicata* has been determined with respect to Apotex, the Court has not expressly prevented it from attacking the ‘349 patent indirectly through related corporations. Given Apotex’s repeated attempts to challenge the ‘349 patent, Merck may well have reason to believe that Apotex would simply repeat the same alleged scheme under a different corporate vehicle, notwithstanding a judgment in favour of Merck in the counterclaim. Merck’s would be Pyrrhic victory if Apotex could simply challenge the ‘349 patent’s validity through a new or different privity. Thus, to the extent that adding the third parties may preclude such an outcome, it serves a useful purpose.

teneur des *Judicature Acts* vise à exiger dans toute la mesure du possible la réunion des procédures en une seule action». [Non souligné dans l’original.]

[48] Cette position est en conformité avec le principe directeur des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, énoncé à la règle 3, qui prescrit que les Règles soient appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. J’estime que la formulation large de l’alinéa 104(1)(b) appelle une interprétation téléologique large, qui tiennent compte à tout le moins de l’objectif de diminuer le nombre des procédures et qui est limitée par l’exigence que l’octroi de la requête soit utile dans la détermination des droits et obligations des parties.

[49] Pour appliquer ces principes à l’espèce, il faut d’abord se demander si une ou plusieurs questions en litige entre Merck et Nu-Pharm devraient lier les parties mises en cause.

[50] Merck soutient qu’Apotex devrait être liée par les conclusions relatives aux ayants droit et à la chose jugée pour qu’elle n’ait pas le droit de contester le brevet ‘349 dans l’avenir. Apotex fait valoir que la mise en cause ne serait d’aucune utilité parce que la question de la chose jugée en ce qui concerne Apotex a déjà été tranchée par la Cour.

[51] Au nombre des questions cruciales en litige entre les demanderessees et les défendeurs figure l’utilisation d’un ayant droit pour violer l’injonction et contourner le processus de réglementation, allègue-t-on. La question de la chose jugée a effectivement été tranchée en ce qui concerne Apotex, mais la Cour ne lui a pas expressément interdit d’attaquer le brevet ‘349 indirectement par des sociétés reliées. Étant donné les tentatives répétées d’Apotex de contester le brevet ‘349, Merck peut avoir de bonnes raisons de croire qu’Apotex reprendrait simplement la même stratégie alléguée sous le couvert d’une entité juridique différente, nonobstant un jugement en faveur de Merck dans la demande reconventionnelle. Merck obtiendrait une victoire à la Pyrrhus si Apotex pouvait simplement contester la validité du brevet ‘349 par l’entremise d’un ayant droit nouveau ou différent. Par

[52] If we accept, as we must, that Merck has a valid claim that it may commence and maintain independently against the third parties, then granting the motion will help reduce a multiplicity of proceedings where, as between Merck and Apotex, help is needed as it pertains to the '349 patent. Indeed, the underlying action is but one tentacle of a legal battle that, as Justice Muldoon said in *Apotex Inc. v. Merck & Co.* (1999), 167 F.T.R. 59 (F.C.T.D.), at paragraph 21, “continues to wend its way through the Federal Court with no end in sight”. I therefore find that there is good reason for adding the proposed third parties and that they should be bound by the determination of issues raised in the proceedings.

[53] Finally, Apotex argues that the wording of paragraph (b) of rule 194 only allows third party claims where the relief sought is an order binding the third parties to the result in the main action. I do not find the rule's wording to be so restrictive. The wording simply requires that a third party should be bound by the determination of an issue between the plaintiff and defendant. For practical purposes, this expresses the same requirement found in paragraph (a) of the rule 194 that the claim bear a relation to the subject-matter of the main action. It does not *a priori* preclude alternative forms of relief in the third party claim from that sought in the main action. To refer again to Justice McLachlin's words [in *McNaughton*], “the object of permitting third party proceedings to be tried with the main action is to provide a single procedure for the resolution of related questions, issues or remedies” [my emphasis]. For reasons given, I conclude that there is an issue between the parties to the action and good reason why the proposed third party should be bound by the findings such as to grant leave in this motion under paragraph (b) of rule 194.

[54] In sum, I am satisfied that Merck's application for leave can be granted under either paragraphs (a) or (b) of rule 194.

conséquent, dans la mesure où la mise en cause peut empêcher pareil résultat, elle a une fin utile.

