

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20111209

Dossier : T-1786-08

Référence : 2011 CF 1441

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2011

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse

et

NYCOMED CANADA INC.

défenderesse

ET ENTRE :

**NYCOMED CANADA INC.
et NYCOMED GMGH**

**demandresses
reconventionnelles**

et

APOTEX INC.

**défenderesse
reconventionnelle**

ET ENTRE :

Dossier : T-368-08

NOVOPHARM LIMITED

**demanderesse
défenderesse
reconventionnelle**

et

**NYCOMED CANADA INC., NYCOMED
GMBH et NYCOMED INTERNATIONAL
MANAGEMENT GMBH**

**défenderesses
demanderesse
reconventionnelles**

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Dans les deux actions décrites ci-dessus [collectivement : Nycomed], les demanderesse reconventionnelles interjettent appel de deux décisions datées du 13 décembre 2010 de la protonotaire Milczynski, dans la mesure où cette dernière a refusé à Nycomed l'autorisation de modifier sa demande reconventionnelle dans chaque action en vue d'alléguer que : (i) Apotex et Novopharm devraient être reconnues responsables de contrefaçon contributaire et (ii) Apotex et Novopharm savaient ou auraient dû savoir que leurs versions génériques du pantropazole seraient utilisées d'une manière contrefaisante, c'est-à-dire dans une combinaison qui contrefaisait le brevet canadien n° 2089748 de Nycomed.

[2] La protonotaire Milczynski a décrit en ces termes les modifications que Nycomed a proposées :

[TRADUCTION]

[...] Par ces modifications proposées, Nycomed allègue que Novopharm, indépendamment de l'allégation d'incitation, a contribué à ce que des médecins prescrivent, des pharmaciens dispensent et des malades prennent des comprimés de Novo-pantoprazole en combinaison avec des agents anti-microbiens inhibiteurs d'*Helicobacter* pour la régulation des troubles gastrointestinaux et le traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à *Helicobacter pylori*. Nycomed allègue que Novopharm n'en est peut-être pas la seule cause, mais elle a contribué aux actes de contrefaçon de ces tierces parties par l'intermédiaire de sa monographie de produit, de son site Web et de ses stratégies de mise en marché axées sur les médecins et les pharmaciens.

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[3] Étant d'avis que les causes d'action à plaider sont d'une importance cruciale pour l'issue du principal, je vais entreprendre un contrôle *de novo* (voir *Merck & Co Inc c Apotex Inc*, 2003 CAF 488, [2004] 2 RCF 459, au paragraphe 19).

LA CONTREFAÇON CONTRIBUTATIVE

a) La règle générale énoncée dans *Beloit Canada*

[4] Aux dires d'Apotex et Novopharm, les affaires analysées ci-après font autorité à l'égard de la thèse selon laquelle la contrefaçon contributive n'est pas une cause d'action. Cependant, pour les motifs qui suivent, on ne m'a pas convaincue de la validité de cet argument.

[5] L'arrêt *Beloit Canada Ltée/Ltd et al c Valmet Oy* [1988] ACF n° 103 (CA) (QL) [*Beloit Canada*] concerne des pièces [les pièces] entrant dans la fabrication de presses à triples pinces utilisées dans des machines de fabrication de papier.

[6] Par suite d'un litige antérieur dans lequel elle avait été reconnue coupable de contrefaçon d'un brevet que détenait *Beloit Canada Ltée/Ltd*. [*Beloit*], *Valmet Oy*, une société finlandaise s'était vue interdire de fabriquer, d'utiliser, de vendre ou d'inciter d'autres personnes à utiliser des presses à triples pinces [l'injonction]. Autrement dit, l'injonction interdisait à *Valmet Oy* de contrefaire le brevet.

[7] Après que l'injonction avait été décernée, *Valmet Oy* avait vendu les pièces à une société canadienne en vue de les utiliser dans la fabrication de presses à triples pinces.

[8] La question que la Cour d'appel fédérale a eue à trancher, au moment d'examiner si *Valmet Oy* avait violé l'injonction, consistait à savoir si, en fournissant les pièces, *Valmet Oy* avait poussé ou incité la société canadienne à contrefaire le brevet. Si l'incitation était établie, cela signifiait que *Valmet Oy* avait contrefait le brevet et violé l'injonction.

