

Date : 20080521

Dossier : T-161-07

Référence : 2008 CF 628

Ottawa (Ontario), le 21 mai 2008

En présence de monsieur le juge O'Keefe

ENTRE :

**SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et
SCHERING CORPORATION**

demandereses

et

APOTEX INC.

défenderesse

ET ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse reconventionnelle

et

**SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,
SCHERING CORPORATION,
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH et
RATIOPHARM INC.**

défenderesses reconventionnelles

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1] Il s'agit d'une requête présentée par Apotex Inc. (Apotex) pour en appeler de l'ordonnance du 18 octobre 2007 de la protonotaire Aronovitch. Cette ordonnance rejetait la requête présentée par Apotex pour faire radier les alinéas 1a), b) et c) ainsi que les mots [TRADUCTION] « ou, subsidiairement, au choix des demanderesse, une restitution des bénéfices » de l'alinéa 1d) de la déclaration dans la mesure où ils sont applicables à Sanofi-Aventis Canada Inc. (Sanofi Canada).

[2] Apotex sollicite dans le présent appel une ordonnance annulant les paragraphes 1 et 2, reproduits ci-après, de l'ordonnance de la protonotaire :

[TRADUCTION]

1. La requête est rejetée.

2. Les dépens afférents à la présente requête, fixés à 5 000 \$, doivent être versés par Apotex à Sanofi Canada, quelle que soit l'issue de la cause.

[3] La demanderesse Sanofi Canada est un fabricant, vendeur et distributeur de produits pharmaceutiques.

[4] La demanderesse Schering Corporation (Schering) est propriétaire du brevet canadien 1,341,206 (le brevet 206), l'objet de la déclaration.

[5] La défenderesse Apotex est un fabricant, vendeur et distributeur de produits pharmaceutiques.

[6] Le libellé des alinéas 1a), b), c) et d) de la déclaration est le suivant :

[TRADUCTION]

1. Les demanderesse sollicitent :

a) un jugement déclaratoire portant que, en ce qui concerne les parties, Apotex Inc. (Apotex) a contrefait les revendications 1, 2, 3, 6 et 12 du brevet canadien n° 1,341,206 (206);

b) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant à Apotex, à ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires et employés et à toutes les personnes agissant pour le compte, par l'intermédiaire ou sous l'autorité et la direction d'Apotex, de contrefaire le brevet 206;

c) une ordonnance prescrivant que, sans délai et sous serment, Apotex remette aux demanderesse ou détruise toutes les choses et tous les documents en sa possession ou sous sa garde qui pourraient contrevenir à toute ordonnance pouvant être décernée par suite des revendications des demanderesse aux présentes;

d) des dommages-intérêts ou, subsidiairement, au choix des demanderesse, une restitution des bénéfices, eu égard à la contrefaçon d'Apotex.

[7] **La question en litige**

La protonotaire a-t-elle commis une erreur susceptible de révision?

Analyse et décision

[8] Dans l'arrêt *Merck & Co. c. Apotex Inc.* (2003), 30 C.P.R. (4th) 40, la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit (paragraphe 17 à 19) :

17 Dans l'arrêt *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), la Cour énonce dans les termes suivants la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires :

[...] Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans *Evans v. Bartlam*, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans *Stoicovski v. Casement* (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. Div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

- a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,
- b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

18 Le juge MacGuigan a ensuite expliqué, aux pages 464 et 465, que la question de savoir si une question est déterminante pour l'issue de l'affaire doit être tranchée sans égard à la réponse que le protonotaire y a donnée :

[...] Il me semble qu'une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l'issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est

interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de « l'influence déterminante sur l'issue du principal » à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d'erreur de droit).

C'est probablement pourquoi, selon moi, il utilise les mots « [l'ordonnance] porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal », plutôt que « [l'ordonnance] a une influence déterminante sur l'issue du principal ». L'accent est mis sur le sujet des ordonnances et non sur leur effet. Dans un cas comme celui de l'espèce, la question à se poser est de savoir si les modifications proposées sont en soi déterminantes, qu'elles soient ou non autorisées. Si elles sont déterminantes, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire *de novo*.

19 Afin d'éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisisrai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit :

Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

- a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,
- b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

[9] Je suis d'avis que la principale question soulevée en l'espèce a une influence déterminante sur l'issue du principal, puisque la réparation sollicitée est la radiation d'une partie de la déclaration. Il me faut par conséquent exercer mon pouvoir discrétionnaire *de novo*.

[10] La protonotaire a déclaré ce qui suit dans les motifs de son ordonnance (page 3) :

[TRADUCTION]

Pour que sa requête soit accueillie, Apotex doit établir qu'il est « clair et évident » qu'il n'existe aucune cause d'action donnant ouverture à l'une quelconque des mesures réparatoires susmentionnées et qu'il ne pourrait être fait droit à ces revendications.

Vu l'apparente contradiction existant entre la conclusion du juge Hughes et celles tirées par d'autres juges, y compris des juges de la Cour, je ne puis conclure qu'il est clair et évident que Sanofi Canada n'a aucune chance de succès en demandant qu'une injonction soit prononcée et qu'il soit ordonné une restitution des bénéficiaires. Il en est de même selon moi pour l'ordonnance de remise sollicitée, laquelle suit d'ordinaire l'ordonnance d'injonction (*Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited* (2006), 57 C.P.R. (4th) 6, paragraphe 131 (C.F.)).

Il reste le jugement déclaratoire revendiqué par Sanofi Canada (alinéa 1a) de la déclaration). Selon mon interprétation, les motifs du juge Hughes ne visent pas toutes les mesures réparatoires autres que les dommages-intérêts, ni n'empêchent un titulaire de licence de demander un jugement déclaratoire de contrefaçon. Il s'agit là d'une réparation offerte par la *Loi sur les Cours fédérales* et dont les brevetés ne sont pas les seuls à pouvoir se prévaloir.

Apotex soutient que je dois me conformer aux conclusions du juge Hughes et radier les mesures réparatoires contestées. Compte tenu des décisions contradictoires rendues par la Cour sur le sujet, Apotex n'a pu m'expliquer pourquoi je ne devrais pas tout autant me conformer au jugement du juge Mahoney. L'argument d'Apotex ne peut être retenu pour la raison même qu'elle ne peut s'acquitter de son fardeau dans le cadre de la présente requête, à savoir que la jurisprudence est contradictoire sur ce point.

[11] Je suis d'avis que la conclusion de la protonotaire Aronovitch était correcte. Les revendications formulées par Sanofi Canada aux alinéas 1a), b) et c) sont des revendications qu'il lui était loisible, à titre de titulaire de licence, de présenter dans sa déclaration.

[12] La Cour d'appel fédérale a statué à juste titre comme suit dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis Canada Inc. et Schering Corporation et Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis Canada Inc., Schering Corporation, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH et Ratiopharm Inc.*, 2008 CAF 175 :

[9] Le juge des requêtes fait observer que la partie de la défense qui portait sur les allégations de conduite fautive aurait pour effet, si elle était jugée bien fondée, de priver Sanofi Canada de réparation en *equity* qu'elle sollicite par voie d'injonction et/ou par la voie d'une restitution des bénéfices attribuables à la contrefaçon alléguée. Il a ensuite conclu, malgré qu'aucune des parties n'ait soulevé la question, que Sanofi Canada n'avait pas le droit de solliciter une réparation en *equity* à l'égard de la contrefaçon alléguée, en raison de sa qualité de porteur de licence du brevet 206.

[10] Le juge des requêtes a ensuite examiné la jurisprudence en ce qui a trait aux moyens de défense applicables à la conduite fautive dans le cadre des instances en matière de propriété intellectuelle. Après avoir examiné les arrêts dans les affaires *RBM Equipment Ltd. c. Philips Electronics Industries Ltd.* (1973), 9 C.P.R. (2d) 46, [1973] A.C.F. n° 2 (C.A.F.); *Eli Lilly & Co. et al. c. Marzone Chemicals Ltd. et al.* (1976), 29 C.P.R. (2d) 255, [1976] A.C.F. n° 219 (C.A.F.); *Procter & Gamble Co. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 545, [1990] A.C.F. n° 58 (C.A.F.); *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 51, [1994] A.C.F. n° 1408 (C.F. 1^{re} inst.); et *Volkswagen Canada Inc. c. Access International Automotive Ltd.* (C.A.), [2001] 3 C.F. 311, le juge des requêtes a déclaré ce qui suit au paragraphe 35 :

[35] Je conclus de ces décisions que, lorsque dans une défense, on fait valoir comme moyen la conduite illégale, comme la violation de la *Loi sur la concurrence*, ce moyen doit être lié à l'acquisition du titre au brevet ou à un autre droit de propriété intellectuelle, ou à une demande de réparation en *equity*, ou les deux à la fois.

[11] En appliquant sa conclusion aux circonstances dont il était saisi, le juge des requêtes a souligné que c'est Schering, et non Sanofi Canada, qui est la titulaire du brevet 206 et il a réitéré sa conclusion selon laquelle Sanofi Canada, en tant que simple porteur de licence du brevet 206, n'avait pas le droit de demander une réparation en *equity* dans l'action en contrefaçon. Il s'ensuivait donc, à son avis, que les allégations de conduite fautive ayant été soulevées en défense à une demande que Sanofi Canada n'avait pas le droit de solliciter, cette partie de la défense devait être radiée à l'endroit de Sanofi Canada.

[12] Il semble que la décision du juge des requêtes de radier la partie de la défense comportant les allégations de conduite fautive de la défense soit fondée sur sa conclusion que le statut de porteur de licence, et non de titulaire du brevet, de Sanofi Canada la rendait inhabile à solliciter une réparation en *equity* dans l'action en contrefaçon. Or, les parties s'entendent pour dire que le juge est arrivé à cette conclusion sans qu'elles aient pu faire entendre aucun argument, et j'estime qu'elle est injustifiable.

[13] Dans l'action en contrefaçon, Sanofi Canada sollicite une réparation en *equity* par la voie d'injonctions restreignant la contrefaçon alléguée d'Apotex, ainsi qu'une restitution des bénéfices se rapportant aux activités que l'on prétend liées à la contrefaçon. Ces deux formes de réparation en *equity* ont été accordées à des porteurs de licence. (Voir *Fiberglass Canada Ltd. et al. c. Spun Rock Wools Ltd. et al.* (1947), 6 C.P.R. 57 (C.P.); *Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 1, p. 9 et 10 (C.F. 1^{re} inst.), confirmée à l'égard d'autres motifs (1980), 54 C.P.R. (2d) 155 (C.A.F.), confirmée (1982), 66 C.P.R. (2d) 46, [1982] 1 R.C.S. 907 (C.S.C.); *Windsurfing International Inc. et al. c. Trilantic Corporation (dorénavant BIC Sports Inc.)* (1985), 8 C.P.R. (3d) 241, p. 244, 268 et 269, [1985] A.C.F. n° 1147 (C.A.F.); *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser* (2001), 12 C.P.R. (4th) 204, aux par. 129 à 140, [2001] A.C.F. n° 436 (C.F. 1^{re} inst.) confirmée (2002), 21 C.P.R. (4th) 1, [2002] A.C.F. n° 1209 (C.A.F.), accueillie

en partie (2004), 31 C.P.R. (4th) 161, [2004] 1 R.C.S. 902 (C.S.C.); *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 466, aux p. 468 à 471, [1998] A.C.F. n° 1205 (C.F. 1^{re} inst.), confirmée (2001), 11 C.P.R. (4th) 218, [2001] A.C.F. n° 98 (C.A.F.); *Lubrizol Corp c. Imperial Oil Ltd.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 449, p. 452, 453 et 479, [1993] A.C.F. n° 344 (C.A.F.); et *Beloit Canada Ltd. c. Valmet-Dominion Inc.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 321, p. 326, 369 et 370, [1997] A.C.F. n° 486 (C.A.F.).

Cet arrêt vient clairement étayer la décision de la protonotaire Aronovitch.

[13] Apotex en appelle également de sa condamnation par la protonotaire Aronovitch aux dépens, fixés à 5 000 \$. Cette dernière a déclaré ce qui suit sur la question (pages 3 et 4 de ses motifs) :

[TRADUCTION]

Des commentaires additionnels sont de mise au sujet de l'opportunité et de la nécessité de la présente requête. Les parties n'ont pas demandé en bonne et due forme l'ajournement de la requête. Sanofi Canada a pressé la Cour de rejeter la requête et, uniquement de manière subsidiaire, d'ajourner *sine die* la requête, qui aurait pu reprendre au besoin à la suite de la décision de la Cour d'appel. L'avocat d'Apotex a soutenu que la requête n'était pas prématurée mais au contraire opportune, étant donné que les actes de procédure « mal équilibrés » causeraient préjudice à sa cliente, en leur état actuel, lors de l'interrogatoire préalable sur le point de débiter. J'estime que ne sont ni précises ni convaincantes les observations d'Apotex sur la nature ou l'ampleur d'un tel préjudice.

Je suis d'avis que, faute de motifs impérieux, une partie ne devrait pas présenter une requête en radiation en se fondant sur une décision portée en appel, particulièrement si la décision sur l'appel doit être vraisemblablement rendue sous peu. Cela pose problème de la même manière que la présentation de deux demandes devant deux cours différentes lorsque les questions à trancher se recourent fortement.

Schering a comparu dans le cadre de la présente requête et a adopté essentiellement la même position que celle de Sanofi Canada. J'estime, contrairement à Apotex, que Schering avait bel et bien qualité pour comparaître. Schering est titulaire du brevet et partie à la

présente action, et les *Règles de la Cour fédérale* (les Règles) lui confèrent le droit de se faire signifier toute requête introduite par une autre partie à l'action, puis le droit de comparaître dans le cadre de cette requête, sous réserve uniquement de se conformer aux Règles. Cela dit, Schering n'aura pas droit aux dépens dans les circonstances.

En outre quant aux dépens, Sanofi Canada a obtenu gain de cause et a fait face à une requête inutile, à mon avis, au stade actuel. J'approuve donc les observations de Sanofi Canada quant aux dépens, et je rendrai mon ordonnance en conséquence.

LA COUR ORDONNE :

1. La requête est rejetée.
2. Les dépens afférents à la présente requête, fixés à 5 000 \$, doivent être versés par Apotex à Sanofi Canada, quelle que soit l'issue de la cause.
3. Aucuns dépens ne sont payables à Schering.

[14] La question des dépens n'a pas une influence déterminante sur l'issue du principal. Il me faut tout de même établir si l'ordonnance de la protonotaire quant aux dépens était « entachée d'erreur flagrante, en ce sens que l[a] protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits ».

[15] Après examen des motifs de la protonotaire Aronovitch, je ne puis conclure que son ordonnance était entachée d'erreur flagrante, en ce sens qu'elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. Elle a justifié son attribution des dépens.

[16] La requête (l'appel) d'Apotex sera par conséquent rejetée avec dépens en faveur de Sanofi-Aventis Canada Inc. et de Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Un seul mémoire de dépens sera adjugé.

ORDONNANCE

[17] **LA COUR ORDONNE que** la requête (l'appel) d'Apotex soit par conséquent rejetée avec dépens en faveur de Sanofi-Aventis Canada Inc. et de Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Un seul mémoire de dépens doit être adjugé.

« John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-161-07

INTITULÉ : SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et
SCHERING CORPORATION
- et -
APOTEX INC.

ET ENTRE : APOTEX INC.

- et -

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,
SCHERING CORPORATION,
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH et
RATIOPHARM INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 NOVEMBRE 2007

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** LE JUGE O'KEEFE

**DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE :** LE 21 MAI 2008

COMPARUTIONS :

David Morrow POUR LES DEMANDERESSES

Ben Hackett POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar POUR LES DEMANDERESSES
Toronto (Ontario)

Goodmans LLP POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)