[52] Si nous acceptons, comme nous le devons, que Merck a une demande valide qu'elle peut introduire et faire valoir de manière indépendante contre les mises en cause, l'autorisation de la requête contribuera à limiter la multiplication des procédures, aide vraiment nécessaire pour Merck et Apotex eu égard au brevet '349. En réalité, l'action sous-jacente n'est que l'une des ramifications d'une bataille juridique qui, comme le juge Muldoon l'a déclaré dans *Apotex Inc. c. Merck & Co.* (1999), 167 F.T.R. 59 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 21, «continue de suivre son cours devant la Cour fédérale sans qu'on puisse en voir la fin». Je conclus donc qu'il y a une raison valable pour joindre les mises en cause proposées et pour qu'elles soient liées par la décision sur toute question en litige.

[53] Enfin, Apotex prétend que la teneur de l'alinéa b) de la règle 194 n'autorise la mise en cause que dans les cas où la réparation demandée est une ordonnance qui lie les tierces parties à l'issue de l'action principale. Je ne pense pas que la formulation de la règle soit aussi restrictive. La formulation exige seulement que la personne mise en cause soit liée par la décision sur toute question en litige entre le demandeur et le défendeur. Dans la pratique, il s'agit là de la même exigence que celle de l'alinéa a), qui prévoit que la réclamation doit être liée à l'objet de l'action principale. Cela n'exclut pas *a priori* que d'autres mesures de réparation que celles de l'action principale soient demandées dans la mise en cause. Je reprends de nouveau les termes du juge McLaughlin [dans l'arrêt *McNaughton*]: [TRADUCTION] «L'autorisation de réunir la mise en cause et l'action principale vise à organiser dans une seule procédure le règlement de questions, d'affaires ou de réparations connexes». Pour les motifs exposés, je conclus qu'il y a une question en litige entre les parties à l'action, des raisons valables pour lesquelles les mises en cause proposées devraient être liées par les conclusions et qu'il y a donc lieu d'autoriser la requête en vertu de l'alinéa b) de la règle 194.

[54] En résumé, je suis persuadée que la requête pour obtenir l'autorisation de la Cour peut être accueillie en vertu des deux alinéas a) ou b) de la règle 194.

DELAY

[55] To the extent that it is relevant, I do not find that there has been delay or that Nu-Pharm has suffered prejudice sufficient to dismiss the present application.

[56] I disagree with Nu-Pharm that the delay in bringing this motion can be attributed solely to Merck. It is irrelevant that the claim was brought two years after Merck commenced the original patent infringement action. Rules 196 and 204 provide that third party claims must be issued 30 days after service of the statement of claim:

196. (1) A third party claim against a person who is not already a party to the action shall be

(a) issued within the time set out in rule 204 for the service and filing of a statement of defence; and

(b) served within 30 days after it is issued.

...

204. A defendant shall defend an action by serving and filing a statement of defence within

(a) 30 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in Canada;

(b) 40 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in the United States; and

(c) 60 days after service of the statement of claim, if the defendant is served outside Canada and the United States.

[57] For purposes of this motion Merck brings the third party claim under rule 194 as the defendant to Nu-Pharm's counterclaim. Reference to "statement of claim" in rule 204 applies in this motion to the counterclaim, served February 2, 2000. Delay should be considered as from 30 days of that date and not the date that Merck's statement of claim was issued.

[58] I accept Merck's submission that on May 21, 2000, it began making attempts to get Nu-Pharm's

LE RETARD

[55] Dans la mesure où ce point est pertinent, je conclus qu'il n'y a pas eu de retard et que Nu-Pharm n'a pas subi un préjudice qui soit suffisant pour justifier le rejet de la requête.

[56] Je ne partage pas le point de vue de Nu-Pharm qui prétend que le retard à introduire la requête est imputable exclusivement à Merck. Il importe peu que la requête ait été présentée deux ans après que Merck a engagé l'action initiale en contrefaçon de brevet. Les règles 196 et 204 prévoient que la mise en cause est délivrée dans les 30 jours suivant la signification de la déclaration:

196. (1) Lorsqu'un défendeur entend mettre en cause une personne qui n'est pas un codéfendeur dans l'action, la mise en cause:

a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d'une défense;

b) est signifiée dans les 30 jours suivant sa délivrance.

[. . .]

204. Le défendeur conteste l'action en signifiant et en déposant sa défense:

a) dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada;

b) dans les 40 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite aux États-Unis;

c) dans les 60 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

[57] Dans le cadre de la présente requête, Merck intente une procédure de mise en cause en vertu de la règle 194 à titre de défenderesse à la demande reconventionnelle de Nu-Pharm. La mention de la «déclaration» à la règle 204 s'applique dans la présente requête à la demande reconventionnelle, dont la signification est intervenue le 2 février 2000. Le retard commence donc à courir passé le délai de 30 jours suivant cette date et non pas suivant la date de la déclaration de Merck.

[58] J'accepte l'observation de Merck attestant qu'elle a commencé le 21 mai 2000 à faire des

consent to add Apotex as a party but note that this places Merck's application beyond the 30 days required by the rule.

[59] I need not review the submissions of the parties regarding the background of their communications dealing with the addition of Apotex as a party, as the critical consideration in the circumstances is whether the defendants are prejudiced by the delay.

[60] The defendants argue prejudice by reason of further time, expense and the further complication of an already complex proceeding by the addition of Apotex. I agree that there will be some delay, but not great complication given the allegations of fact and the presence of Sherman as a defendant. Moreover, for a variety of reasons, the parties are not yet at the discovery stage. Assuming the parties share a genuine interest in doing so, they are now in a position to advance the litigation quite rapidly.

[61] Indeed, as with amendments to pleadings, an otherwise valid and subsisting third party claim ought not to be defeated unless the defendants can show prejudice which is not compensable. While no such prejudice has been demonstrated, I will have regard to the issue delay in awarding costs.

ORDER

- (1) The motion is granted.
- (2) The plaintiffs, defendants by counterclaim, shall serve and file their third party claim no later than 15 days from the date of this order.
- (3) The costs of the motion, including for the prolongation of the hearing of the motion, and disbursements, are awarded to the proposed third parties and the defendants, in any event of the cause, to be assessed by reference to the high end of column III of Tariff B [of the *Federal Court Rules, 1998*].

démarches pour obtenir le consentement de Nu-Pharm en vue de joindre Apotex comme partie à l'action, tout en notant que cette date place la requête de Merck passé le délai de 30 jours prescrit par la règle.

[59] Je n'ai pas besoin d'examiner les observations des parties concernant le contexte de leurs communications au sujet de la jonction d'Apotex comme partie à l'action, étant donné que le facteur crucial dans les circonstances est d'établir si le retard a causé un préjudice aux défendeurs.

[60] Les défendeurs soutiennent avoir subi un préjudice par la mise en cause d'Apotex, du fait du temps, des dépenses et de la complexité qui se sont ajoutés à une procédure déjà complexe. Je conviens qu'il y aura un retard, mais il n'y aura guère de grandes complications en raison des allégations de fait et de la présence de M. Sherman comme défendeur. En outre, pour diverses raisons, il se trouve que les parties ne sont pas encore au stade de l'interrogatoire préalable. Dans l'hypothèse où les parties y voient un véritable intérêt commun, elles sont maintenant en mesure de faire avancer le litige assez rapidement.

[61] En fait, comme pour les modifications des actes de procédure, une mise en cause à tous autres égards valide ne devrait pas être rejetée à moins que les défendeurs puissent démontrer avoir subi un préjudice non réparable. En l'occurrence, aucun préjudice de cette nature n'a été établi, mais je prendrai la question du retard en considération dans l'attribution des dépens.

ORDONNANCE

- (1) La requête est accueillie.
- (2) Les demandresses et défenderesses reconventionnelles sont tenues de signifier et de déposer leur mise en cause dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance.
- (3) Les dépens de la requête, y compris les dépens relatifs à la prolongation de l'audience, ainsi que les débours, sont adjugés aux mises en cause proposées et aux défendeurs, sans égard à l'issue de l'instance, et taxés selon le maximum prévu à la colonne III du tarif B [des *Règles de la Cour fédérale (1998)*].