[9] En discutant de l'affaire, la Cour d'appel a énoncé le droit applicable dans les termes suivants

[la règle générale] :

[...] De plus, il est bien établi que la vente d'un article qui n'opère pas lui-même contrefaçon d'un brevet ne constitue pas une contrefaçon même si le vendeur sait que l'acheteur achète cet article dans le but de s'en servir pour contrefaire ce brevet. Il semble qu'il n'existe que deux exceptions à cette règle, savoir, qu'il y a contrefaçon :

- a) si le vendeur, seul ou en association avec une autre personne, vend toutes les composantes de l'invention à un acheteur pour qu'elles soient assemblées par ce dernier;
- b) si le vendeur, en toute connaissance de cause et dans un but personnel, incite ou amène l'acheteur à contrefaire le brevet.

[Notes de bas de page omises]

[10] Beloit a fait valoir que Valmet Oy contrôlait la société canadienne et que le fait que Valmet Oy n'avait pas agi de façon à empêcher cette dernière de se servir des pièces pour fabriquer les presses à triples pinces était assimilable à une incitation à contrefaçon.

[11] La Cour d'appel a conclu qu'il n'y avait pas eu d'incitation car, pour inciter ou pousser une autre partie à contrefaire un brevet, il faut poser un geste qui amène cette partie à commettre une contrefaçon. Le défaut d'agir ne peut être assimilable à une incitation.

[12] Il convient de signaler que *Beloit Canada* traite de l'incitation au sens classique du terme. Il n'y a pas eu d'allégation de contrefaçon contributive.

[13] Seize ans plus tard, il a été fait référence à l'arrêt *Beloit Canada* dans la décision qu'une protonotaire a rendue dans *Faurecia Automotive Seating Canada Ltd. c Lear Corporation Canada Limited* (23 juillet 2003), Ottawa T-51-01 (CF), conf. par 2004 CF 421, [2004] 250 FTR 26. Il était question dans cette affaire de sièges détachables que la défenderesse, Lear Corporation, fabriquait et vendait à Ford du Canada Limitée. La demanderesse sollicitait l'autorisation de modifier sa déclaration en vue d'alléguer que Lear « [...] aide (*aids and assists*) et contribue à la contrefaçon du brevet par Ford ».

[14] Pour déterminer s'il convenait ou non d'accorder l'autorisation de modifier la déclaration, la protonotaire a eu à trancher, notamment, la question de savoir si la contrefaçon contributive (appelée dans cette décision « complicité de contrefaçon ») était une cause d'action reconnue au Canada. Elle a conclu que la « complicité de contrefaçon » était une théorie de la contrefaçon indirecte que l'on avait rejetée avec raison dans *Beloit Canada*, une affaire dans laquelle l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada avait été refusée (voir [1998] 21 CPR (3d) v).

[15] Cet énoncé donne l'impression que *Beloit Canada* portait explicitement sur la contrefaçon contributive et que la Cour suprême du Canada avait refusé d'autoriser un appel sur cette question. Cependant, comme il a été démontré plus tôt, *Beloit Canada* ne portait pas sur la contrefaçon contributive (ou la « complicité de contrefaçon »).

[16] En appel de la décision de la protonotaire, la Cour fédérale, dans *Faurecia*, a tranché l'affaire *de novo*. Au paragraphe 53, la Cour a conclu que la règle générale écarte l'incitation contributive en tant que cause d'action.

[17] Cependant, il m'est impossible de convenir que la règle générale a cet effet parce qu'elle ne dit rien sur ce qui doit être démontré pour établir l'incitation.

b) Le critère applicable à l'incitation à contrefaçon

[18] À mon avis, ce sont les affaires qui énoncent le critère applicable à l'incitation à contrefaçon qui font que Nycomed se heurte à un obstacle insurmontable. Le critère en question, à trois volets, est bien établi et il a été confirmé récemment par la Cour d'appel fédérale dans *Corlac Inc et al c Weatherford Canada Ltd et al*, 2011 CAF 228, où elle a déclaré que le critère est rigoureux (au paragraphe 168) et elle l'a énoncé dans les termes suivants, au paragraphe 162 :

Il est bien établi en droit que celui qui incite ou amène un autre à contrefaire un brevet se rend coupable de contrefaçon du brevet. Une conclusion d'incitation requiert l'application d'un critère à trois volets. Premièrement, l'acte de contrefaçon doit avoir été exécuté par le contrefacteur direct. Deuxièmement, l'exécution de l'acte de contrefaçon doit avoir été influencée par les agissements du présumé incitateur de sorte que, sans cette influence, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu. Troisièmement, l'influence doit avoir été exercée sciemment par le vendeur, autrement dit le vendeur doit savoir que son influence entraînera l'exécution de l'acte de contrefaçon : *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751, paragraphes 42 et 43 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1996] C.S.C.R. n° 441; *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social)*, 2002 CAF 421, 22 C.P.R. (4th) 1, paragraphe 17 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [2002] C.S.C.R. n° 531; *MacLennan c. Produits Gilbert Inc.*, 2008 CAF 35, 67 C.P.R. (4th) 161, paragraphe 13. Le critère n'est pas difficile à satisfaire.

