

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20091106

Dossier : T-1161-07

Référence : 2009 CF 1139

ENTRE :

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

demandereses

et

NOVOPHARM LIMITÉE

défenderesses

ET ENTRE :

NOVOPHARM LIMITÉE

demanderesse reconventionnelle

et

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

défenderesses reconventionnelles

VERSION PUBLIQUE
DES MOTIFS DU JUGEMENT SUR LES DÉPENS

LA JUGE SNIDER

[1] Les présents motifs portent sur la question des dépens de l'action en contrefaçon de brevet dont les motifs et le dispositif du jugement ont été communiqués aux parties le 29 juin 2009 (*Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2009 CF 676). Cette affaire a été instruite conjointement avec une action intentée à Apotex Inc. par les mêmes demandereses et

relativement au même brevet (dossier n° T-161-07). Au moment de l'instruction, la Cour a donné aux parties la possibilité de lui présenter des conclusions sur les dépens dans le cas où elles ne pourraient s'entendre entre elles. Elles n'y sont pas arrivées, de sorte qu'un mémoire et un contre-mémoire sur les dépens ont été signifiés et déposés. Ayant examiné les conclusions des deux parties sur la question des dépens afférents à cette affaire, je donne maintenant ma décision motivée sur cette question.

[2] Les motifs susdits du 29 juin 2009 portaient sur les deux actions, mais chaque dossier a fait l'objet d'un jugement distinct. Je constate que Novopharm Limitée (Novopharm) et Apotex Inc. (Apotex) ont des intérêts sensiblement différents sur la question des dépens. Par conséquent, j'ai décidé de rendre sur cette question une décision distincte pour chaque dossier.

[3] Le paragraphe 400(1) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, dispose que la Cour « a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens [et] de les répartir ». On trouve au paragraphe 400(3) des mêmes *Règles* une liste non limitative des facteurs dont elle peut tenir compte dans l'exercice de ce pouvoir.

[4] Le principe de départ est que la partie qui obtient gain de cause a le droit de voir taxer ses dépens au milieu de la colonne III du tableau du tarif B (comme le prévoit l'article 407 des *Règles*), de même que les débours raisonnables et nécessaires qu'elle a engagés pour l'instance. Telle est la base de la taxation, à moins que le juge n'adresse des directives à l'officier taxateur ou ne se charge lui-même de la liquidation.

[5] J'ai tenu compte, aux fins de l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, de la totalité des conclusions écrites, de la jurisprudence pertinente et des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des *Règles*. Un certain nombre de questions appellent une attention particulière.

L'octroi d'une somme forfaitaire

[6] Dans la présente espèce, Novopharm demande l'octroi d'un montant forfaitaire de 5,14 millions de dollars. Elle fait valoir que notre Cour a posé en principe que devraient être privilégiées les ordonnances adjugeant les dépens sous la forme d'un montant forfaitaire : *Barzelex c. EBN Al Waleed (The)*, 1999 A.C.F. n° 2002, 94 A.C.W.S. (3d) 434, paragraphe 11 (C.F. 1^{re} inst.); *Conorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, 2002 CAF 417, [2003] 2 CF 451, paragraphe 12; et *Abbott Laboratories c. Pharmascience*, 2007 CF 50, 154 A.C.W.S. (3d) 786, paragraphes 9 et 10. Je veux bien admettre que l'adjudication d'une somme forfaitaire se justifie dans certains cas, mais la présente espèce n'appartient pas à cette catégorie. Je ne dispose tout simplement pas d'une information suffisante sur laquelle fonder la détermination d'un montant forfaitaire. Par ailleurs, il est certain qu'on a adopté dans de nombreux litiges pharmaceutiques récents la solution consistant à donner des directives d'orientation aux parties en matière de dépens; voir par exemple : *ADIR c. Apotex*, 2008 CF 1070, 70 C.P.R. (4th) 347 (*ADIR – dépens*); et *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2006 CF 631, 53 C.P.R. (4th) 69, paragraphe 3, réformée sous d'autres rapports par 2006 CAF 324, 354 N.R. 355.

