

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20200311

Dossier : A-128-18

Référence : 2020 CAF 60

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
LA JUGE MACTAVISH**

ENTRE :

**APOTEX INC. et APOTEX
PHARMACHEM INC.**

appelantes

et

ADIR et SERVIER CANADA INC.

intimées

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 février 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2020.

VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU
JUGEMENT :

LA JUGE MACTAVISH

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20200311

Dossier : A-128-18

Référence : 2020 CAF 60

**CORAM : LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
LA JUGE MACTAVISH**

ENTRE :

**APOTEX INC. et APOTEX
PHARMACHEM INC.**

appellantes

et

ADIR et SERVIER CANADA INC.

intimées

VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT

Il s'agit de la version publique des motifs du jugement confidentiels remis aux parties. Les deux versions sont identiques, car aucun renseignement confidentiel n'est divulgué dans les motifs du jugement confidentiels.

LA JUGE MACTAVISH

[1] À la suite d'un procès en 2008, la Cour fédérale a conclu qu'un brevet appartenant à l'intimée ADIR pour le médicament périndopril était valide et avait été contrefait par les

appelantes. Le jugement autorisait les intimées à réclamer la restitution des bénéfices des appelantes provenant des ventes de périndopril ou des dommages-intérêts pour les pertes subies par l'intimée Servier Canada Inc. (qui exploitait le brevet d'ADIR au Canada) en raison de la contrefaçon des appelantes. Les intimées ont choisi de récupérer les bénéfices réalisés par les appelantes au moyen de la contrefaçon.

[2] La Cour fédérale a tenu d'autres audiences pour établir le montant des bénéfices des appelantes pendant deux ans. Dans une décision portant la référence 2018 CF 346 (la deuxième décision sur les bénéfices), la Cour a jugé que les bénéfices des appelantes n'avaient pas à être réduits en raison du moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants.

[3] Les appelantes prétendent que la Cour fédérale a commis une erreur de droit au sujet du cadre pour déterminer si, dans le monde hypothétique, les appelantes auraient obtenu du périndopril non contrefaisant de l'un des trois fournisseurs proposés. Les appelantes affirment en outre que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en tirant la conclusion qu'il était plus probable qu'improbable que les appelantes n'auraient pas acquis du périndopril non contrefaisant de l'un ou l'autre des trois fournisseurs proposés.

[4] Pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que la Cour fédérale n'a pas commis l'erreur invoquée. Par conséquent, je rejetterais l'appel.

1. Les parties

[5] L'intimée ADIR est titulaire du brevet canadien n° 1 341 196 (le brevet 196) qui revendique le périndopril, utilisé principalement dans le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. L'autre intimée, Servier Canada Inc., est une société affiliée à ADIR. Dans les présents motifs, les intimées seront collectivement appelées « Servier ».

[6] L'appelante Apotex Pharmachem Inc. (Pharmachem) fabrique et distribue des médicaments au Canada. Vers 2006, Pharmachem a commencé à fabriquer au Canada une version générique du périndopril sous forme de comprimés. En plus d'exporter le périndopril elle-même, Pharmachem a vendu ses comprimés génériques de périndopril à l'appelante Apotex Inc., qui à son tour les a vendus au Canada et à l'étranger. Dans les présents motifs, les appelantes seront collectivement appelées « Apotex ».

2. L'historique de l'instance

[7] C'est la troisième fois que notre Cour est saisie de l'affaire. Afin de mettre en contexte les questions soulevées par Apotex, il est important de comprendre la longue histoire de l'affaire.

i) Le procès sur la responsabilité

[8] En 2006, Servier a intenté une action contre Apotex pour contrefaçon du brevet 196. Apotex n'a pas expressément nié que ses produits contenant du périndopril étaient visés par les

revendications du brevet de Servier, mais elle a déposé une demande reconventionnelle en soutenant que le brevet 196 n'était pas valide.

[9] Dans une décision portant la référence 2008 CF 825 (le jugement sur la responsabilité), la Cour fédérale a conclu que le brevet 196 était valide et qu'Apotex l'avait contrefait en fabriquant et en vendant des produits contenant du péridopril au Canada. Notre Cour a confirmé le jugement sur la responsabilité : 2009 CAF 222. La Cour suprême du Canada a par la suite rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel d'Apotex : [2009] C.S.C.R. n° 403 (QL).

ii) Le premier procès sur les bénéfices

[10] Comme nous l'avons souligné précédemment, le jugement sur la responsabilité autorisait Servier à réclamer soit la restitution des bénéfices d'Apotex au moyen de la vente de ses produits contenant du péridopril au Canada, soit des dommages-intérêts pour les pertes subies par Servier en raison des activités de contrefaçon d'Apotex. Servier a choisi la restitution des bénéfices réalisés par Apotex par ses activités de contrefaçon.

