

Date : 20090415

Dossier : T-482-04

Référence : 2009 CF 378

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 15 avril 2009

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse

et

**GLAXOSMITHKLINE INC., GLAXOSMITHKLINE PLC,
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
DOE CO. et toute autre entité inconnue de la demanderesse
qui fait partie du groupe GLAXOSMITHKLINE**

défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] La demanderesse et les défenderesses ont présenté une requête par voie d'appel concernant une ordonnance du protonotaire Lafrenière datée du 23 septembre 2008 qui, dans le cas de l'appel de la demanderesse Apotex, exige la réponse à certaines questions de l'interrogatoire préalable par les défenderesses et, dans le cas de l'appel des défenderesses, exige la réponse à certaines questions

de l'interrogatoire préalable par la demanderesse Apotex. J'ai rejeté les deux requêtes sans dépens à aucune des parties.

[2] La présente demande est déposée par la demanderesse Apotex, qui sollicite réparation en vertu de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* DORS/93-133, tel qu'il est modifié de temps à autre. Les défenderesses, GlaxoSmithKline *et al.*, ont contesté la demande pour différents motifs et n'ont pas présenté de demande reconventionnelle.

[3] Je remercie l'avocat de chacune des parties d'avoir réduit les séries de questions qui font l'objet de la présente requête/du présent appel à une simple série dans le cas d'Apotex et à deux séries dans le cas de GlaxoSmithKline. Chacune de ces séries de questions a été traitée en tenant pour acquis qu'elle représente une seule question à trancher. J'examinerai les séries de questions en ce sens.

[4] Les principes généraux concernant les requêtes de ce genre sont bien établis. Comme l'a rédigé la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, [2004] CF 459 pour reformuler sa proposition énoncée dans l'arrêt *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 CF 425, au paragraphe 19 de la décision concernant *Merck & Co.* :

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.

[5] J'ai examiné certains détails de la loi en ce qui concerne l'interrogatoire préalable dans l'affaire *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 20 novembre 2008, 2008 CF 1301 et je ne propose pas d'exposer cette décision en détail ici. J'ai déclaré ce qui suit aux paragraphes 19, 20 et 23 :

19 Les protonotaires de la Cour sont accablés, dans une large mesure, de requêtes sollicitant qu'il soit ordonné que des réponses soient données à des questions posées lors d'interrogatoires préalables. Il arrive souvent que des centaines de questions doivent être examinées. Des heures et souvent des jours sont passés à traiter de telles requêtes. Il semble que, dans de nombreux cas, les parties et les avocats ont perdu de vue le véritable objet de la communication préalable, laquelle vise à obtenir ce dont une partie a vraiment besoin pour le procès. Ils ne devraient pas se livrer à la communication préalable sous forme d'« autopsie » ni la considérer comme une fin en soi.

20 Une décision rendue par un protonotaire à la suite de ce processus ardu ne doit être pas modifiée à moins qu'une erreur ait clairement été commise quant au droit ou aux faits applicables, ou que le point soit déterminant quant à l'issue du procès. Dans les cas où un protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire, comme l'appréciation de la pertinence en fonction du caractère onéreux, la décision rendue par suite de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être modifiée. Le processus n'est pas sans fin. Les parties devraient arriver au procès de manière expéditive.

[...]

23 Selon la loi, quand une question est pertinente, le pouvoir discrétionnaire doit être exercé pour déterminer si, néanmoins, il est approprié d'ordonner ou de ne pas ordonner qu'une réponse soit donnée. L'ordonnance d'un protonotaire doit être respectée à cet égard.

[6] Je traiterai des trois séries de questions qui me sont présentées dans le cadre de ces requêtes/appels.

[7] La première fait l'objet de la requête/de l'appel d'Apotex. Le protonotaire Lafrenière a ordonné la réponse à un grand nombre de questions pour savoir si le produit d'Apotex est ou devient un semi-hydrate. De telles questions seraient pertinentes pour examiner si ce produit contrevient au brevet canadien 1 287 060 (le brevet 060). Lors des procédures antérieures T-2660-96 et T-2230-97, le brevet 060 faisait l'objet d'allégations de non-contrefaçon de la part d'Apotex. Cette Cour avait conclu que ces allégations de non-contrefaçon étaient justifiées, raison pour laquelle la demande d'interdiction avait été rejetée. Aucune action en contrefaçon n'a été déposée concernant le brevet 060.

