

**Date : 20081024**

**Dossier : T-2078-00**

**Référence : 2008 CF 1196**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

**Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2008**

**En présence de monsieur le juge Martineau**

**ENTRE :**

**BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et  
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.**

**demandereses**

**et**

**APOTEX INC.**

**défenderesse**

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE**

[1] La défenderesse, Apotex Inc. (Apotex), demande à la Cour d'annuler en partie l'ordonnance du 23 juin 2008 par laquelle la protonotaire a refusé de permettre que certaines modifications soient apportées au moyen d'une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée, présentée à annexe A de l'avis de requête, soit celles portant sur les paragraphes 14A, 14C et 17(b.1) (les modifications proposées).

[2] Apotex avance pour la première fois dans le cadre de la présente action en contrefaçon de brevet que, s'il est au bout du compte reconnu qu'elle a, en effectuant les activités qu'on lui reproche, contrefait le brevet canadien n° 1,198,436 (le « brevet en cause ») et ainsi fait perdre aux demanderesse des ventes de Serzone (le produit à base de néfazodone des demanderesse) (ce que nie Apotex) :

- a) il est inéquitable que les demanderesse en tirent profit, compte tenu du principe d'*ex turpi causa* de la common law;
- b) les demanderesse avaient, à toutes les dates pertinentes, l'obligation envers Apotex de s'assurer que le Serzone était propre à la consommation humaine (la défenderesse ne précise pas si cette obligation découle du régime réglementaire ou de la common law);
- c) Apotex n'aurait pas demandé l'autorisation de commercialiser ni mis au point une formulation générique du Serzone et n'aurait pas commercialisé et vendu l'Apo-Nefazodone (le produit à base de néfazodone d'Apotex) si les demanderesse n'avaient pas commercialisé leur produit, le Serzone, au Canada.

Par conséquent, les demanderesse n'ont pas le droit de recouvrer des dommages-intérêts pour les ventes perdues (paragraphe 14A) ou Apotex est en droit de déduire de tous dommages-intérêts les millions de dollars qu'elle a investis pour la mise au point d'une formulation générique du Serzone et la constitution de stocks (paragraphe 14C et 17(b.1)).

[3] Autoriser ou refuser une modification est toujours une décision discrétionnaire : article 75 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles). Si aucune des questions soulevées n'a une influence déterminante sur l'issue de la cause, en tant que juge chargé de la révision, je ne devrais pas intervenir dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, à moins que la décision de la protonotaire ne soit fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits : *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (C.A.)*, [1993] A.C.F. n° 103 , au paragraphe 95, [1993] 2 C.F. 425; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, [2003] A.C.F. n° 1725 (QL), au paragraphe 9 (C.A.F.), (2003), 28 C.P.R. (4th) 491. En outre, en ce qui a trait aux conclusions de fait relevant de sa compétence, la protonotaire, qui agit à titre de responsable de la gestion de l'instance depuis un bon nombre d'années, devrait avoir droit à un « degré de déférence supplémentaire » (même si cette expertise ne la fait pas échapper au contrôle si elle a commis une erreur de principe) : *Bande de Sawridge c. Canada (C.A.)*, [2002] 2 C. F. 346, au paragraphe 11 (C.A.F.), [2001] A.C.F. n° 1684; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, (2003), 28 C.P.R. (4th) 491, [2003] A.C.F. n° 1725 (QL); *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd*, 2008 CAF 287, aux paragraphes 54 et 55.

[4] Les principes généraux applicables à la requête en modification d'Apotex ne sont pas contestés dans le présent appel. La modification d'un acte de procédure peut être autorisée à tout stade d'une action pour déterminer les véritables questions en litige entre les parties, pourvu que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie (injustice que des dépens ne pourraient réparer) et qu'elle serve les intérêts de la justice : *Visx Inc. c. Nidek Co.*, (1998), 234 N.R. 94, [1998] A.C.F. n° 1766 (QL) (*Visx*); *Canderel Ltée. c. Canada*, [1993] A.C.F. n° 777 (QL), au

paragraphe 10 (C.A.F.), [1994] 1 C.F. 3; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, [2003] A.C.F. n° 1925 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 30, [2004] 2 R.C.F. 45. Les avocats conviennent aussi que le critère appliqué à une requête en radiation d'un acte de procédure devrait également être appliqué à une requête en autorisation de modifier un acte de procédure. Par conséquent, si une modification pourrait être radiée au motif qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause d'action ou de défense valable (ou si elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire), elle ne devrait en aucune circonstance être autorisée : *Visx Inc. c. Nidex Co.*, [1996] A.C.F. n° 1721, au paragraphe 16, (1996), 72 C.P.R. (3d) 19; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, aux paragraphes 29 et 35 à 37 (C.A.F.).