[11] En raison du départ à la retraite de la juge ayant instruit le procès sur la responsabilité, le procès sur la réparation s'est déroulé devant une juge différente de la Cour fédérale. Cette juge devait déterminer quelle proportion des bénéfices réalisés par Apotex de juillet 2006 à juillet 2008 (la période de contrefaçon) était attribuable à la contrefaçon.

[12] Les bénéfices qu'Apotex avait tirés de la vente de produits contenant du périndopril au Canada n'étaient pas en cause lors du procès sur les bénéfices. Apotex avait reconnu qu'il n'y avait pas de produit de substitution non contrefaisant pour le périndopril au Canada, de sorte qu'elle devait verser la totalité de ses bénéfices canadiens. La question qui demeurait en litige portait sur les bénéfices qu'Apotex a tirés de la vente de produits contenant du périndopril à l'étranger, plus précisément des ventes faites à ses sociétés affiliées en Australie et au Royaume-Uni.

[13] Lors du procès sur les bénéfices, Apotex a déposé des éléments de preuve portant sur la possibilité d'acheter du périndopril non contrefaisant de plusieurs sources à l'extérieur du Canada. Elle a en outre affirmé que si elle avait utilisé l'un de ces produits de substitution non contrefaisants au périndopril, les bénéfices qu'elle aurait réalisés de ses ventes à l'étranger auraient été inférieurs aux bénéfices qu'elle avait obtenus en fabriquant et en vendant des produits contenant du périndopril au Canada.

[14] Dans les motifs dont la référence est 2015 CF 721 (la première décision sur les bénéfices), la Cour fédérale a rejeté l'argument d'Apotex selon lequel ses bénéfices des ventes à l'étranger devraient être réduits pour tenir compte de l'existence des sources de périndopril non contrefaisant. La Cour a conclu qu'Apotex ne pouvait invoquer en droit le moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants.

[15] Après avoir rejeté la pertinence juridique de la possibilité d'acheter des produits de substitution non contrefaisants, la Cour fédérale a néanmoins poursuivi en se demandant si

Apotex pouvait en fait obtenir du périndopril non contrefaisant de certaines des sources proposées. La Cour ne s'est toutefois pas penchée sur trois des sources proposées de périndopril non contrefaisant, à savoir Signa, IPCA et Intas.

[16] Bien qu'Apotex ait acheté Signa en 2011, elle était, à l'époque, une société non affiliée située au Mexique qui fabriquait des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits intermédiaires. IPCA et Intas étaient des fabricants de médicaments non affiliés situés en Inde.

iii) L'appel portant sur les bénéfices

[17] La première décision sur les bénéfices a fait l'objet d'un appel à notre Cour; dans le jugement dont la référence est 2017 CAF 23, [2017] 3 R.C.F. F-1 (l'appel sur les bénéfices), notre Cour a accueilli l'appel d'Apotex en partie. Notre Cour a notamment conclu que la Cour fédérale avait commis une erreur de droit en rejetant la pertinence du moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants. La Cour fédérale a également commis une erreur en ne tenant pas convenablement compte des éléments de preuve présentés par Apotex sur la question de savoir si Signa, IPCA et Intas pouvaient et voulaient fournir à Apotex du périndopril non contrefaisant.

[18] En parvenant à cette dernière conclusion, notre Cour a souligné que la Cour fédérale disposait d'éléments de preuve qui, si la Cour les avait acceptés, auraient pu l'amener à conclure que, dans le monde hypothétique, Apotex aurait pu obtenir et aurait obtenu d'importantes

quantités de périndopril non contrefaisant d'un ou de plusieurs de ces fournisseurs. Si tel avait été le cas, il aurait peut-être fallu réduire les bénéfices réalisés par Apotex en conséquence.

[19] Par conséquent, notre Cour a renvoyé l'affaire à la Cour fédérale pour qu'elle tranche la question suivante :

Apotex aurait-elle obtenu et pu obtenir des quantités de périndopril non contrefaisant de Signa, IPCA ou Intas et, le cas échéant, aurait-elle utilisé et pu utiliser du périndopril non contrefaisant aux fins de ventes à ses sociétés affiliées au Royaume-Uni et en Australie?

[20] Bien que notre Cour ait ordonné à la Cour fédérale de trancher cette question sur le fondement du dossier existant, elle a néanmoins autorisé la Cour fédérale à accepter des éléments de preuve additionnels si elle estimait qu'ils pouvaient être utiles et que le fait de les accepter ne porterait pas préjudice aux parties opposées.

iv) Le deuxième procès sur les bénéfices et la décision en appel

[21] La nouvelle audience sur la question des bénéfices s'est déroulée devant la juge qui avait rendu la première décision sur les bénéfices. Aucun élément de preuve supplémentaire n'a été déposé lors du deuxième procès sur les bénéfices, qui s'est déroulé sur le fondement des éléments de preuve du premier procès sur les bénéfices, ainsi que les observations écrites et orales des parties.

[22] La Cour fédérale a conclu dans la deuxième décision sur les bénéfices qu'Apotex aurait pu obtenir du périndopril non contrefaisant de l'une ou l'autre des sociétés Signa, IPCA et Intas pour le vendre à ses sociétés affiliées au Royaume-Uni et en Australie. Toutefois, la Cour a également conclu qu'Apotex n'aurait pas pu immédiatement acheter le périndopril non contrefaisant.

[23] Plus précisément, après avoir examiné la situation de Signa, IPCA et Intas, la Cour fédérale a conclu qu'il aurait fallu environ un an à ces fournisseurs pour surmonter certains obstacles techniques et obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour pouvoir vendre du périndopril non contrefaisant. Apotex ne conteste pas cette conclusion dans le présent appel.

[24] Ce qui est en cause dans le présent appel, c'est la conclusion de la Cour fédérale dans la deuxième décision sur les bénéfices selon laquelle, même si Apotex avait pu obtenir du périndopril non contrefaisant au cours de la deuxième année de la période de deux ans pertinente, elle n'avait pas réussi à établir qu'il était plus probable qu'improbable qu'elle aurait obtenu du périndopril non contrefaisant de Signa, IPCA ou Intas. La Cour a plutôt estimé qu'il était plus probable qu'Apotex aurait fait exactement ce qu'elle avait fait dans le monde réel : voir à des transferts de technologie à certaines de ses propres sociétés affiliées à l'étranger plutôt qu'acheter du périndopril non contrefaisant de fournisseurs non affiliés. Cela aurait fait qu'Apotex n'aurait pénétré le marché étranger qu'après l'expiration de la période de contrefaçon.

[25] La Cour fédérale a fondé cette dernière conclusion principalement sur le témoignage de M. Bernard Sherman, maintenant décédé, fondateur et président du conseil d'administration

d'Apotex. La Cour a souligné que M. Sherman avait indiqué franchement qu'Apotex préférait faire tout ce qu'elle pouvait au Canada et qu'elle évitait de fabriquer des produits à l'étranger. M. Sherman a affirmé que, lorsque cela n'était pas possible, Apotex préférait fabriquer des médicaments à ses propres sites à l'étranger plutôt que de conclure une entente avec d'autres sociétés non affiliées.

[26] M. Sherman a également ajouté qu'Apotex aurait probablement refusé de faire affaire avec un fournisseur au Mexique (soit Signa), car il n'était [TRADUCTION] « pas certain qu'on ait jamais approuvé la vente de produits fabriqués au Mexique en Europe ou en Australie ». Pour ce qui est d'IPCA, M. Sherman a convenu que cette société aurait pu être un fournisseur de périndopril non contrefaisant. Cependant, il ne pensait pas qu'Apotex aurait acquis du périndopril d'IPCA, car il n'y avait pas de raison pour qu'Apotex ne fabrique pas le médicament elle-même à l'usine d'une de ses sociétés étrangères affiliées, comme Apotex Nederland B.V.

[27] Les éléments de preuve ont mené la Cour fédérale à conclure que, même si Signa, IPCA et Intas avaient pu fabriquer et avaient fabriqué du périndopril non contrefaisant pour la vente au Royaume-Uni et en Australie au cours de la période pertinente, il était plus probable qu'improbable qu'Apotex aurait refusé d'utiliser ces fournisseurs pour produire son propre périndopril non contrefaisant. La Cour fédérale a conclu qu'il était plus probable qu'Apotex aurait fait des transferts de technologie à ses propres sociétés affiliées en Inde pour leur permettre de fabriquer du périndopril non contrefaisant et que cela aurait probablement retardé l'entrée d'Apotex sur les marchés britannique et australien jusqu'après la période de contrefaçon.

[28] Par conséquent, la Cour fédérale a conclu qu'on ne devrait pas réduire les bénéfices d'Apotex pendant la période de contrefaçon afin de tenir compte du fait qu'elle pouvait acheter du périndopril non contrefaisant, et elle a donc confirmé sa première décision sur les bénéfices.

3. Les questions en litige

[29] Comme je l'ai souligné précédemment, Apotex ne conteste pas la conclusion de la Cour fédérale dans la deuxième décision sur les bénéfices selon laquelle son entrée sur les marchés étrangers aurait probablement été retardée d'un an en raison des obstacles techniques et réglementaires que devaient surmonter les fabricants étrangers. Toutefois, Apotex conteste la conclusion selon laquelle elle n'aurait pas utilisé de périndopril non contrefaisant au cours de la deuxième année de la période de contrefaçon dans le monde hypothétique.

[30] Apotex soutient que la Cour fédérale a commis une erreur de droit lorsqu'elle a établi le critère qu'elle utiliserait pour déterminer si, dans le monde hypothétique, Apotex aurait acheté du périndopril non contrefaisant de Signa, IPCA ou Intas. La Cour a également commis une erreur, selon Apotex, en ne respectant pas les directives données par notre Cour dans l'appel sur les bénéfices.

[31] Apotex fait également valoir que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en concluant qu'il était plus probable qu'improbable qu'Apotex n'aurait pas utilisé du périndopril non contrefaisant pendant la période de contrefaçon parce que la société préférerait fabriquer ses médicaments au Canada ou chez ses sociétés affiliées à l'étranger.

4. La norme de contrôle

[32] La norme de contrôle applicable aux questions soulevées dans le présent appel est celle énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Le critère juridique que la Cour fédérale a utilisé pour déterminer s'il existait du périndopril non contrefaisant est une question de droit susceptible de révision selon la norme de la décision correcte : *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473 (*Rivett* (C.A.F.)), au paragraphe 19; *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, au paragraphe 37.

[33] Notre Cour a déjà conclu que la question de savoir si un contrefacteur aurait effectivement utilisé un produit de substitution non contrefaisant est une question de fait : *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2015 CAF 171, [2016] 2 R.C.F. 202 (l'arrêt sur la lovastatine), au paragraphe 73, autorisation d'interjeter appel à la C.S.C. refusée, n° 36655 (14 avril 2016). Selon le jugement rendu par la Cour suprême dans l'arrêt *Housen*, précité, les conclusions et les inférences de fait sur la question de savoir si, dans le monde hypothétique, Apotex aurait acheté du périndopril non contrefaisant à l'étranger sont soumises à la norme de l'erreur manifeste et dominante.

5. Les règles de droit régissant le moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants

[34] Avant d'examiner le critère juridique appliqué par la Cour fédérale dans la deuxième décision sur les bénéfices, il est utile de comprendre le droit relatif au moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants.

[35] La *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4, autorise les tribunaux à accorder deux différents types de réparation en cas de contrefaçon de brevet. La première réparation est l'adjudication de dommages-intérêts aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi. La seconde est la restitution des bénéfices, conformément à l'alinéa 57(1)*b*) de la Loi, qui permet au juge dans une affaire de contrefaçon de brevet de rendre une ordonnance « pour les fins et à l'égard de l'inspection ou du règlement de comptes ». Comme nous le verrons plus loin, la jurisprudence indique clairement que cette réparation existe comme remplacement aux dommages-intérêts.

[36] Les dommages-intérêts sont fondés sur le préjudice subi par le titulaire du brevet et visent à l'indemniser pour les pertes subies. L'adjudication de dommages-intérêts peut inclure une indemnisation pour les pertes de profits résultant de ventes ou les pertes de redevances du titulaire du brevet.

[37] Par contre, la restitution des bénéfices est un redressement en *equity* fondé sur les profits réalisés par le contrefacteur, plutôt que sur le montant perdu par l'inventeur : *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902, au paragraphe 100; *Rivett* (C.A.F.), précité, au paragraphe 23. Comme l'a souligné la Cour fédérale dans la décision

Rivett, la restitution des bénéfices sert deux objectifs d'*equity* : l'« objectif de prévention », visant à décourager le contrefacteur et les autres personnes, et l'« objectif de restitution », consistant à restituer à la partie lésée les profits qui lui reviennent, mais que le contrefacteur s'est approprié à tort : *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93 (*Rivett* (C.F.)), au paragraphe 19, qui renvoie à l'arrêt *Strother c. 3464920 Canada Inc.*, 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177, au paragraphe 77.

[38] Le principe qui sous-tend cette mesure de réparation est que le contrevenant a théoriquement agi comme mandataire du titulaire du brevet et qu'il est donc tenu de rendre compte des bénéfices réalisés grâce à sa contrefaçon : *Beloit Canada Ltée c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497 (C.A.F.), aux pages 540 et 541; *Apotex Inc. c. Bayer Inc.*, 2018 CAF 32, [2018] 4 R.C.F. 58, au paragraphe 56.

[39] On doit limiter la restitution des bénéfices aux bénéfices réellement réalisés par le défendeur, car l'objectif de cette réparation n'est pas de punir le contrefacteur, mais d'empêcher qu'il ne s'enrichisse injustement : *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée*, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.F.), au paragraphe 8.

[40] La Cour suprême a souligné que, lorsque le titulaire de brevet choisit la restitution des bénéfices, il n'aura droit qu'à la portion des bénéfices du contrefacteur qui est liée à l'invention : *Schmeiser*, précité, au paragraphe 101. Un brevet ne confère pas un monopole complet lorsqu'un défendeur pouvait fabriquer ou vendre une version non contrefaite de l'invention brevetée : voir l'arrêt sur la lovastatine, précité, au paragraphe 48.

[41] Dans l'arrêt *Schmeiser*, la Cour suprême a renvoyé à l'article du professeur Norman Siebrasse, « *A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms* » (2004), 20 C.I.P.R. 79. Elle a poursuivi en affirmant que la méthode privilégiée de calcul des profits devant être remis est la méthode du « profit différentiel », qui consiste à calculer les profits en fonction de la valeur que le brevet a permis aux marchandises du défendeur d'acquérir. Comme l'a souligné le professeur Siebrasse à la page 92 de son article, l'adjudication de bénéfices selon la valeur que le brevet a ajoutée est conforme à la nature fondamentale des brevets en tant que propriété intellectuelle.

[42] Il convient donc de comparer les bénéfices attribuables à l'invention et ceux que le défendeur aurait réalisés en utilisant la meilleure solution non contrefaisante : *Schmeiser*, précité, au paragraphe 102, qui renvoie à *Collette c. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563, à la page 576.

[43] Dans l'arrêt sur la lovastatine, notre Cour a défini le cadre à utiliser pour concevoir le monde « hypothétique » dans lequel le contrefacteur n'a pas contrefait le brevet.

[44] La question que devait trancher la Cour dans l'arrêt sur la lovastatine était de savoir si, pour déterminer le préjudice subi en raison de la contrefaçon du brevet aux termes du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, il fallait tenir compte de la concurrence légitime d'un contrefacteur. Le paragraphe 55(1) dispose : « Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l'octroi du brevet. »

[45] Après avoir effectué une analyse textuelle, contextuelle et téléologique du paragraphe 55(1), et après avoir examiné le droit relatif au lien de causalité, notre Cour a conclu dans l'arrêt sur la lovastatine qu'il fallait tenir compte du fait qu'on pouvait obtenir un produit de substitution non contrefaisant lors de l'évaluation des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet. Il en est ainsi parce que la portée du monopole du titulaire de brevet pourrait être accrue si on calculait les dommages-intérêts pour perte de profits sans tenir compte d'un produit de substitution non contrefaisant à l'invention.

[46] En d'autres termes, un titulaire de brevet pourrait, dans certains cas, se retrouver dans une situation plus intéressante que si le défendeur avait pu légalement lui faire concurrence sur le marché en fabriquant ou en vendant un produit non contrefaisant, ce qui aurait pu priver le titulaire du brevet de certaines ventes : voir l'arrêt sur la lovastatine, précité, au paragraphe 48. De même, si l'on ne tenait pas compte des produits de substitution non contrefaisants, le défendeur pourrait se retrouver dans une situation pire que s'il n'y avait pas eu contrefaçon (au paragraphe 60).

[47] En conséquence, notre Cour a conclu que l'« indemnisation parfaite » suppose de tenir compte du produit de substitution non contrefaisant éventuel que le défendeur ou d'autres concurrents auraient pu vendre, et auraient vendu, n'eût été la contrefaçon du brevet. Il faut aussi tenir compte de la mesure dans laquelle une concurrence licite aurait réduit les ventes du titulaire du brevet (au paragraphe 50).

[48] La Cour a conclu, au paragraphe 73 de l'arrêt sur la lovastatine, que la cour invitée à examiner les effets d'une concurrence légitime par un défendeur commercialisant un produit de substitution non contrefaisant est tenue de se poser au moins les questions de fait suivantes :

- (i) Le produit non contrefaisant proposé offre-t-il un véritable produit de substitution et donc un véritable choix?
- (ii) Le produit non contrefaisant proposé constitue-t-il un véritable choix, en ce sens qu'il est économiquement viable?
- (iii) Au moment de la contrefaçon, le contrefacteur avait-il une réserve suffisante du produit de substitution non contrefait pour remplacer les ventes de produits non contrefaits? Autrement dit, le contrefacteur aurait-il pu vendre le produit de substitution non contrefait?
- (iv) Le contrefacteur aurait-il effectivement vendu le produit de substitution non contrefait?

[49] Il s'agit nécessairement d'un exercice hypothétique, car la Cour doit concevoir le marché à nouveau pour déterminer ce qui se serait produit dans la situation hypothétique où, au lieu de contrefaire le brevet du demandeur, le contrefacteur aurait choisi de lui faire concurrence en utilisant un produit non contrefaisant.

[50] Comme l'a souligné notre Cour dans l'appel sur les bénéfices, précité, au paragraphe 61, « la preuve concernant le monde hypothétique est nécessairement de cette nature [conjecturale et

hypothétique], et la Cour est libre d'en tirer des inférences quant à ce qui se serait probablement passé “n'eût été” le manquement ». Notre Cour a renvoyé à l'arrêt *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142, à la page 186.

[51] C'est au défendeur qu'incombe la responsabilité de prouver que, dans ce monde hypothétique, il aurait pu obtenir et aurait obtenu une quantité suffisante du produit non contrefaisant et qu'il aurait pu utiliser et aurait utilisé le produit non contrefaisant pour faire concurrence au titulaire du brevet : voir l'arrêt sur la lovastatine, précité, au paragraphe 74.

[52] La question d'un produit de substitution non contrefaisant s'est de nouveau posée dans l'arrêt *Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited*, 2016 CAF 161, [2016] 4 R.C.F. F-13, autorisation d'interjeter appel à la C.S.C. refusée, n° 37262 (19 janvier 2017) (l'arrêt sur l'Effexor). Alors que l'arrêt sur la lovastatine portait sur une demande de dommages-intérêts compensatoires pour contrefaçon de brevet, l'arrêt sur l'Effexor portait sur une demande de dommages-intérêts aux termes de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133. Après avoir renvoyé à l'arrêt *Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2013 CAF 77, au paragraphe 7, notre Cour a affirmé dans l'arrêt sur l'Effexor que le principe incontournable est le même dans les deux types de demandes : le demandeur doit être indemnisé, ni plus et ni moins (au paragraphe 47).

[53] Dans l'arrêt sur l'Effexor, notre Cour a souligné que, dans l'arrêt sur la lovastatine, elle avait conclu que pour que soit retenu le moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants, le défendeur devait établir que, dans le monde hypothétique, il

aurait eu accès et aurait pu avoir accès à des quantités suffisantes de produits non contrefaisants. Le défendeur devait également démontrer qu'il aurait utilisé et aurait pu utiliser le produit non contrefaisant pour faire concurrence au produit du demandeur : voir l'arrêt sur l'Effexor, au paragraphe 49, qui renvoie à l'arrêt sur la lovastatine, aux paragraphes 32, 53, 55, 70, 77 et 78.

[54] La Cour a souligné au paragraphe 50 de l'arrêt sur l'Effexor que les volets « aurait eu » et « aurait pu » du moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants sont nécessaires pour s'assurer que le demandeur soit mis dans la position où il aurait été si la contrefaçon n'avait pas eu lieu.

[55] En ce qui concerne l'élément « aurait pu », le défendeur doit démontrer que, dans le monde hypothétique, il lui aurait été possible de se procurer le produit non contrefaisant — c'est-à-dire qu'il « aurait pu » se le procurer. Pour ce qui est de l'élément « aurait eu » du critère, le défendeur doit démontrer « que les événements auraient eu lieu de telle sorte qu'[il] se [retrouve] dans cette position » (voir l'arrêt sur l'Effexor, précité, au paragraphe 50). Autrement dit, le défendeur « aurait » obtenu et « aurait » utilisé le produit non contrefaisant.

[56] Comme notre Cour l'a souligné dans l'appel sur les bénéfiques, au paragraphe 42, l'importance de l'élément « aurait eu » tient à ce qu'en obligeant le défendeur à démontrer qu'il aurait utilisé un produit non contrefaisant, il démontre que « la valeur de l'invention brevetée n'est pas telle qu'il aurait été improbable ou fantaisiste de recourir à d'autres solutions ». En d'autres termes, même si un produit non contrefaisant existe, le défendeur doit néanmoins démontrer « qu'il n'y a aucun obstacle à son utilisation ».

[57] Le moyen de défense fondé sur l'existence de produits non contrefaisants a également été examiné dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company*, 2018 CAF 217, [2019] 1 R.C.F. F-5, autorisation d'interjeter appel à la C.S.C. refusée, n° 38485 (23 mai 2019) (l'arrêt sur le céfador). Dans cette affaire, la Cour a réaffirmé que le moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants « a pour objectif de nous aider à déterminer la valeur réelle des inventions pour lesquelles un breveté [...] a obtenu un monopole » (au paragraphe 49).

[58] Pour examiner l'incidence de la concurrence légitime du défendeur commercialisant un produit de substitution ne contrefaisant pas celui du titulaire de brevet, la Cour a adopté, dans l'arrêt sur le céfador, le critère en quatre volets énoncé dans l'arrêt sur la lovastatine. La Cour a cependant souligné que ce critère ne se voulait pas exhaustif et que, lorsque l'existence d'un produit de substitution non contrefaisant est en litige, la cour sera tenue d'examiner au moins les quatre questions de fait énoncées dans l'arrêt sur la lovastatine (au paragraphe 51).

[59] La Cour a poursuivi dans l'arrêt sur le céfador en soulignant que les principes suivants peuvent également être pertinents pour l'enquête :

- 1) le monde réel est à la base de la construction de la situation hypothétique;
- 2) le comportement dans le monde réel est « très important » au regard de ce qui se serait passé dans la situation hypothétique;
- 3) les conclusions de fait découlant du jugement sur la responsabilité sont pertinentes pour la construction de la situation hypothétique;

- 4) lorsque la contrefaçon est « flagrante » dans le monde réel, il devient très difficile de prouver que le défendeur aurait eu recours au produit de substitution non contrefait dans la situation hypothétique.

(Voir l'arrêt sur le céfaclor, au paragraphe 52, qui cite l'arrêt sur la lovastatine, au paragraphe 90.)

[60] Fort de cette compréhension des règles de droit régissant le moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants, je vais maintenant examiner la première question soulevée par Apotex.

6. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur manifeste et dominante en tirant la conclusion que les sociétés affiliées à Apotex au Royaume-Uni et en Australie n'auraient pas obtenu de Signa, d'IPCA ou d'Intas du périndopril non contrefaisant?

[61] La Cour fédérale a estimé qu'Apotex aurait pu obtenir du périndopril non contrefaisant de Signa, d'IPCA ou d'Intas pendant la seconde moitié de la période de contrefaçon. La Cour a conclu, toutefois, qu'au lieu d'acheter du périndopril non contrefaisant de l'un de ces fournisseurs, il était plus probable qu'Apotex aurait plutôt choisi de renoncer à une année de ventes au Royaume-Uni et en Australie, en attendant que le périndopril non contrefaisant soit offert par une des sociétés affiliées d'Apotex en Inde.

[62] Cette conclusion était fondée sur ce que la Cour fédérale a appelé les « préférences antérieures » d'Apotex, qui préfère fabriquer au Canada et traiter avec ses propres sociétés affiliées à l'étranger.

[63] Apotex affirme que cette conclusion découlait d'une erreur manifeste et dominante de la Cour fédérale dans l'appréciation du témoignage de M. Sherman et d'autres personnes. Apotex affirme que lorsque la Cour fédérale a conclu qu'Apotex n'aurait pas acheté du périndopril non contrefaisant au cours de la deuxième année de la période de contrefaçon, la Cour fédérale a commis une erreur en s'appuyant sur une seule déclaration de M. Sherman et en écartant d'autres parties de son témoignage, ainsi que les faits du « monde réel » et les témoignages d'autres témoins.

[64] Selon Apotex, cette erreur a conduit la Cour fédérale à conclure que, dans le monde hypothétique, Apotex aurait préféré choisir de retarder son entrée sur le marché du périndopril jusqu'après la fin de la période de contrefaçon. Ce faisant, Apotex aurait renoncé à une année de ventes en Australie et au Royaume-Uni, ventes qui, selon Apotex, se seraient probablement traduites par des dizaines de millions de dollars de bénéfices.