[Le critère de l'incitation]

[19] Si l'on applique le critère de l'incitation, Nycomed satisferait peut-être au premier et au troisième volets si elle établissait que les médecins, les pharmaciens et les malades étaient des contrefacteurs directs et qu'Apotex et Novopharm savaient que leur influence donnerait lieu à une contrefaçon.

[20] Cependant, une allégation de contrefaçon contributive de la part d'Apotex et de Novopharm implique un aveu implicite qu'elles ne sont qu'en partie responsables de la contrefaçon. Cet aveu signifie que Nycomed ne pourrait pas satisfaire au deuxième volet du critère de l'incitation. Il lui serait impossible de démontrer que, sans leurs activités incitatives, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu.

[21] En conséquence, à ce stade-ci de l'analyse, il me semble clair et évident, et hors de tout doute, que l'incitation contributive n'est pas une cause d'action raisonnable.

[22] Cependant, Nycomed se fonde dans une large mesure sur l'arrêt *Monsanto Canada Inc c Schmeiser*, 2004 CSC 34, de la Cour suprême du Canada et dit, au paragraphe 38 du mémoire qu'elle a déposé dans l'affaire Apotex que, dans *Monsanto*, la Cour suprême a donné une [TRADUCTION] « interprétation large et fondée sur l'objet de la contrefaçon de brevet et a donc rejeté implicitement les catégories distinctes de contrefaçon ».

[23] Au paragraphe 45 du mémoire déposé dans l'affaire *Apotex*, Nycomed déclare : [TRADUCTION] « une interprétation axée sur l'objet de la contrefaçon devrait envisager la possibilité qu'une partie qui joue un rôle dans la privation de la pleine jouissance du monopole conféré à un breveté peut être responsable d'avoir contribué à la violation de ces droits ».

[24] Pour pouvoir souscrire à ces observations, je dois être convaincue que la Cour suprême du Canada entendait s'éloigner du critère de l'incitation quand elle a formulé les énoncés sur lesquels Nycomed se fonde. Ces énoncés figurent tous dans une section du jugement intitulée « Le droit en

matière d « " exploitation " ». Sous cette rubrique, la Cour suprême a analysé le sens du mot « exploiter », à l'article 42 de la *Loi sur les brevets*.

[25] Les énoncés sur lesquels se fonde Nycomed figurent dans l'arrêt *Monsanto*, aux paragraphes indiqués ci-après. C'est moi qui souligne :

(i) Paragraphes 34 et 35 :

34. L'article 42 a pour objet de définir les droits exclusifs du titulaire d'un brevet, à savoir le droit à la pleine jouissance du monopole conféré par le brevet. Par conséquent, l'interdiction s'applique à [TRADUCTION] « tout acte qui nuit à la pleine jouissance du monopole conféré au titulaire du brevet », s'il est accompli sans le consentement de ce dernier (H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (4^e éd. 1969), p. 349; voir également *Lishman c. Erom Roche Inc.*, [1996] A.C.F. n° 560 (QL) (1^{re} inst.), par. 16.

35. Le principe directeur est que le droit des brevets doit accorder à l'inventeur « l'exclusivité de ce qu'il a inventé de bonne foi » : *Free World Trust*, précité, par. 43. En ce qui concerne le verbe « exploiter », la question devient la suivante : les activités du défendeur ont-elles privé l'inventeur, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la pleine jouissance du monopole conféré par la loi?

(ii) Paragraphe 43 :

43. Il peut donc y avoir contrefaçon par exploitation même dans le cas où l'invention brevetée fait partie ou est une composante d'une structure ou d'un procédé non brevetés plus vastes. Comme l'affirme le professeur Vaver, cette règle a une portée large. Elle est toutefois profondément enracinée dans le principe voulant que la protection par brevet ait principalement pour objet d'empêcher des tiers de priver l'inventeur, ne serait-ce qu'en partie ou indirectement, du monopole que la loi entend lui conférer : seul l'inventeur a droit, en vertu du brevet ou de la loi, à la pleine jouissance du monopole conféré.