[5] La protonotaire qui a examiné et appliqué les principes généraux dont il a été question précédemment et qui a finalement refusé les modifications proposées au motif qu'elles étaient [TRADUCTION] « scandaleuses et vexatoires » n'a manifestement commis aucune erreur de principe en l'espèce. Il reste donc à savoir si cette conclusion était fondée sur une mauvaise appréciation des faits qui équivaut à un « pouvoir discrétionnaire judiciaire mal exercé » (puisque la protonotaire agissait à titre de responsable de la gestion de l'instance) ou si l'ordonnance contestée reposait sur une erreur de droit. Toutefois, la solution de l'appel ne dépend pas de ces points puisque je dois d'abord me demander si les modifications proposées étaient des « modifications déterminantes » par opposition à des « modifications courantes ». Si les modifications proposées étaient en soi déterminantes, une révision *de novo* de la décision de la protonotaire sera de toute façon justifiée : *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, aux paragraphes 18, 24 et 28 (C.A.F.); *Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd.* (C.A.), précité.

[6] Dans de nombreuses décisions, les tribunaux ont estimé que les modifications qui ajoutent de nouvelles causes d'action ou de nouveaux moyens de défense sont susceptibles d'être « déterminantes » : *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, aux paragraphes 25 et 28; *Trevor Nicholas Construction Co. c. Canada (Ministre des Travaux publics)*, [2003] A.C.F. n° 357, au paragraphe 7, 2003 CFPI 255; *Bande indienne de Louis Bull c. Canada*, [2003] A.C.F. n° 961, au paragraphe 20, 2003 CFPI 732. La présente affaire ne fait pas exception et je conclus donc que les modifications proposées sont déterminantes pour l'issue de la cause puisque j'accepte la proposition et le raisonnement d'Apotex à cet égard.

[7] Je me permets de résumer encore une fois l'objet des modifications proposées qui ajoutent de nouveaux moyens de défense et/ou une demande reconventionnelle quant au droit des demanderessees d'obtenir des dommages-intérêts. Premièrement, Apotex veut plaider que les demanderessees ne devraient pas avoir droit à des dommages-intérêts pour les ventes perdues de Serzone parce que, si elles avaient effectué ces ventes à la place d'Apotex, elles auraient exposé les consommateurs à des effets secondaires graves pour la santé (qu'elles connaissaient ou auraient dû connaître après avoir effectué des études préalables à la mise en marché de leur produit). Deuxièmement, Apotex cherche à faire compenser les dommages-intérêts réclamés par les demanderessees par les pertes qu'elle a subies en investissant dans la mise au point d'une formulation générique du produit à base de néfazodone des demanderessees.

[8] Après avoir examiné l'affaire *de novo*, je conclus que le présent appel doit être rejeté. Je ne suis pas convaincu que les modifications proposées servent les intérêts de la justice et qu'elles peuvent être apportées sans causer d'injustice à l'autre partie. Qui plus est, les modifications

proposées ne sauraient résister à une requête en radiation. Il est manifeste qu'elles ne révèlent aucune cause de défense ou de demande reconventionnelle valable dans le contexte de la présente action en contrefaçon de brevet. J'ajouterais également que les qualificatifs employés par la protonotaire, à savoir qu'elles sont [TRADUCTION] « scandaleuses et vexatoires », reflètent ma propre appréciation de la situation.

[9] Les véritables questions en litige dans la présente action sont celles de la contrefaçon et de la validité du brevet. Elles intéressent exclusivement le brevet en cause et le comportement des parties eu égard à l'existence de ce brevet. Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon lui a fait subir après l'octroi du brevet : paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi). Pour sa part, le défendeur peut invoquer tout fait ou manquement qui, d'après la Loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence : article 59 de la Loi. Par ailleurs, un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé : paragraphe 60(1) de la Loi.

[10] Par conséquent, je suis d'avis que les modifications proposées sont trop éloignées des véritables questions en litige dans la présente action et n'ont pas un lien suffisant avec celles-ci. Pour arriver à cette conclusion, j'ai examiné les plaidoiries de chacune des parties à l'action, y compris les allégations d'inutilité et celles concernant la possibilité d'une réparation ou le calcul des dommages-intérêts. Il existe une nette différence entre autoriser des modifications en vue de

clarifier les questions en litige et autoriser des modifications qui permettent de soulever pour la première fois une défense ou demande reconventionnelle distincte. Les modifications proposées entrent clairement dans cette dernière catégorie.

[11] Apotex a elle-même reconnu que le principe d'*ex turpi causa* de la common law s'applique comme un moyen de défense distinct pour faire échec à ce qui serait autrement une cause d'action complète. La Cour recourt à ce principe dans de rares cas, lorsque le fait de permettre la réparation ébranlerait l'intégrité du système juridique. Ce principe peut être invoqué lorsqu'un défendeur est d'abord reconnu responsable mais que la responsabilité est écartée parce que le souci de l'intégrité du système juridique a préséance sur la nécessité de faire assumer sa responsabilité au défendeur. Apotex ne m'a pas convaincu qu'elle a des chances raisonnables de convaincre le juge du fond que ce principe peut être appliqué dans la présente action en contrefaçon de brevet. Même si l'on suppose, pour les besoins de la présente requête, que les demanderesse ont eu une conduite immorale, comme l'a allégué Apotex, il est manifeste que les modifications proposées ne peuvent résister à une requête en radiation.

[12] Sur le fondement de principes de common law, Apotex cherche, au moyen des modifications proposées, à faire valoir qu'à cause de leur conduite illégale ou immorale ou de l'existence d'une obligation mal définie envers elle (toutes les allégations sont pour le moment des plus vagues), les demanderesse devraient se voir refuser toute réparation en *equity* ou il devrait y avoir une compensation relativement aux dommages-intérêts (correspondant à la somme investie par Apotex pour la mise au point d'une formulation générique du Serzone). Même si l'on suppose que les nouveaux moyens qu'Apotex souhaite faire valoir à ce stade aussi

avancé de l'instance résultent de l'« *equity* », la conduite fautive reprochée aux demandereses ou l'obligation à laquelle elles auraient été tenues envers Apotex doit se rapporter directement à l'objet de la demande ou à la réparation en *equity* sollicitée. De toute évidence, tel n'est pas le cas en l'espèce.

[13] La question qui se pose est celle de savoir si, et dans quelles circonstances, la conduite fautive de la partie qui sollicite une réparation en *equity* constituera un motif suffisant pour justifier le rejet la demande. Le paragraphe 57(1) de la Loi autorise le tribunal, ou l'un de ses juges, sur requête du plaignant ou du défendeur, à rendre certaines ordonnances « qu'il juge à propos de rendre ». Il ne fait aucun doute que ces ordonnances engloberaient une réparation en *equity* prenant la forme d'une injonction interdisant la contrefaçon dont serait coupable Apotex et d'une comptabilisation des profits relatifs aux activités de contrefaçon reprochées. Toutefois, elles ne couvriraient pas les dommages-intérêts réclamés d'Apotex pour les ventes perdues par les demandereses en raison des activités de contrefaçon qu'on reproche à Apotex (paragraphe 55(1) de la Loi). Cela dit, dans le contexte d'une action en contrefaçon de brevet, il est nécessaire que la conduite fautive reprochée « porte une quelconque atteinte » aux droits relatifs au brevet ou à la question de savoir s'il y a eu contrefaçon : *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc.*, [2008] A.C.F. n° 743, aux paragraphes 16 à 18 (C.A.F), 2008 CAF 175. Dans la présente affaire, il n'existe tout simplement pas un tel lien qui justifierait l'autorisation des modifications proposées.

[14] Pour que les modifications proposées aient un effet pratique, la Cour devrait entreprendre un examen complet de la question de savoir si, en fait, la responsabilité a premièrement été



engagée. Pour que le tribunal puisse parvenir à une conclusion défavorable à l'égard des demanderesses, Apotex devrait préalablement faire la preuve de la conduite immorale ou illégale reprochée. Cela implique beaucoup plus que déterminer si le brevet en cause manque d'utilité pour l'un des motifs exposés aux paragraphes 20 à 22 de l'actuelle défense et demande reconventionnelle d'Apotex. De plus, l'obligation de diligence supplémentaire qui existerait envers Apotex et la mesure dans laquelle cette obligation lui permettrait de récupérer son propre investissement dans la mise au point et la commercialisation d'une version générique de la néfazodone sont des questions extrinsèques et distinctes qui ne peuvent être tranchées que s'il est conclu que les demanderesses ont plutôt fait preuve de négligence et d'imprudence en ne s'assurant pas que leur produit à base de néfazodone était propre à la consommation humaine. Comme l'ont soutenu les demanderesses, la formulation par Apotex de sa défense et demande reconventionnelle visant l'obtention d'une compensation cache une réclamation en responsabilité civile délictuelle. Je suis d'accord avec elles. Étant donné que la Cour fédérale n'a pas de compétence inhérente et qu'aucune compétence ne lui a été attribuée explicitement à l'égard de réclamations en responsabilité délictuelle ou en responsabilité du fait des produits, il s'ensuit que les modifications proposées pourraient probablement être radiées sommairement au motif qu'elles constituent des actes de procédure irréguliers.

[15] De plus, il semble que, par sa requête en modification, Apotex cherche indirectement à faire en sorte que la Cour tienne les demanderesses responsables d'une certaine conduite illégale ou immorale, sans plaider les faits importants à l'étape de l'établissement des dommages-intérêts du procès. Cette façon de procéder est manifestement irrégulière et préjudiciable à la partie adverse. Apotex ne solliciterait pas d'autres communications préalables relativement aux

modifications proposées à l'étape de l'action où la Cour se pencherait sur la responsabilité, mais elle cherche néanmoins à ouvrir un second front au cas où la Cour conclurait qu'il y a eu activité de contrefaçon et que le brevet en cause est valide. Cela dit, la nouvelle thèse élaborée par Apotex repose sur des assises fragiles et indéfendables, car les allégations et les arguments qu'elle a avancés ne résistent même pas à un examen peu rigoureux de la Cour.

[16] De plus, il s'avère qu'Apotex aurait pu présenter sa requête en modification il y a longtemps. Apotex était au courant de l'abandon volontaire du Serzone depuis au moins le 10 novembre 2003 lorsque l'avis de Santé Canada a été publié. Quelque temps plus tard, Apotex a retiré son propre produit du marché. Qui plus est, Apotex était au courant du recours collectif concernant la néfazodone depuis au moins le 21 novembre 2003, car elle y était désignée comme partie défenderesse. Malgré un long processus d'enquête préalable et des appels connexes, les raisons invoquées par Apotex dans les documents de sa requête en modification pour justifier le fait qu'elle a tardé à présenter cette requête ne sont pas convaincantes. Ainsi, je note qu'il n'y a eu aucune reconnaissance de responsabilité par les demanderesses dans le règlement du recours collectif et que la défenderesse n'est pas partie au règlement intervenu le 15 novembre 2007. L'affirmation d'Apotex suivant laquelle ce règlement servait maintenant en quelque sorte de fondement juridique à la compensation qu'elle demande est absurde. Je souscris entièrement à l'opinion des demanderesses selon laquelle Apotex tente simplement d'évoquer de « nouveaux » faits pour justifier le fait qu'elle a tardé à présenter les modifications proposées. À cet égard, j'estime que les modifications proposées sont scandaleuses, frivoles et vexatoires.

[17] En conclusion, autoriser les modifications proposées ne servirait pas les intérêts de la justice. De plus, ces modifications ne peuvent être apportées sans causer d'injustice à la partie adverse. En fait, leur autorisation à un stade aussi avancé de l'instance ne servirait qu'à compliquer l'instruction de l'action par l'ajout injustifié de questions dépourvues de pertinence qui n'ont aucun effet pratique sur le présent litige ou qui ne peuvent tout simplement pas être tranchées par la Cour. Après exercice de mon pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire *de novo*, je rejette donc le présent appel. Les dépens devraient être adjugés aux demanderesses quelle que soit l'issue de la cause, comme l'avait ordonné la protonotaire.

**ORDONNANCE**

**LA COUR ORDONNE** que la requête en appel soit rejetée et que les dépens soient adjugés aux demanderessees quelle que soit l'issue de la cause.

« Luc Martineau »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Sandra de Azevedo, LL.B.

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-2078-00

**INTITULÉ :** BRISTOL MYERS SQUIBB CO. ET AL.  
c.  
APOTEX INC.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** OTTAWA (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 16 octobre 2008

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

**DATE DES MOTIFS :** Le 24 octobre 2008

**COMPARUTIONS :**

Jay Zakaib  
(416) 783-8806

POUR LES DEMANDERESSES

David E. Lederman  
(416) 979-2211

POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Gowlings Lafleur Henderson LLP  
Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Goodmans LLP  
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE