

Date : 20090210

Dossier : A-226-08

Référence : 2009 CAF 39

**CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LA JUGE TRUDEL**

ENTRE :

**ELI LILLY AND COMPANY et
ELI LILLY CANADA INC.**

appelantes

et

**APOTEX INC. et
NOVOPHARM LIMITED**

intimées

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 février 2009.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 février 2009.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

Date : 20090210

Dossier : A-226-08

Référence : 2009 CAF 39

**CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LA JUGE TRUDEL**

ENTRE :

**ELI LILLY AND COMPANY et
ELI LILLY CANADA INC.**

appelantes

et

**APOTEX INC. et
NOVOPHARM LIMITED**

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 février 2009)

LA JUGE TRUDEL

[1] Dans une action en contrefaçon concernant deux brevets canadiens (les brevets 55 et 486) relatifs à la nizatidine, les intimées déclarent que leur médicament ne contreferait pas les brevets 55 et 486; elles ont en outre déposé une demande reconventionnelle pour cause d'invalidité.

[2] Dans le cadre de l'instance, les appelantes (Lilly) ont tenu deux interrogatoires au cours desquels elles ont interrogé l'intimée (Novopharm); le deuxième interrogatoire a donné lieu à une

ordonnance par laquelle la protonotaire chargée de la gestion de l'instance a refusé d'enjoindre à Novopharm de répondre à certaines questions.

[3] Cet appel vise la décision de la juge des requêtes, qui a rejeté l'appel dirigé contre l'ordonnance de la protonotaire (2008 CF 659).

[4] L'appel vise plus particulièrement six questions auxquelles il a été ordonné de ne pas répondre, lesquelles appartiennent à trois catégories : le procédé du fournisseur de Novopharm (éléments 45, 48 et 51 de l'annexe A de l'ordonnance de la protonotaire (annexe A)); les allégations de Novopharm quant aux déclarations trompeuses que Lilly aurait faites à l'agent responsable des brevets (éléments 128 et 130 de l'annexe A); et l'engagement de Novopharm d'identifier l'inventeur du brevet 55 (élément 126 de l'annexe A).

[5] Pour ce qui est des première et deuxième catégories de questions, nous ne sommes pas convaincus que la Cour doit intervenir.

[6] Pour ce qui est de la troisième catégorie, nous estimons que l'appel interjeté par Lilly aurait dû être accueilli. La juge des requêtes et la protonotaire ont toutes deux constaté que Novopharm n'avait pas allégué qu'une autre personne était l'inventeur de l'objet visé par le brevet 55 (voir les motifs de la juge des requêtes, paragraphe 14 et l'annexe A de l'ordonnance de la protonotaire, élément 132). Toutefois, à l'audience, l'avocat de Novopharm a concédé que, compte tenu des paragraphes 73 et 74 de la nouvelle défense modifiée et de la demande reconventionnelle, datée du

16 octobre 2006, tant la protonotaire que la juge des requêtes ont eu tort de ne pas ordonner que l'appelante identifie l'inventeur du brevet 55.

[7] Par conséquent, l'appel sera accueilli en partie et il sera ordonné à Novopharm de remplir son engagement en répondant à la question relative à l'élément 126 de l'annexe A. Étant donné que les deux parties ont obtenu partiellement gain de cause, aucuns dépens ne seront accordés.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-226-08

**(APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA JUGE TREMBLAY-LAMER DATÉE DU
7 MAI 2008 DANS LE DOSSIER T-1697-01.)**

INTITULÉ : ELI LILLY AND COMPANY et
ELI LILLY CANADA INC. c.
APOTEX INC. et
NOVOPHARM LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 février 2009

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES DESJARDINS,
EVANS ET TRUDEL)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL

COMPARUTIONS :

Beverley Moore POUR LES APPELANTES

Trent Horne POUR L'INTIMÉE
NOVOPHARM LIMITED

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson LLP POUR LES APPELANTES
Toronto (Ontario)

Bennett Jones LLP POUR L'INTIMÉE
Toronto (Ontario) NOVOPHARM LIMITED