Le résultat de l'action

[7] Les demanderesse (Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, ci-après désignées collectivement « Sanofi », et la Schering Corporation, ci-après désignée « Schering ») ont été déboutées de la présente action. Notre Cour a déclaré invalides certaines des revendications du brevet canadien n° 1 341 206 (le brevet 206). Sanofi soutient que le succès était partagé et que je devrais réduire de 50 % les dépens adjugés au motif de l'insuccès de Novopharm concernant certaines des questions examinées par la Cour. Je ne puis souscrire à ce moyen.

[8] La règle générale veut que les dépens soient adjugés à la partie qui obtient gain de cause. J'admets que la Cour n'a pas accueilli la totalité des moyens avancés par Novopharm. Par exemple, Novopharm n'a pas convaincu la Cour du bien-fondé de ses moyens relatifs à l'interprétation du brevet et à l'exemple 20 (double brevet), dont l'examen a occupé une part considérable de la durée de l'instruction. Il ne fait aucun doute que l'argumentation sur ces questions durant l'instruction a coûté un supplément de temps et d'argent à toutes les parties. Néanmoins, je ne dirais pas que le succès est partagé. Les demanderesse ont introduit une action visant à faire reconnaître leurs droits sur le ramipril et à faire interdire à Novopharm de fabriquer et de vendre ce médicament, action dont ils ont été déboutés. À mon sens, on ne devrait pas mesurer le succès en se demandant combien de questions ont été mises en litige et combien de prétentions ont été acceptées ou rejetées. Le succès doit plutôt s'établir à partir de la conclusion d'ensemble de la Cour. Sauf abus de procédure, « le demandeur qui a obtenu gain de cause [...] ne devrait pas être puni simplement parce que ses arguments n'ont pas tous été accueillis

favorablement par le tribunal » : *Sunrise Co. Ltd. c. « Lake Winnipeg » (Le)* (1988), 96 N.R. 310, 28 F.T.R. 78 (C.A.F.), paragraphe 29, inf. sur un point différent par [1991] 1 R.C.S.; et *Canada c. IPSCO Recycling Inc.*, 2004 CF 1083, 259 F.T.R. 204, paragraphe 36.

[9] La décision *ADIR – dépens* de notre Cour est un exemple des cas où le succès est véritablement partagé. Dans cette affaire, les demanderessees avaient réussi à faire confirmer leur brevet et à obtenir une injonction contre les défenderesses [voir *Servier c. Apotex*, 2008 CF 825, 332 F.T.R. 193, conf. par *Apotex c. ADIR*, 2009 CAF 222, 75 C.P.R. (4th) 443], mais elles n'avaient pu convaincre la Cour de reconnaître la qualité pour agir de deux des parties demanderessees nommées à l'origine. Elles n'avaient pas non plus réussi à établir l'incitation à la contrefaçon. Ces deux échecs se rapportaient directement aux mesures de redressement sollicitées par les demanderessees. C'était bien là, à mon sens, un cas de « succès partagé ». Dans la décision sur les dépens, j'ai réduit le total de ceux-ci de 10 % pour tenir compte du succès partagé.

[10] Il n'est pas raisonnable de punir les parties d'avoir fait valoir des moyens qu'elles ont en fin de compte abandonnés après l'audition de la preuve ou que la Cour a rejetés. Évidemment, il peut arriver qu'un moyen soit si spécieux qu'il constitue un abus de procédure. Mais ce n'était certainement pas le cas dans l'instruction de l'affaire qui nous occupe : les questions qui y ont été mises en litige concernaient directement la prétention de contrefaçon de brevet. Je ne réduirai pas le montant des dépens en fonction des moyens avancés par Novopharm à l'instruction, qu'ils aient ou non été accueillis.

[11] La demande reconventionnelle de Novopharm contient cependant des allégations de complot qui, bien qu'abandonnées avant l'instruction, ont entraîné un travail considérable. J'estime raisonnable de réduire le total des dépens de 10 % au titre de l'introduction de cette question dans la procédure écrite.

L'échelle des dépens

[12] Novopharm soutient, pour le cas où la Cour refuserait d'octroyer un montant forfaitaire, que les dépens devraient être fixés au maximum de la colonne V du tarif B. Sanofi fait valoir de son côté qu'ils devraient l'être au maximum de la colonne III, et Schering propose simplement la colonne II.

[13] À mon avis, c'est le maximum de la colonne IV qui convient ici, et non pas simplement parce que cette décision « coupe la poire en deux ». L'examen de la jurisprudence récente sur la question des dépens dans les procès de propriété intellectuelle indique que cette échelle permet de tenir compte de l'importance et de la complexité des questions mises en litige dans les procès de cette nature; voir par exemple : *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, 2008 CF 817, [2008] A.C.F. n° 1022, paragraphe 15; *Adir – dépens*, précitée, paragraphe 9 à 11; et *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, 2002 CFPI 1109, [2002] A.C.F. n° 1474, paragraphe 10. Le procès qui nous occupe me paraît être du même niveau d'importance et de complexité. En fait, étant donné le nombre des décisions où la Cour fédérale a conclu, dans des affaires de complexité semblable, que les dépens devaient être taxés au maximum de la colonne IV, je me

demande pourquoi les parties ont argumenté sur ce point. Je fixerai donc les dépens au maximum de la colonne IV.

Le recouvrement des honoraires d'avocat et des débours

[14] Novopharm demande à recouvrer les frais afférents à plus d'un avocat pour ce qui concerne certains aspects de la préparation et de la présence relatives aux requêtes préalables à l'instruction, et pour ce qui concerne la préparation et la présence relatives à l'instruction même. Je suis disposée à permettre à Novopharm de recouvrer les frais afférents aux services de deux premiers avocats et d'un second avocat (le cas échéant) pour la préparation et la présence relatives à l'instruction, ainsi que pour la préparation, le dépôt et la présence en ce qui a trait à la procédure écrite.

[15] Pour ce qui concerne la phase précédant l'instruction, il convient de permettre à Novopharm de recouvrer les honoraires d'avocat et les débours raisonnables (notamment les frais de déplacement, d'hébergement et connexes) pour l'ensemble des procédures préalables à l'instruction (articles 1 à 12, 16 à 22 et 24 du tarif B). Cette catégorie comprend la présence aux essais qui visaient à établir si l'exemple 20 était applicable au brevet 206. Cependant, je rejette la demande de recouvrement des frais afférents aux services de plus d'un premier avocat et d'un second avocat, sauf dans les cas explicitement prévus plus loin.

[16] Plus précisément serait permis le recouvrement des frais afférents à un premier avocat et à un second avocat (le cas échéant) pour ce qui concerne :

- la préparation des actes de procédure, ainsi que la préparation des pièces des requêtes et la présence aux audiences y afférentes (sauf dans les cas où les dépens ont fait l'objet de directives explicites ou ont été adjugés aux demanderessees);
- la communication et les interrogatoires préalables (y compris le temps raisonnable mis pour se rendre aux séances tenues ailleurs qu'au lieu normal de résidence des personnes qui y ont participé);
- la préparation relative aux affidavits des experts, et la préparation des témoins, qui ont comparu à l'instruction;
- la préparation et la présence aux conférences préparatoires.

Les experts

[17] Novopharm demande le recouvrement de la totalité des honoraires et autres frais afférents à tous les experts, qu'ils aient ou non comparu à l'instruction. Il ne fait aucun doute que devrait être permis le recouvrement des honoraires des experts qui ont comparu à l'instruction. Dans l'exposé des motifs du 29 juin 2009, j'ai fait observer que les témoignages des experts se chevauchaient dans une certaine mesure. Après réexamen et mûre réflexion, j'estime que tous les

experts ont aidé la Cour. Cependant, je ne suis pas prête à adjuger de dépens au titre d'experts qui n'ont pas comparu à l'instruction.

[18] Je suis également disposée à permettre le recouvrement de frais au titre des services des experts qui ont aidé les avocats à examiner et à comprendre les rapports d'autres experts, à se préparer au contre-interrogatoire des experts de la partie adverse et, le cas échéant, à se préparer à la communication de documents. Les frais relatifs à la présence à l'instruction ne peuvent être recouverts que si l'expert était présent pour entendre le témoignage d'un expert de la partie adverse, dont le rapport et le témoignage répondaient à son propre rapport d'expert ou concernaient des questions examinées dans celui-ci.

Les frais relatifs aux non-avocats

[19] Novopharm demande le recouvrement des frais afférents aux services de clerks et stagiaires en droit. Dans le même ordre d'idées, elle demande aussi le recouvrement des frais relatifs à la technologie de Summation et aux services de recherche informatisée. À mon sens, tous ces frais font partie des coûts indirects qu'entraînent normalement les litiges. Je ne suis disposée à rien octroyer au titre de ces frais.

Les offres de règlement

[20] En vertu de l'alinéa 400(1)e) des *Règles*, les offres écrites de règlement sont l'un des facteurs dont la Cour peut tenir compte. En outre, l'article 420 des mêmes *Règles* prévoit des

conséquences sérieuses sur le plan des dépens pour la partie qui a reçu une offre écrite de règlement dans le cas où la Cour se prononce en faveur de la partie qui l'a faite. Ce ne sont pas toutes les offres de règlement qui remplissent les conditions rigoureuses de l'article 420. Mais la Cour peut néanmoins tenir compte, dans l'adjudication de dépens sous le régime de l'article 400, d'une offre écrite de règlement qui ne remplit pas les conditions de l'article 420 : *Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp.*, 2006 CF 1403, 55 C.P.R. (4th) 202, paragraphe 20.

[21] Novopharm fait valoir qu'elle a fait plusieurs offres sérieuses de règlement à Sanofi à partir du 19 janvier 2008. Elle demande à la Cour d'appliquer l'article 420 des *Règles* ou, subsidiairement, de lui octroyer le double des dépens engagés à compter de cette date.

[22] Sanofi soutient que Novopharm n'a pas produit une preuve suffisante pour étayer l'application par la Cour de l'article 420 et que, en tout état de cause, les offres de règlement en question ne rempliraient pas les critères de cet article. Je le pense aussi. Cependant, je suis également sensible à la situation de Novopharm. Il apparaît que, même si ces offres ne remplissent pas les conditions de fond ni de forme que prévoit l'article 420, il n'y a aucun doute qu'elles ont été faites dans un effort de bonne foi visant à mettre fin au litige. En outre, si Sanofi explique maintenant pourquoi elle n'aurait pu accepter ces offres, aucun élément de preuve ne tend à établir qu'elle ait jamais essayé de faire des contre-offres. En novembre 2008, Novopharm est allée jusqu'à rédiger un projet de conditions de règlement, auquel elle ne paraît avoir reçu aucune réponse. Même le peu d'éléments de preuve dont je dispose me convainc que Novopharm a déployé des efforts très sérieux pour régler le litige, aussi bien avant que pendant l'instruction. Ni l'attitude manifestée par Sanofi tout au long du litige ni la justification

rétrospective, élaborée pour les besoins de sa défense qu'elle donne maintenant du fait qu'elle n'ait pas valablement pris les offres en considération, n'ont aidé à faire avancer le dossier. Je reconnais que les offres de règlement faites par Novopharm ne remplissent pas les critères de l'article 420 des *Règles*, mais, vu les circonstances, j'estime qu'elles devraient entraîner une majoration de 50 % du total des dépens.

La phase relative au redressement

[23] Comme je l'ai noté dans l'exposé des motifs du jugement, la présentation et l'examen de la preuve et des conclusions relatives au redressement ont pris plus de la moitié de la durée de l'instruction. Or, étant donné l'issue de l'instance pour ce qui concerne la validité du brevet en question, la Cour n'a eu à formuler aucune conclusion sur les mesures de redressement ou les dommages-intérêts. Sanofi et Schering soutiennent que chaque partie devrait supporter ses propres dépens au titre de cette phase, et Apotex fait valoir qu'elle devrait pouvoir recouvrer les dépens de cette nature.

[24] L'ennui avec toutes les conclusions présentées sur cette question est qu'elles expriment un point de vue rétrospectif sur la question. La réalité est que, conformément à une ordonnance du protonotaire chargé de la gestion de l'instance, il n'y a pas eu instruction distincte des questions en litige. L'attribution des responsabilités, au point où nous en sommes, est donc difficile.

[25] Au cours de l'étape préalable à l'instruction, Sanofi, appuyée par Schering, a formé une requête en instruction distincte des questions en litige. Novopharm a contesté cette requête. Or il est à peu près certain que si les défenderesses y avaient donné leur assentiment, cette requête aurait été accueillie. Novopharm devrait-elle être « punie » de ne pas avoir donné son accord et, si oui, dans quelle mesure?

[26] À mon avis, les dépens afférents à cette phase devraient être réduits dans une certaine mesure, mais pas une mesure importante. Ce n'est qu'après un travail considérable préalable à l'instruction qu'est apparue la véritable portée des questions de redressement. Une fois révélée cette réalité, les demanderesses auraient pu former une nouvelle requête ou une requête en réexamen. Or elles ne l'ont pas fait. Qui plus est, Sanofi a elle-même contribué à la longue durée de cette phase de l'instruction en n'arrêtant son choix entre les dommages-intérêts et les profits qu'au début de la présentation des conclusions orales. Enfin, j'estime probable que la communication préalable et les rapports d'expert ont été utiles aux parties pour leurs discussions en vue d'un règlement.

[27] Vu les facteurs que je viens d'énumérer, j'estime qu'une réduction de l'ordre de 10 % du total des dépens adjugés (plutôt qu'une imputation séparée des honoraires et autres frais) serait une manière juste et équitable de prendre en compte la part de responsabilité de Novopharm dans la deuxième phase de l'instruction.

Résumé

[28] Ayant pris en considération l'ensemble des conclusions des parties et les facteurs énumérés à l'article 400 des *Règles*, je suis d'avis que les dépens de l'action adjugés à Novopharm et contre Sanofi et Schering devraient être fixés conformément aux conclusions et directives énoncées ci-dessus. Comme je l'ai dit plus haut, je réduirais de 10 % le total des dépens pour tenir compte de la phase du redressement, et d'une autre tranche de 10 % au titre de certaines questions qui n'ont pas été maintenues en litige à l'instruction. Cependant, j'estime aussi que les offres de règlement faites par Novopharm justifient une augmentation de 50 % du montant des dépens. Par conséquent, les dépens, une fois calculés conformément aux présents motifs, devraient être majorés de 30 %.

[29] J'escompte que les parties pourront maintenant calculer les dépens et convenir de leur montant. Je resterai saisie de la question. Je serais disposée à rendre une nouvelle ordonnance adjugeant un montant forfaitaire, si Novopharm souhaite me soumettre un projet d'ordonnance où seraient calculés les dépens auxquels elle a droit. On pourra aussi soumettre à mon examen d'autres questions particulières ou les nouveaux désaccords qui surviendraient. Cependant, seules des circonstances exceptionnelles pourront justifier l'émission d'une quelconque ordonnance sur les dépens au titre d'étapes ultérieures de la fixation définitive de leur montant.

POST-SCRIPTUM

[1] Le présent exposé des motifs du jugement sur les dépens reproduit sans suppressions les motifs confidentiels communiqués aux parties le 6 novembre 2009 conformément à une ordonnance conservatoire en date du 5 décembre 2007.

[2] La Cour a sondé les avocats des parties sur le point de savoir s'ils voyaient des inconvénients à ce que les motifs soient publiés dans une version non expurgée. Les 10, 12 et 13 novembre 2009, les parties ont respectivement avisé la Cour qu'elles ne voyaient la nécessité de supprimer, dans la version publique des motifs du jugement, aucun passage de leur version confidentielle.

« Judith A. Snider »

Juge

Ottawa (Ontario),
le 6 novembre 2009

Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1161-07

INTITULÉ : SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et
SCHERING CORP. c.
NOVOPHARM LIMITÉE

PROCÉDURE ÉCRITE (DÉPENS)

**VERSION PUBLIQUE DES
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LES DÉPENS :** LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS : Le 6 novembre 2009

CONCLUSIONS ÉCRITES :

Gunars A. Gaikis
J. Sheldon Hamilton

POUR LES DEMANDERESSES /
DÉFENDERESSES
RECONVENTIONNELLES
SANOFI-AVENTIS CANADA INC. *ET*
AL.

Anthony Creber
Jennifer L. Wilkie
Marc Richard

POUR LA DEMANDERESSE /
DÉFENDERESSE
RECONVENTIONNELLE SCHERING
CORPORATION

Keya Dasgupta

POUR LA DÉFENDERESSE /
DEMANDERESSE
RECONVENTIONNELLE
NOVOPHARM LIMITÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar
Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES /
DÉFENDERESSES
RECONVENTIONNELLES
SANOFI-AVENTIS CANADA INC. *ET*
AL.

Gowling Lafleur Henderson, s.r.l.
Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE /
DÉFENDERESSE
RECONVENTIONNELLE SCHERING
CORPORATION

Heenan Blaikie, s.r.l.
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE /
DEMANDERESSE
RECONVENTIONNELLE
NOVOPHARM LIMITÉE