(iii) Paragraphe 44 :

Ainsi, dans l'arrêt *Saccharin Corp. c. Anglo-Continental Chemical Works, Ld.* (1900), 17 R.P.C. 307 (H.C.J.), p. 319, la cour affirme :

[TRADUCTION] En vendant la saccharine produite au moyen du procédé breveté, l'importateur prive le titulaire du brevet d'une partie des profits et avantages globaux de l'invention, et se trouve à exploiter indirectement l'invention.

Cet extrait confirme le caractère crucial de la question découlant de l'interprétation téléologique de la *Loi sur les brevets* : par ses actes ou sa conduite, le défendeur a-t-il privé l'inventeur, en tout ou en partie, directement ou indirectement, des avantages de l'invention brevetée?

(iv) et, au paragraphe 58 :

58. On peut considérer que ces propositions émanent de l'analyse précédente du verbe « exploiter » figurant dans la *Loi sur les brevets* :

1. Selon leur sens lexicographique ordinaire, les verbes « exploiter » et « use » connotent une utilisation en vue d'une production ou dans le but de tirer un avantage.
2. Le principe fondamental qui s'applique pour déterminer si le défendeur a « exploité » une invention brevetée consiste à se demander si l'inventeur a été privé, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la pleine jouissance du monopole conféré par le brevet.

[...]

[26] Selon *Nycomed*, ces énoncés préconisent une démarche axée sur l'objet (ou « téléologique »), dans laquelle l'accent est mis sur la question de savoir si les actes de contrefaçon d'un défendeur ont pour effet de priver le breveté de son monopole. *Nycomed* ajoute que la nature des actes en question n'est pas importante et que la démarche susmentionnée n'écarte pas la possibilité d'une action en contrefaçon contributive, dans laquelle elle n'aurait pas à satisfaire au deuxième volet de l'actuel critère de l'incitation.

[27] Cependant, selon moi, il y a des motifs convaincants pour conclure que la Cour suprême du Canada n'avait pas l'intention de faire état d'un écart aussi fondamental par rapport au critère bien établi de l'incitation. Ces motifs sont les suivants :

- (i) le fait que *Monsanto* était une affaire de contrefaçon directe;
- (ii) le fait que la Cour n'a pas mentionné la contrefaçon contributaire;
- (iii) le fait que les mots « ne serait-ce qu'en partie ou indirectement » peuvent être interprétés d'une manière qui concorde avec le critère de l'incitation, en ce sens que « ne serait-ce qu'en partie » signifie « une partie du brevet » et que « indirectement » fait référence à une « incitation »;
- (iv) la Cour suprême prend soin de dire, au paragraphe 32, qu'en plus d'être téléologique (axée sur l'objet) et contextuelle, l'interprétation du mot « exploiter » « [...] doit tenir compte de l'apport de la jurisprudence ». Dans son examen des décisions pertinentes, la Cour n'a pas mentionné la jurisprudence établie portant sur le critère de l'incitation.

[28] Pour ces motifs, j'ai conclu que l'arrêt *Monsanto* n'étaye pas l'existence d'une cause d'action pour contrefaçon contributaire.

« SAVAIT OU AURAIT DÛ SAVOIR »

[29] Nycomed souhaite également modifier ses demandes reconventionnelles en vue d'alléguer que, pour ce qui est de la contrefaçon contributaire, la norme à appliquer est ce qu'Apotex « aurait

dû savoir » (c.-à-d., un critère de connaissance objectif). Cependant, comme je n'ai pas autorisé la modification relative à l'incitation contributive, cette modification-ci n'est d'aucune utilité et elle est refusée.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que, pour tous les motifs qui précèdent, les décisions datées du 13 décembre 2010 de la protonotaire Milczynski soient confirmées et que les appels de Nycomed dans les deux actions soient par la présente rejetés avec dépens en faveur d'Apotex et de Novopharm respectivement.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1786-08

INTITULÉ : Apotex Inc. c Nycomed Canada Inc.
et
Nycomed Canada Inc. et al c Apotex

DOSSIER : T-368-08

INTITULÉ : Novopharm Limited c Nycomed Canada Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 mars 2011

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS : Le 9 décembre 2011

T-1786-08

COMPARUTIONS :

Daniel Cappe POUR LA DEMANDERESSE

Lindsay Neidrauer POUR LA DÉFENDERESSE

Afif Hamid POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodmans LLP POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)

Belmore McIntosh Neidrauer LLP POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)

T-368-08

COMPARUTIONS :

Andrew Skodyn

POUR LA DEMANDERESSE

Lindsay Neidrauer

POUR LA DÉFENDERESSE

Afif Hamid

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan Blaikie LLP
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Belmore McIntosh Neidrauer LLP
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE