

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20191223

Dossier : T-1315-19

Référence : 2019 CF 1659

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 23 décembre 2019

En présence de madame Angela Furlanetto, juge responsable de la gestion de l'instance

ENTRE :

ALLERGAN INC.

demanderesse

et

APOTEX INC.

défenderesse

et

LABORATOIRE HRA-PHARMA

défenderesse/propriétaire de brevet

et

**LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
REPRÉSENTÉS PAR LE SECRÉTAIRE,
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX**

défendeurs/propriétaires de brevet

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d'une requête déposée par les copropriétaires de brevet, les États-Unis d'Amérique (les États-Unis), en vue d'obtenir une ordonnance autorisant les États-Unis à déposer une réponse à la défense d'Apotex. La procédure sous-jacente est une action intentée en vertu du par. 6(1) de la version modifiée du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (le Règlement sur les MB (AC)), dans laquelle Allergan Inc. (agissant avec le consentement des propriétaires de brevet) sollicite une déclaration de contrefaçon à l'égard du brevet canadien n° 2 713 254 (le brevet 254). En réponse à l'action, Apotex a déposé une défense dans laquelle elle affirme que le brevet 254 est valide pour un certain nombre de motifs.

[2] Les États-Unis ont été désignés en tant que défendeurs à la procédure aux termes du par. 6(2) du Règlement sur les MB (AC). Ils n'ont pris aucune mesure de leur propre chef pour demander une déclaration de contrefaçon du brevet 254, et aucune réparation à cet égard n'est demandée dans la procédure. Leur intérêt, tel qu'il a été exprimé dans la requête, consiste uniquement à répondre aux allégations de validité formulées dans la défense d'Apotex.

[3] Avant le dépôt de la présente requête, les États-Unis ont participé à une correspondance avec Allergan et Apotex, en vue de demander leur consentement afin de signifier et de déposer une réponse; alors qu'Allergan y a consenti, aucun accord n'a pu être conclu entre les États-Unis et Apotex. Ainsi, une requête a été déposée par les États-Unis en vue de demander l'autorisation de déposer une réponse. Le litige concernant la requête porte sur le droit des États-Unis de déposer une réponse et, dans l'affirmative, la forme que prendrait cet acte de procédure. Une

question préliminaire concernant le délai pour déposer une réponse a également été soulevée.

Cependant, cette question est devenue théorique, lorsque les États-Unis ont accepté le fait que toute restriction quant au délai prescrit par la *Loi sur l'immunité des États* avait déjà été respectée au moment de l'audience.

[4] Il convient de souligner que les États-Unis n'ont pas inclus leur acte de procédure proposé dans leurs documents de requête, mais ils ont indiqué à l'audition de la requête qu'ils avaient préparé un acte de procédure provisoire. À la fin de l'audience, il a été convenu que l'acte de procédure provisoire serait communiqué à Apotex et à Allergan et que les parties informeraient la Cour si une proposition conjointe pouvait être formulée quant à sa forme et à son fond. Malgré plusieurs semaines de correspondance entre les parties, une proposition conjointe n'a pu être formulée à l'égard de toutes les modalités. Au cours d'une téléconférence distincte de gestion de l'instance, les parties ont convenu que la Cour pouvait examiner la correspondance supplémentaire des parties et que la décision concernant la requête s'étendrait aux questions discutées entre les parties, y compris la forme et le contenu de l'acte de procédure proposé ainsi que le rôle que les États-Unis joueraient dans la procédure à l'avenir, compte tenu de leur acte de procédure proposé.

[5] Ainsi, je dois trancher les questions suivantes :

- a) Les États-Unis ont-ils le droit de déposer une réponse à la défense d'Apotex et, dans l'affirmative, comment cet acte de procédure devrait-il être appelé?

- b) L'autorisation devrait-elle être accordée pour permettre l'acte de procédure proposé par les États-Unis et, plus particulièrement, le paragraphe 6 de l'acte de procédure proposé devrait-il être autorisé?
- c) Quel rôle les États-Unis peuvent-ils jouer dans la procédure pendant les étapes préalables au procès et pendant le procès?

Les États-Unis ont-ils le droit de déposer une réponse à la défense d'Apotex?

[6] Le libellé du Règlement sur les MB (AC) précise clairement qu'un propriétaire de brevet « est, ou est constitué » partie à l'action intentée au titre du Règlement sur les MB (AC) concernant son brevet.

[7] Conformément aux paragraphes 6(1) et (2) du Règlement sur les MB (AC), le propriétaire d'un brevet peut intenter une action en vertu du Règlement sur les MB (AC) (paragraphe 6(1)) ou, si l'action est intentée par une personne autre que le propriétaire du brevet, il est constitué partie à l'action, en application du paragraphe 6(2) :

6(1) La première personne ou le propriétaire d'un brevet qui reçoit un avis d'allégation en application de l'alinéa 5(3)a) peut, au plus tard quarante-cinq jours après la date à laquelle la première personne a reçu signification de l'avis, intenter une action contre la seconde personne devant la Cour fédérale afin d'obtenir une déclaration portant que la fabrication, la construction, l'exploitation ou la vente d'une drogue, conformément à la présentation ou au supplément visé aux paragraphes 5(1) ou (2), contreferaient tout brevet ou tout certificat de protection supplémentaire visé par une allégation faite dans cet avis.

(2) Lorsque la personne qui intente l'action en vertu du paragraphe (1) n'est pas le propriétaire de chaque brevet — ou du brevet mentionné dans chaque certificat de protection

supplémentaire — visé par cette action, le propriétaire de chacun de ces brevets est, ou est constitué, partie à l'action.

[8] En l'espèce, les États-Unis n'ont pas intenté l'action contre Apotex. Au contraire, ils ont été désignés à titre de défendeurs par Allergan dans la déclaration, conformément au par. 6(2) du Règlement sur les MB (AC).

[9] À l'étape de la requête, Apotex a fait valoir que les États-Unis ne devraient pas avoir le droit de déposer ni une réponse ni une défense, puisqu'ils n'ont pas la qualité d'agir à l'égard de l'un ou l'autre des actes de procédure. Comme l'a fait valoir Apotex, seul un demandeur peut répondre à une défense à sa déclaration et seul un défendeur peut se défendre contre les allégations formulées contre lui dans une déclaration. En l'espèce, les États-Unis ne remplissent aucun de ces rôles.

[10] À la suite d'autres discussions entre les parties, il ne semble plus exister de différend quant au droit des États-Unis de déposer une forme de réponse quelconque, à condition que les mesures de sauvegarde appropriées soient en place; je suis d'accord. Il serait incompatible avec le paragraphe 6(2) du Règlement sur les MB (AC), qui prévoit expressément qu'un propriétaire de brevet soit désigné comme partie à la procédure, d'interpréter ensuite le même Règlement pour dire qu'un propriétaire de brevet ne peut jouer un rôle dans la procédure que s'il est le demandeur. La Cour a depuis longtemps conclu qu'un propriétaire de brevet doit être présent devant la Cour lorsque son brevet est en cause (*Pfizer Canada Inc c Canada (Ministre de la Santé)*, 2007 CF 167, au par. 15; conf. par 2008 CAF 15). Si le propriétaire n'est pas un demandeur, il convient de désigner le breveté comme défendeur.

[11] Les États-Unis demandent d'appeler leur acte de procédure proposé en tant que « réponse », puisqu'ils demandent de répondre à la défense d'Apotex. Apotex s'oppose à cette appelation. Comme l'a fait valoir Apotex, seul un demandeur peut répondre à une défense à sa déclaration. Étant donné que les États-Unis ne sont pas des demandeurs, ils ne peuvent pas se substituer à la demanderesse et répondre. Toutefois, les États-Unis, en tant que défendeurs désignés, ne proposent pas non plus de présenter une défense au sens traditionnel. Ils ne demandent pas de répondre à la déclaration, mais plutôt de préserver leurs droits attachés au brevet et de répondre aux allégations d'invalidité formulées dans la défense. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à être des demandeurs dans la procédure et à faire valoir une contrefaçon du brevet 254; leur seul intérêt consiste à maintenir la validité du brevet 254.

[12] Cette question a été examinée par la Cour d'appel fédérale aux termes de l'ancienne version du Règlement sur les MB (AC). Dans *Schering-Plough Canada Inc c Pharmascience Inc*, 2008 CAF 230, la Cour était saisie de la question de savoir comment une partie qui était désignée comme défenderesse dans une demande au titre de l'ancienne version du Règlement sur les MB (AC) devait procéder lorsqu'elle ne s'opposait pas à la demande, mais souhaitait quand même intervenir à l'instance. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'un avis de comparution déposé par la brevetée intimée Sepracor devrait être maintenu, bien qu'il n'ait pas été conforme, en principe, à l'article 350 des *Règles des Cours fédérales*, parce qu'il indiquait que Sepracor avait l'intention de [TRADUCTION] « participer » à la demande, plutôt que de s'y opposer. La Cour d'appel a conclu que « le breveté qui est désigné comme défendeur dans une demande a le droit d'appuyer cette demande sans avoir à demander d'être constitué codemandeur ». La Cour d'appel a souligné l'exigence prévue dans les Règles selon laquelle les

personnes ayant un intérêt doivent être désignées comme défenderesses si elles ne sont pas les demanderesses, et elle a reconnu qu'une telle défenderesse perdrait son intérêt à participer à l'instance si elle ne déposait pas un avis de comparution.

[13] De même, le par. 6(2) du Règlement sur les MB (AC) prévoit le même type de disposition : un propriétaire de brevet est, ou est constitué, partie à l'action s'il n'est pas un demandeur désigné. Le Règlement sur les MB (AC), qui garantit qu'un breveté sera désigné en tant que partie, ne peut pas alors être interprété de façon aussi restrictive pour priver un breveté défendeur de son droit de participer. Pour faire valoir une position dans l'action, le breveté défendeur doit être en mesure de déposer une forme quelconque d'acte de procédure, dont aucune ne se conformera strictement au cadre établi dans les *Règles des Cours fédérales*.

[14] Je suis d'accord avec les États-Unis pour dire que les objectifs énoncés aux articles 3, 5, 55 et 385 des *Règles des Cours fédérales* autorisent le juge responsable de la gestion de l'instance à envisager la façon la plus équitable et rapide de procéder, ainsi qu'une approche souple lorsque des cas surviennent qui ne cadre pas exactement avec les règles prescrites. C'est particulièrement le cas des procédures intentées au titre du Règlement sur les MB (AC), qui sont assujetties à des contraintes de temps et où les approches de bon sens sont encouragées.

[15] À mon avis, l'acte de procédure des États-Unis devrait être identifié tel qu'il est : une réponse à la défense. Des mesures de sauvegarde peuvent être mises en place pour s'assurer que le breveté ne fait pas double emploi du rôle du demandeur et n'abuse pas des processus de la Cour. Tel que cela est indiqué plus loin, Apotex fait valoir que les États-Unis ne devraient pas

être en mesure d'utiliser leur statut de défendeurs pour demander un interrogatoire indépendant d'Allergan et obtenir plus de droits qu'ils n'auraient eus en tant que codemandeurs. La correspondance entre les parties renforce le fait que le rôle prévu des États-Unis consiste à répondre à Apotex, et non à être une partie adverse d'Allergan. À mon avis, le fait d'appeler l'acte de procédure une défense engendrerait une plus grande confusion par rapport à ce rôle prévu. J'ordonnerai donc que l'acte de procédure soit appelé une « Réponse à la défense d'Apotex » (« Réponse à la défense d'Apotex (du breveté, les États-Unis d'Amérique, ajoutés en application du par. 6(2) du Règlement sur les MB (AC)) », tel que l'ont proposé les États-Unis, mais que le rôle des États-Unis comprenne certaines restrictions énoncées plus loin.

L'autorisation devrait-elle être accordée pour permettre l'acte de procédure proposé par les États-Unis et, plus particulièrement, le paragraphe 6 de l'acte de procédure proposé devrait-il être autorisé?

[16] Le 12 décembre 2019, l'avocat des États-Unis a présenté à la Cour son acte de procédure proposé. Allergan consent à ce qu'il soit déposé sous sa forme actuelle. Outre le titre de l'acte de procédure et son paragraphe 6, Apotex ne soulève aucune question particulière quant à son contenu.

[17] Le paragraphe 6 de l'acte de procédure proposé énonce ce qui suit :

[TRADUCTION]

6. Le breveté déclare que la défense ne révèle pas suffisamment de faits pour établir que la décision du commissaire aux brevets d'accorder le brevet 254 était irrégulière. Apotex doit établir que le commissaire aux brevets a agi de façon déraisonnable lorsqu'il a accordé le brevet 254.

[18] Apotex fait valoir que le paragraphe 6 ne devrait pas être autorisé, car il soulève un nouvel argument au-delà de ce qu'Allergan a affirmé dans sa réponse, et il n'est pas fondé en droit. Je ne suis pas d'accord pour dire que le paragraphe ne devrait pas être autorisé.

[19] En ce qui concerne le premier point, comme l'ont fait remarquer les États-Unis, bien que les États-Unis et Allergan soient en harmonie quant à leur position concernant la validité du brevet 254, les États-Unis sont une partie distincte avec des intérêts distincts de ceux d'Allergan. À titre de breveté et de partie nécessaire à l'instance, les États-Unis ont le droit de représenter leurs intérêts indépendants au cours de l'instance, y compris au moyen d'arguments indépendants et distincts. Ainsi, ils devraient être autorisés à participer séparément et à présenter leurs propres arguments en réponse (*Schering-Plough Canada Inc c Pharmascience Inc*, 2008 CAF 230, au par. 23, citant *Aventis Pharma Inc c Apotex Inc*, 2004 CF 570. En effet, il n'y aurait aucune raison valable pour les États-Unis de participer si leurs arguments reproduisaient entièrement ceux déjà avancés par Allergan dans la réponse.

[20] En outre, le paragraphe 6 n'est pas lié à une défense à la demande d'Allergan. Le paragraphe 6 constitue un énoncé de droit concernant la nature du fardeau d'Apotex d'établir

l'invalidité du brevet 254. Il ne constitue pas une réponse à un paragraphe qui répond à la déclaration d'Allergan.

[21] En ce qui concerne le deuxième point, je ne suis pas d'accord pour dire qu'à première vue, il est clair que l'affirmation formulée au paragraphe 6 est sans fondement. Il est prématuré à ce stade-ci de conclure que l'allégation proposée ne devrait pas être incluse dans la réponse.

Quel rôle les États-Unis peuvent-ils jouer dans la procédure pendant les étapes préalables au procès et pendant le procès?

[22] Apotex fait valoir que les États-Unis ne peuvent pas avoir à la fois les droits d'un défendeur et ceux d'un demandeur. Apotex fait valoir que, sous le nouveau régime, une partie a le choix du rôle qu'elle assumera. En l'espèce, les États-Unis ont choisi de ne pas défendre leur brevet dans le cadre de l'instance; par conséquent, ils ne peuvent participer qu'en fonction d'une capacité limitée.

[23] Si je comprends bien l'essentiel de la préoccupation d'Apotex, le breveté ne devrait pas avoir le droit de profiter de deux rôles : il ne devrait pas avoir le droit d'utiliser son statut de défendeur pour obtenir plus de droits qu'il n'aurait eus à titre de codemandeur. En outre, il ne devrait pas avoir le droit de profiter de tous les avantages d'un demandeur pendant l'instance, sans, toutefois, avoir à assumer le fardeau d'un demandeur en ce qui a trait à la responsabilité et aux réparations.

[24] Elle propose les restrictions suivantes quant à la conduite des États-Unis au cours de l'instance :

- a) Allergan et les États-Unis n'effectueront aucun interrogatoire préalable de leurs représentants respectifs;
- b) Allergan et les États-Unis ne procéderont pas à l'interrogatoire des témoins de l'autre;
- c) Allergan et les États-Unis, ensemble, ne citeront pas plus de cinq témoins experts à témoigner;
- d) le temps du procès sera réparti entre Apotex (50 %) et Allergan/États-Unis (collectivement 50 %);
- e) en ce qui concerne l'interrogatoire préalable d'Apotex et tout témoin cité par Apotex au procès, Allergan et les États-Unis choisiront lesquels d'entre eux effectuera un seul interrogatoire du témoin au nom d'Allergan et des États-Unis;
- f) Allergan et les États-Unis ne pourront déposer qu'un seul ensemble d'extraits de leur interrogatoire préalable collectif d'Apotex;
- g) Allergan et les États-Unis ne déposeront pas de documents en réponse aux requêtes de l'autre;
- h) quelles que soient les limites de pages imposées aux parties pour les arguments écrits ou les mémoires dans un contexte quelconque, elles s'appliqueront collectivement à

Allergan et aux États-Unis, de sorte qu'Apotex disposera du même nombre de pages pour ses observations que celui dont Allergan et les États-Unis disposeront ensemble;

- i) quelles que soient les limites de temps imposées aux parties concernant les plaidoiries dans un contexte quelconque, elles s'appliqueront à Allergan et aux États-Unis collectivement, de sorte qu'Apotex disposera des mêmes limites de temps pour ses observations que celles dont disposeront collectivement Allergan et les États-Unis.

[25] À l'audition de la requête et au moyen de la correspondance des parties, les États-Unis ont reconnu que leurs intérêts étaient harmonisés à ceux d'Allergan et que, de ce fait, ils ne demandaient pas de procéder à un interrogatoire préalable du représentant d'Allergan ou d'interroger les témoins de celle-ci au procès. En ce qui concerne les conditions proposées aux alinéas a, b et g, les États-Unis et Allergan ont tous les deux accepté le fait que, tant que leurs intérêts demeuraient harmonisés, ils n'interrogeraient pas le représentant ou les témoins de procès de l'autre et ne demanderaient pas d'assumer un rôle de partie adverse dans le cadre des requêtes. Il s'agit, à mon avis, d'une façon logique de procéder, et cela devrait servir de cadre de l'instance. Je suis d'accord avec Apotex pour dire que, dans la mesure où les États-Unis ou Allergan sont d'avis plus tard que leurs positions ne sont plus harmonisées et qu'ils devraient s'interroger l'un et l'autre, ou dans la mesure où une question formulée dans une requête présentée par Allergan nécessite la réponse des États-Unis, une autorisation de la Cour devrait être demandée pour déroger de ce cadre, puisqu'un autre rôle serait envisagé pour les États-Unis dans le cadre de l'instance.

[26] De même, je suis d'accord avec Apotex pour dire que, dans la mesure où les États-Unis demandent à effectuer un interrogatoire préalable d'Apotex, celui-ci devrait être effectué en tant que seul interrogatoire préalable collectif avec Allergan et ne devrait pas reproduire celui effectué par Allergan.

[27] Étant donné que la position des États-Unis est contraire à celle d'Apotex quant à la question de l'invalidité, Apotex aura droit à la communication préalable des documents des États-Unis et à un interrogatoire préalable oral, y compris auprès des inventeurs des États-Unis concernant les questions visées par la réponse.

[28] Pour ce qui est des questions liées au procès, les États-Unis et Allergan estiment tous les deux que ces questions sont prématurées, compte tenu du stade de l'instance. Je conviens que les détails relatifs à la répartition du temps et au comportement des parties au procès devront être examinés au cours d'une conférence de gestion de l'instruction, j'estime que le cadre devrait être le même que celui de l'interrogatoire préalable et qu'il devrait tenir compte du rôle limité que les États-Unis ont défendu dans la présente requête. L'issue de la présente requête ne vise pas à permettre aux États-Unis de reproduire le rôle d'Allergan. Ce cadre sera élaboré davantage au cours de la gestion de l'instance.

Les dépens

[29] Pour les motifs exposés ci-dessus, j'estime que la requête des États-Unis devrait être accueillie, et une ordonnance sera rendue en vue d'autoriser la signification et le dépôt de la réponse des États-Unis. Toutefois, je n'adjugerai pas de dépens. À mon avis, les questions

relatives à la présente requête auraient pu être réglées plus facilement si les États-Unis avaient présenté leur acte de procédure proposé à Apotex et à Allergan avant leur requête, comme l'a suggéré la Cour lors de la conférence de gestion de l'instance du 8 novembre 2019. En outre, étant donné que j'ai adopté un certain nombre de dispositions proposées par Apotex, qui sont importantes pour préserver le rôle des États-Unis au cours de l'instance (qui ont toutes été contestées par les États-Unis avant la requête), j'estime qu'Apotex a également connu un certain succès dans le cadre de la présente requête.

ORDONNANCE dans le dossier T-1315-19

LA COUR ORDONNE :

1. que les États-Unis soient autorisés à signifier et à déposer leur réponse proposée, telle qu'elle a été présentée à la Cour le 12 décembre 2019, qui doit être signifiée et déposée officiellement au plus tard le 7 janvier 2020;
2. que le rôle des États-Unis dans l'instance soit limité à participer aux questions découlant de la réponse des États-Unis, notamment à répondre aux allégations d'invalidité d'Apotex et à demander de maintenir la validité du brevet 254, et qu'il ne reproduise pas le rôle d'Allergan. Sans l'autorisation de la Cour, les États-Unis ne procéderont pas à l'interrogatoire préalable du représentant d'Allergan, n'interrogeront pas les témoins d'Allergan au procès et n'adopteront aucune position contraire à celle d'Allergan dans une requête présentée par Allergan;
3. que la date de dépôt des affidavits des documents établie dans l'ordonnance rendue par la Cour le 7 octobre 2019 s'applique également aux États-Unis, et que ces derniers soient soumis à un interrogatoire préalable, y compris de leurs inventeurs, mené par Apotex;
4. que les parties fournissent toute autre observation sur l'échéancier et sur toute autre question procédurale relative au rôle des États-Unis dans leur correspondance du 24 janvier 2020, à fournir à la Cour aux termes de l'ordonnance de fixation de l'échéancier datée du 7 octobre 2019;

5. qu'aucuns dépens ne soient adjugés.

« Angela Furlanetto »

Juge responsable de la gestion
de l'instance

Traduction certifiée conforme
Ce 3^e jour de février 2020

Christian Laroche, LL.B., juriste-traducteur

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1315-19

INTITULÉ : ALLERGAN INC. c. APOTEX INC. ET LABORATOIRE
HRA-PHARMA ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
REPRÉSENTÉS PAR LE SECRÉTAIRE,
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 NOVEMBRE 2019

ORDONNANCE ET MOTIFS : MADAME FURLANETTO, JRGI

**DATE DE
L'ORDONNANCE
ET DES MOTIFS :** LE 23 DÉCEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Harry Radomski
Richard Naiberg

POUR LA DÉFENDERESSE

Christopher Van Barr

POUR LES DÉFENDEURS/
PROPRIÉTAIRES DE BREVET

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodmans s.r.l.
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

Gowlings WLG
Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS/
PROPRIÉTAIRES DE BREVET