

Date : 20040816

Dossier : T-294-96

Référence : 2004 CF 1133

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 AOÛT 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

APOTEX INC.

**demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)**

- et -

**MERCK & CO., INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.**

**défenderesses
(demandereses reconventionnelles)**

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Il s'agit d'une requête présentée par Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co. (collectivement Merck) conformément à l'article 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106 (les Règles), dans laquelle elles demandent que la question de leur droit d'opter pour la restitution des bénéfices réalisés par Apotex Inc. (Apotex) par la contrefaçon du brevet

canadien n° 1 275 349 (le brevet '349) à l'égard de la fabrication et de la vente d'énalapril et de maléate d'énalapril, produits obtenus par Apotex à la suite de l'instruction de l'action n° T-2408-91, tenue en mars et avril 1994, soit tranchée séparément et avant tout interrogatoire préalable, supplémentaire ou non, au sujet de la liquidation des dommages-intérêts ou des bénéfices, selon le cas.

[2] Conformément à l'article 107 des Règles, la Cour a le pouvoir d'ordonner qu'une question en litige soit jugée séparément :

107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

107. (1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately.

(2) La Cour peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents.

(2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents.

[3] Dans une requête en vue d'obtenir une ordonnance de disjonction, le fardeau de la preuve incombe toujours au demandeur (*Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 CAF 263, au paragraphe 10 (C.A.F.), (2003), 26 C.P.R. (4th) 129 (C.A.F.)). La Cour peut rendre une telle ordonnance lorsqu'elle est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que, compte tenu des preuves et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature des demandes, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la séparation des questions permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible (*Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior"*, [1999] 1 C.F. 146, au paragraphe 14 (C.F. 1^{re} inst.); (1998),

84 C.P.R. (3d) 1; *Ilva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino* (2000), 183 F.T.R. 25, au paragraphe 8 (C.F. 1^{re} inst.), [2000] A.C.F. n° 170 (C.F. 1^{re} inst.) (QL)). En outre, le juge responsable de la gestion de l'instance peut trancher toutes les questions qui sont soulevées avant l'instruction de l'instance et peut donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible (paragraphe 385(1) des Règles).

[4] Il s'agit ici d'une instance à gestion spéciale. Le juge Hugessen est le juge responsable de la gestion de l'instance et le protonotaire Lafrenière a été désigné pour l'assister (le protonotaire responsable de la gestion de l'instance). L'action a été instituée par Apotex le 5 février 1996. Apotex demandait un jugement déclarant qu'elle n'avait pas contrefait le brevet n° 1 275 349 de Merck. Merck a présenté une défense et a finalement ajouté une demande reconventionnelle en contrefaçon. À la fin de 2001, les parties ont déposé des requêtes incidentes, dans lesquelles elles demandaient chacune un jugement sommaire. Dans une ordonnance datée du 2 février 2001, le juge McKeown a fait droit à la requête de Merck visant à obtenir un jugement sommaire et a rejeté la requête incidente présentée par Apotex dans le même but. La question de la réparation a été renvoyée à une audience ultérieure. L'ordonnance du 2 février 2001 prononcée par le juge McKeown a été confirmée en appel par l'ordonnance de la Cour d'appel datée du 28 mai 2002. L'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été refusée le 17 février 2003 (*Apotex Inc. c. Merck & Co.*, [2002] S.C.C.A. No. 323 (C.S.C.) (QL)). Dans une autre ordonnance datée du 31 mai 2002, le juge McKeown a tranché l'aspect « réparation » des requêtes en jugement sommaire dont l'examen avait été reporté par l'ordonnance du

2 février 2001. L'ordonnance du 31 mai 2001 du juge McKeown a été modifiée par la suite, en partie, par une ordonnance de la Cour d'appel fédérale datée du 30 juin 2003 (*Apotex Inc. c. Merck & Co.*, 2003 CAF 291 (C.A.F.), [2003] A.C.F. n° 1034 (C.A.F.) (QL)).

[5] Toutefois les parties ne se sont pas entendues sur la portée ni sur l'effet de l'ordonnance du 30 juin 2003 de la Cour d'appel. Dans le cadre de ce différend, Apotex a présenté une requête à la protonotaire Tabib le 22 janvier 2004 dans laquelle elle demandait que Merck produise d'autres affidavits de documents. Dans une ordonnance datée du 4 février 2004, la protonotaire Tabib a fait droit en partie à la requête. Cela dit, sa conclusion selon laquelle l'affidavit de documents de Merck devrait comprendre des documents se rapportant au préjudice subi par Merck [TRADUCTION] « ne doit pas être considérée comme une décision au sujet de l'opportunité d'accorder une ordonnance de disjonction ou une ordonnance de gestion de l'instance ayant pour effet de séparer l'étape de la communication préalable ». À la suite de cette ordonnance, Merck a présenté au protonotaire responsable de la gestion de l'instance une requête en vue d'obtenir un calendrier des interrogatoires préalables. Cependant, compte tenu de ce qui précède, les parties ont convenu qu'il serait prématuré de soumettre au protonotaire responsable de la gestion de l'instance un calendrier conjoint précisant l'achèvement des étapes suivantes de l'instance. Apotex et Merck ont toutes deux présenté des requêtes incidentes pour interjeter appel de l'ordonnance de la protonotaire Tabib. En outre, Merck a présenté une autre requête dans laquelle elle sollicite la séparation de la question du droit à une réparation des questions liées à l'évaluation de la portée de la contrefaçon et au calcul des dommages-intérêts ou des bénéfices (la présente requête).

[6] D'une façon générale, les étapes de l'instance qu'il reste à franchir sont la résolution de la question du droit à une réparation et les questions d'évaluation et de calcul mentionnées ci-dessus. Normalement, la présente requête aurait été entendue et tranchée par le juge ou par le protonotaire responsable de la gestion de l'instance. Cependant, étant donné que l'issue de cette requête pourrait être touchée par la requête et la requête incidente en appel visant l'ordonnance du 4 février 2004 prononcée par la protonotaire Tabib (le juge responsable de la gestion de l'instance a adopté comme pratique de ne pas entendre ces appels), selon une directive du juge responsable de la gestion de l'instance, les trois requêtes ont été renvoyées à l'audience générale du 29 avril 2004. Malheureusement, lorsque ces affaires m'ont été soumises le 29 avril 2004, je n'ai pu entendre que les plaidoiries relatives à la requête en appel présentée par Apotex que j'ai prise en délibéré. La requête incidente en appel de Merck et sa requête en disjonction ont été ajournées à une date qui conviendrait aux parties, soit le 3 août 2004. Entre-temps, le 27 juillet 2004, j'ai rejeté la requête en appel d'Apotex (*Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.*, 2004 CF 1038), contenue dans le dossier d'appel A-411-04. J'ai maintenant entendu les deux requêtes non réglées, parallèlement avec le prononcé de la présente ordonnance, et j'ordonne également le rejet de la requête incidente en appel présentée par Merck, 2004 CF 1131. Voici les motifs qui m'amènent à faire droit à la présente requête visant à obtenir la disjonction des questions en litige.

[7] Le contexte factuel concernant le déroulement de la présente instance a été résumé ci-dessus et dans les diverses décisions antérieures de la Cour et de la Cour d'appel fédérale¹. Ces éléments se trouvent également dans les dossiers de requête et les affidavits respectifs des parties. Pour résumer, Merck sollicite une ordonnance de disjonction (qui, pour ce qui est du calendrier, pourrait être complétée, faute d'accord entre les parties, par une ordonnance de gestion de l'instance) visant à ce que les questions mentionnées ci-dessus soient tranchées les unes après les autres, de façon à éviter des coûts et des efforts inutiles ainsi que d'autres retards dans le règlement de ces questions. Plus particulièrement, Merck demande ce qui suit :

- a) le règlement prioritaire de la question du droit de Merck à la restitution des bénéfices réalisés par Apotex. Cela comprend l'achèvement des interrogatoires préalables des parties et la tenue d'une audience devant un juge de la Cour sur cette question.

- b) une fois réglée par la Cour la question du droit à une réparation, un renvoi pourrait être ordonné pour examiner les questions suivantes :
 - i) l'étendue de la violation du droit des défenderesses;
 - ii) le préjudice subi par les défenderesses en raison de la contrefaçon;

¹ *Merck & Co. c. Apotex Inc.* (1994), 88 F.T.R. 260 (C.F. 1^{re} inst.), (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1^{re} inst.); *Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 298 (C.F. 1^{re} inst.), [1995] A.C.F. n° 403; *Apotex Inc. c. Merck & Co.* (2003), 26 C.P.R. (4th) 278 (C.A.F.), [2003] A.C.F. n° 1034 (C.A.F.) (QL).

- iii) les bénéfices réalisés par la demanderesse en raison de cette contrefaçon.

[8] En outre, Merck soutient que les interrogatoires préalables des parties sur les questions qui doivent être abordées au cours du renvoi devraient être examinés avant l'audition du renvoi par un arbitre. Si la Cour juge que Merck a le droit à la restitution des bénéfices réalisés par Apotex, Merck demande alors que les interrogatoires préalables se déroulent de la façon suivante :

- i) Merck aura la possibilité de terminer les interrogatoires préalables concernant Apotex, y compris au sujet de l'étendue de la contrefaçon et du montant des bénéfices, avant de choisir entre la restitution des bénéfices et la réclamation de dommages-intérêts;
- ii) les interrogatoires préalables auxquels procédera Merck sur la question des dommages-intérêts n'auront lieu que si Merck choisit les dommages-intérêts.

[9] Après l'achèvement des interrogatoires préalables, Merck demande une ordonnance lui accordant la possibilité de demander la nomination d'un arbitre et la tenue d'une audition au sujet des bénéfices ou des dommages-intérêts, selon le cas.

[10] En procédant de la manière décrite ci-dessus, Merck soutient que cela éviterait des étapes procédurales longues et inutiles et épargnerait ainsi à la Cour et aux parties du temps et des frais, tout en permettant de résoudre de façon équitable les questions en suspens.

[11] Je suis convaincu que Merck s'est acquittée du fardeau de convaincre la Cour qu'il y avait lieu de prononcer une ordonnance de disjonction. Dans l'ensemble, selon prépondérance des probabilités, je conclus que le fait de procéder ainsi permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible (articles 3 et 107 des Règles). Je retiens les preuves et les arguments qu'a apportés Merck sur ce point, et qu'il n'est pas nécessaire de reprendre ici; j'estime néanmoins nécessaire d'ajouter les observations suivantes.

[12] Premièrement, j'admets que la communication de documents et les interrogatoires préalables constituent un processus long et coûteux, qui peut donner naissance à diverses requêtes en vue d'élargir la communication des preuves (qui risquent également d'entraîner d'autres retards dans le cas où elles donneraient lieu à des appels). C'est pourquoi j'estime que le fait de décider au préalable si Merck a le droit à la restitution des bénéfices permettra de réduire la portée des interrogatoires préalables à mener. Si la Cour juge que Merck n'a pas droit à cette réparation, il n'y aura pas lieu de procéder à d'autres interrogatoires et communications de documents concernant les bénéfices réalisés par Apotex. Par contre, si la Cour juge que Merck a droit à cette réparation, il est raisonnable d'autoriser Merck à demander à Apotex de communiquer des preuves concernant ses bénéfices, avant que Merck ne fasse cette demande. En

outre, à moins que Merck ne choisisse de demander des dommages-intérêts, il n'y aurait alors aucune raison de faire porter la communication des preuves sur cet aspect, étant donné que seule Apotex a connaissance des renseignements touchant l'étendue de la contrefaçon commise par elle, et les bénéfices qu'elle en a retirés.

[13] Deuxièmement, les inconvénients invoqués par Apotex sont principalement de nature procédurale. J'estime que ces inconvénients, s'il y en a vraiment, doivent céder le pas aux avantages qu'offre la façon de procéder proposée par Merck. Je note sur ce point que, d'après les faits de l'affaire, l'étendue exacte de la contrefaçon n'a pas encore été divulguée à Merck. J'admets avec Merck que tous les actes constitutifs de contrefaçon doivent être précisés avant de pouvoir évaluer le préjudice. On pourra ainsi procéder à l'étape de la liquidation des dommages en une seule fois plutôt que de façon successive, à mesure qu'Apotex fournit des documents supplémentaires relatifs à la contrefaçon.

[14] Troisièmement, j'ai examiné en particulier les arguments présentés par Apotex (que je ne peux accepter) y compris les faits et les documents mentionnés dans l'affidavit de M. Harry B. Radomski daté du 28 avril 2003, et notamment l'expérience qu'a eue l'avocat dans les quatre actions en contrefaçon de brevet mentionnées dans son affidavit. J'accorde peu de force probante à cette dernière preuve qui me paraît être, au mieux, peu concluante, compte tenu des circonstances particulières et assez uniques de la présente affaire. Il est évident que, compte tenu de l'historique judiciaire de la présente affaire, la proposition mise de l'avant par Apotex serait à la fois inéquitable et occasionnerait de graves délais aux parties. J'en suis arrivé à cette

conclusion en tenant également compte de l'argument d'Apotex selon lequel [TRADUCTION] « le fait d'empêcher Apotex d'obtenir la communication préalable des preuves relatives aux dommages subis par Merck avant que soit tranchée la question de son droit à une réparation pourrait avoir un effet négatif sur la capacité d'Apotex de contester l'octroi d'une telle réparation ». Je n'accorde absolument aucun mérite à cet argument. Le but de la communication préalable, qu'elle s'effectue oralement ou par voie de production de documents, est d'obtenir des admissions ayant pour effet de faciliter la preuve de toutes les questions pertinentes et litigieuses qui opposent les parties. Le fait qu'Apotex pourrait, grâce à la communication préalable, obtenir des preuves indiquant que Merck a subi un préjudice faible ou inexistant ou que le manque à gagner de Merck (c'est-à-dire son préjudice) est faible comparé aux bénéfices réalisés par Apotex, même si cela était démontré, n'aurait absolument aucun effet sur la question du droit à la restitution des bénéfices et n'est absolument pas pertinent.

[15] Quatrièmement, la Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément (paragraphe 107(1) des Règles). Cela dit, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire en tenant compte du jugement qu'a prononcé la Cour d'appel fédérale le 30 juin 2003 et qui modifiait l'ordonnance du juge McKeown du 31 mai 2002. Le fait que le juge McKeown se soit prononcé sur la question du droit de Merck à la restitution des bénéfices sans avoir au préalable autorisé Apotex à demander à Merck la communication des faits « se rapportant » à cette question (notamment l'existence d'un changement de circonstances) a joué un rôle clé dans le jugement de la Cour d'appel. Je suis convaincu qu'il existe en l'espèce des protections suffisantes. La

communication préalable demandée par Apotex au sujet de questions se rapportant au droit de Merck à la restitution des bénéfices aura lieu avant que le juge ne tienne une audience.

[16] Enfin, dans une ordonnance de disjonction, la Cour peut donner des directives concernant les procédures à suivre, y compris celles qui concernent les interrogatoires préalables et la communication de documents (paragraphe 107(2) des Règles). À l'heure actuelle, aucun calendrier des mesures préalables au procès n'a été établi. Je suis convaincu que la présente ordonnance aidera les parties à accélérer le déroulement de l'instance et ce, de façon économique. Après la délivrance de la présente ordonnance de disjonction, toutes les questions non résolues concernant le calendrier pourront être tranchées par le protonotaire responsable de la gestion de l'instance dans le cas où les parties n'arriveraient pas à s'entendre sur les dates à respecter pour l'achèvement des mesures préalables à l'instruction. Compte tenu du résultat, Merck aura droit aux dépens.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT :

1. La question du droit de Merck à choisir la restitution des bénéfices réalisés par Apotex au lieu de dommages-intérêts à l'égard de tous les actes de contrefaçon sera tranchée séparément et préalablement à toute communication préalable concernant la liquidation du préjudice ou l'évaluation des bénéfices, selon le cas, découlant desdits actes de contrefaçon.

2. L'établissement d'un calendrier pour la communication préalable des preuves par les parties à l'égard du droit de Merck à la restitution des bénéfices d'Apotex, ainsi que la fixation d'une date pour l'audience devant un juge de la Cour sur la question du droit à la restitution des bénéfices réalisés par Apotex s'effectueront par consentement des avocats des parties, ou faute d'accord, par renvoi de cette question au protonotaire Lafrenière, en sa qualité de protonotaire responsable de la gestion de l'instance.

3. Si la Cour reconnaît, par une ordonnance, que Merck a le droit à la réparation que constitue la restitution des bénéfices d'Apotex, Merck pourra terminer les interrogatoires préalables et la production de documents par Apotex à l'égard des bénéfices réalisés par cette dernière en raison de ses actes de contrefaçon, y compris en ce qui concerne l'étendue de ladite contrefaçon, à la date ou aux dates et lieux dont les parties peuvent

convenir ou que peut fixer la Cour, avant que Merck ait effectué son choix entre les bénéfices d'Apotex ou les dommages-intérêts de Merck.

4. Les interrogatoires préalables et la production de documents de la part de Merck sur la question de sa demande de dommages-intérêts n'auront lieu que si Merck choisit de demander des dommages-intérêts et seulement une fois ce choix effectué.
5. La fixation des dates de ces autres interrogatoires préalables et demandes de production de documents, ou sur toute question préalable à l'audition du renvoi, sera transmise au protonotaire Lafrenière pour décision.
6. Merck aura droit à ses dépens.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., L.L.L.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-294-96

INTITULÉ : APOTEX INC. c. MERCK & CO. INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 AOÛT 2004

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS : LE 16 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

G. Alexander Macklin
Connie Too

POUR LA DEMANDERESSE
(défenderesse reconventionnelle)

Nando DeLuca

POUR LES DÉFENDERESSES
(demandereses reconventionnelles)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson LLP
OTTAWA (ONTARIO)

POUR LA DEMANDERESSE
(défenderesse reconventionnelle)

Goodmans LLP
TORONTO (ONTARIO)

POUR LES DÉFENDERESSES
(demandereses reconventionnelles)