[8] En revanche, en l'espèce, les défenderesses GlaxoSmithKline ont contesté la demande en partie au moyen d'un acte de procédure que je décrirai comme étant novateur. En s'appuyant sur une déclaration de la juge McGillis, qui, dans le cadre des instances antérieures, a affirmé qu'Apotex subirait ce qu'elle décrit comme étant de « *très graves conséquences* » si son produit se convertissait effectivement en semi-hydrate; GlaxoSmithKline soutient, à titre de défense, que le produit d'Apotex contient en partie un semi-hydrate, raison pour laquelle l'allégation d'Apotex en vertu de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* devrait être rejetée. La partie défenderesse déclare notamment ce qui suit :

54. Au bout du compte, la Cour a jugé que GSK ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que l'allégation d'Apotex était injustifiée. À cet égard, madame la juge McGillis a émis les conclusions suivantes :

Apotex ne devrait pas se voir interdire de permettre la conversion de ses comprimés anhydres en semi-

hydrates en totalité ou en partie, car elle en subira de « très graves conséquences » à ce stade-ci.

55. Par conséquent, la Cour accepte l'engagement d'Apotex selon lequel ses comprimés ne contiendront pas de semi-hydrate.

56. Toutefois, les comprimés que commercialise Apotex à l'heure actuelle contiennent en partie un semi-hydrate.

57. Tout au long des diverses instances relatives à des avis de conformité résultant des multiples avis d'allégation envoyés par Apotex à GSK relativement au chlorhydrate de paroxétine, Apotex a produit un certain nombre de documents sur les processus. Tous les processus décrits dans ces documents produisent des produits et des comprimés médicamenteux contenant du chlorhydrate de paroxétine sous forme cristalline semi-hydrate, au moins en partie. Apotex ne devrait avoir aucun droit à des dommages-intérêts avant le moment où elle mettra au point, le cas échéant, un processus qui produit des comprimés entièrement exempts de semi-hydrate.

58. Par conséquent, Apotex a manqué à son engagement. En vertu de la décision de la juge McGillis, Apotex doit subir de très graves conséquences. Ainsi, sa réclamation en dommages-intérêts en vertu de l'article 8 doit être rejetée en totalité.

59. Apotex ne doit pas recevoir de dommages-intérêts en vertu de l'article 8 pour un retard avant la commercialisation d'un produit qui est contrefait. Une telle décision serait contraire à l'intention du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), à savoir prévenir la contrefaçon de brevet.

[9] Apotex n'a pas présenté de requête en vue de radier ce plaidoyer. Lors de cette audience, son avocat s'est montré désolé d'avoir perdu les requêtes de radiation dans des procédures antérieures en vertu de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*.
Le travail d'un avocat consiste à faire preuve d'audace, et non de désolation!

[10] Apotex a plutôt répondu en affirmant ce qui suit :

7. Aux paragraphes 51 à 59 de son énoncé de défense, GSK Canada présente une série d'allégations non pertinentes. Plus particulièrement :

a) sans admettre qu'Apotex enfreint le brevet canadien n° 1 287 060 (le « brevet 060 »), ce qui n'est pas le cas, toute question de contrefaçon n'est pas pertinente dans le cadre d'une demande présentée par une deuxième entité comme Apotex à la suite du rejet ou du retrait d'une demande d'interdiction présentée en vertu du Règlement;

b) toute question de contrefaçon du brevet 060 ne peut être déposée que par un titulaire de brevet dans le cadre d'une action en contrefaçon. C'est uniquement dans le cadre d'une telle action, en supposant que les conditions requises sont réunies, circonstances qui, en fait, ne sont pas réunies dans l'affaire en instance, qu'une deuxième entité pourrait subir de graves conséquences. Il importe de noter qu'aucune action en contrefaçon n'a été intentée contre Apotex concernant la contrefaçon du brevet 060;

c) sans admettre qu'elle a pris un engagement ou que GSK Canada ou la Cour s'est appuyée sur un engagement, Apotex nie avoir brisé tout engagement allégué et nie également que tout non-respect d'engagement, qui n'est pas admis, soit pertinent dans le cadre de la demande déposée par Apotex en l'espèce.

[11] L'avocat d'Apotex déclare maintenant que l'acte de procédure de GlaxoSmithKline n'est pas fondé et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions sur cet acte de procédure. En émettant cette déclaration, l'avocat s'appuie sur un certain nombre de cas qui, après avoir été examinés de plus près à l'audience de cette requête, ne confirment pas cette proposition.

Ces cas portent sur la radiation d'un acte de procédure ou sur les particularités d'un acte de procédure, ou encore sur l'ajout d'une nouvelle question à un acte de procédure.

[12] Lorsqu'un acte de procédure en tant que tel ne fait pas l'objet d'une requête, un protonotaire qui entend une requête concernant des questions de l'interrogatoire préalable a parfaitement le droit d'accepter les actes de procédure tels qu'ils existent et de déterminer s'il y a lieu ou non de répondre à une question à la lumière de tels actes de procédure. Une telle requête ne remplace pas une requête en radiation.

[13] Compte tenu des actes de procédure, je conclus que le protonotaire n'a pas mal interprété la loi ni omis de tenir compte d'un fait pertinent. Je n'interviendrai pas dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire en ce qui concerne l'ordonnance de répondre à cette série de questions.

[14] Apotex déclare que le fait de répondre à de telles questions, ce qui a déjà été fait, et de répondre à toute question de suivi, ce qui ne s'est pas encore produit, retarde la procédure et engendre d'énormes dépenses. Compte tenu des coûts, des intérêts et d'autres considérations, il s'agit d'une question à débattre à un procès.

[15] La requête/l'appel de GlaxoSmithKline portait sur deux séries de questions étroitement liées auxquelles il n'est pas nécessaire de répondre selon l'ordonnance du protonotaire. Les deux séries de questions portent sur des aspects des tactiques de retardement alléguées par Apotex. L'une porte

sur les retards allégués en ce qui concerne le règlement de nombreuses instances relatives à des avis de conformité. Je répète le paragraphe 60 de la défense :

[TRADUCTION]

60. Le paragraphe 8(5) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) énonce clairement que la conduite de la deuxième entité ayant contribué au retard du règlement de l'instance relative à un avis de conformité doit être prise en compte par la Cour dans l'évaluation des dommages-intérêts en vertu de l'article 8. Compte tenu de la conduite volontairement nuisible d'Apotex tout au long des diverses instances relatives à des avis de conformité, comme il est indiqué ci-dessous, y compris de nombreux retards qui se calculent en années, Apotex ne devrait avoir aucun droit à des dommages-intérêts en vertu de l'article 8.

(les pages suivantes contiennent des précisions)

[16] Il importe de noter que le retard allégué est survenu « *tout au long des diverses instances relatives à des avis de conformité* », et non avant l'institution de ces instances.

[17] La deuxième série de questions provient du plaidoyer d'Apotex au paragraphe 21 de sa déclaration :

21. Alors que les instances relatives aux quatre premiers brevets étaient en cours, GSK Canada a inscrit un brevet supplémentaire portant sur la paroxétine au registre des brevets, à savoir le brevet canadien n° 2 178 637 (le « brevet 637 ». Le brevet 637 a été inscrit au registre des brevets le 17 février 1998.

[18] GlaxoSmithKline, ni dans sa défense ou un autre acte de procédure, mais dans son mémoire des arguments, fait valoir, en soulignant l'ingéniosité de l'avocat, que le retard d'Apotex a donné à GlaxoSmithKline l'occasion d'inscrire un autre brevet et d'engager d'autres instances relatives à des avis de conformité, qui contribuent au retard. Assurément, GlaxoSmithKline n'a pas été contrainte d'inscrire un brevet ni de le faire respecter. Le cas échéant, peut-elle tout de même

blâmer Apotex pour le retard? Au paragraphe 56 de son mémoire, GlaxoSmithKline fait la déclaration suivante :

56. La conduite d'Apotex dans les instances T-2660-96, T-2230-97 et T-2526-96 a causé tellement de retard qu'un brevet supplémentaire a été inscrit au registre des brevets avant le règlement des instances. Apotex a expressément déclaré que ce brevet supplémentaire avait contribué aux dommages qu'elle a subis dans le cadre de cette instance.

Déclaration d'Apotex, paragraphe 21.

[19] Au sujet du retard, GlaxoSmithKline fait la déclaration sommaire suivante au paragraphe 123 de sa défense :

123. Si Apotex n'avait pas tardé à envoyer les avis d'allégation et avait regroupé les allégations dans les avis qu'elle a envoyés, les instances auraient été réglées beaucoup plus tôt et Apotex aurait diminué les dommages qu'elle a présumément subis. À elle seule, une telle omission devrait priver Apotex de toute réparation réclamée dans la déclaration.

[20] Apotex a déposé une réponse dans laquelle elle réfute en détail les allégations sur les retards et émet la conclusion suivante, au paragraphe 13 :

13. Qu'elle que soit l'issue de l'instance et sans porter préjudice à la position d'Apotex selon laquelle les allégations de retard de GSK ne sont pas pertinentes. Apotex nie avoir adopté, dans l'une ou l'autre des procédures d'interdiction, une conduite ayant occasionné des retards qui justifierait que la Cour réduise les dommages-intérêts accordés dans la présente instance. En fait, Apotex a mené les procédures d'interdiction de façon à accélérer le processus, sous réserve des exigences en matière de litige, comme il sera expliqué en détail dans les éléments de preuve présentés au procès.

[21] Le protonotaire Lafrenière a traité ces deux séries de questions dans ses motifs en affirmant que les questions étaient « peu pertinentes » et « ne seraient d'aucune utilité ». Il a écrit :

GSK a également posé un certain nombre de questions au sujet de trois procédures de mandamus entamées par Apotex relativement aux brevets sur la paroxétine dont GSK est la titulaire (dossiers de la cour n° T-1635-98, T-2063-99 et T-2288-01). Étant substantiellement d'accord avec les déclarations d'Apotex, je ne suis pas convaincu que la conduite d'Apotex dans le cadre des procédures mandamus soit pertinente. Les « questions portant sur l'évaluation du montant », comme elles sont définies au paragraphe 8(5) du Règlement, ciblent la conduite des parties relativement aux demandes présentées en vertu du paragraphe 6(1) et n'ouvrent pas la porte à un interrogatoire préalable de grande portée sur des questions peu pertinentes. Quoiqu'il en soit, creuser les motivations et les stratégies juridiques d'Apotex quant au dépôt et à l'abandon de procédures de mandamus ne serait d'aucune utilité, car cela ne permettrait pas de faire avancer la position juridique de GSK.

[22] Je suis d'accord avec la conclusion du protonotaire sur ces questions. Il a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire.

CONCLUSION ET DÉPENS

[23] Par conséquent, les requêtes/appels sont rejetés. À l'issue de discussions avec l'avocat et de l'audience, aucuns dépens ne seront adjugés pour l'une ou l'autre des requêtes.

ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT,

LA COUR ORDONNE QUE :

1. Les requêtes déposées par la demanderesse et les défenderesses par voie d'appel au sujet de l'ordonnance du protonotaire datée du 23 septembre 2008 sont respectivement rejetées;
2. Aucuns dépens ne sont adjugés relativement à ces requêtes.

« Roger T. Hughes »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-482-04

INTITULÉ : APOTEX INC. c. GLAXOSMITHKLINE INC.,
GLAXOSMITHKLINE PLC, SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, DOE CO. et toute autre entité inconnue de
la demanderesse qui fait partie du groupe
GLAXOSMITHKLINE

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 AVRIL 2009

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

DATE DES MOTIFS : LE 15 AVRIL 2009

COMPARUTIONS :

Jerry Topolski
Sandon Shogilev
POUR LA DEMANDERESSE

James E. Mills
Beverley Moore
POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOODMANS LLP
Toronto (Ontario)
POUR LA DEMANDERESSE

GOWLING LAFLEUR HENDERSON
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Ottawa (Ontario)
POUR LES DÉFENDERESSES