[65] Apotex soutient qu'il est manifeste, à la lumière de l'examen de la transcription, que M. Sherman n'a pas fait les aveux que lui a attribués la Cour fédérale, et que l'ensemble de la preuve présentée à la Cour montrait le contraire. Pour étayer cette affirmation, Apotex souligne que la Cour disposait de témoignages de fournisseurs de périndopril non contrefaisant à l'étranger qui ont confirmé qu'ils avaient déjà fourni des produits à Apotex.

[66] Apotex soutient en outre que la juge de première instance a assimilé à tort une « préférence » à une « restriction » ou à une « règle ». Selon Apotex, la simple préférence de la société de fabriquer au Canada et d'utiliser ses propres sociétés affiliées à l'étranger n'apporte pas de réponse à la question à laquelle la Cour fédérale devait répondre : Apotex aurait-elle eu recours à des sources de péridopril non contrefaisant si elle n'avait pas pu avoir recours aux moyens qu'elle préférait?

[67] Selon Apotex, M. Sherman a reconnu qu'Apotex avait eu recours à des fournisseurs tiers lorsqu'elle n'était pas en mesure de fabriquer un produit au Canada ou chez l'une de ses sociétés affiliées à l'étranger. Même si M. Sherman a effectivement déclaré qu'il préférait fabriquer des médicaments au Canada ou à l'étranger en faisant appel aux sociétés affiliées d'Apotex, il a également témoigné qu'Apotex avait fait appel à des fournisseurs non affiliés à l'étranger pour la fabrication de comprimés et d'ingrédients pharmaceutiques actifs lorsqu'elle ne pouvait pas avoir recours à des fournisseurs affiliés, ou lorsqu'il y avait des problèmes de brevet au Canada.

[68] Enfin, Apotex affirme que la Cour fédérale a commis une erreur en écartant Signa comme source possible de péridopril non contrefaisant. Selon Apotex, la préoccupation de M. Sherman concernant l'absence d'approbations permettant aux médicaments fabriqués au Mexique d'être vendus en Europe avait trait aux comprimés et non aux ingrédients pharmaceutiques actifs. Signa ne fabriquait pas de comprimés, mais des ingrédients pharmaceutiques actifs. Selon Apotex, l'absence d'approbation européenne n'empêchait donc pas Apotex d'utiliser le péridopril non contrefaisant de Signa.

[69] Apotex affirme qu'en raison de ces erreurs, la conclusion de la Cour fédérale voulant que les bénéficiaires d'Apotex n'avaient pas à être réduits en raison de la possibilité d'acheter du péridopril non contrefaisant est mal fondée.

[70] Je n'accepte pas l'argument d'Apotex selon lequel la Cour fédérale a commis une erreur à cet égard.

[71] Comme je l'ai indiqué précédemment, les conclusions de fait d'un tribunal de première instance sont susceptibles de révision selon la norme de l'« erreur manifeste et dominante ». Il s'agit d'une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue : *Benhaim c. St-Germain*, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, au paragraphe 38, qui renvoie à *R. c. South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165, au paragraphe 46.

[72] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l'issue de l'affaire. Comme notre Cour l'a souligné dans l'arrêt *South Yukon Forest Corporation*, lorsque l'on affirme que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante, « on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier » (au paragraphe 46).

[73] La Cour suprême du Canada a récemment réaffirmé que les cours d'appel ne peuvent intervenir que si la décision de première instance est entachée d'une erreur évidente qui a déterminé l'issue de l'affaire : *Salomon c. Matte-Thompson*, 2019 CSC 14, au paragraphe 33. La Cour suprême a cité la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt *J.G. c. Nadeau*,

2016 QCCA 167, J.E. 2016-290, au paragraphe 77, voulant qu'une « erreur manifeste et dominante tient, non pas de l'aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l'œil ». Le fait qu'un autre juge aurait pu tirer une conclusion de fait différente en attribuant un poids différent aux mêmes éléments de preuve ne signifie pas qu'on a établi qu'il y avait une erreur manifeste et dominante : *Nelson (City) c. Mowatt*, 2017 CSC 8, [2017] 1 R.C.S. 138, au paragraphe 38.

[74] En l'espèce, Apotex fait valoir que la Cour fédérale n'a pas accordé suffisamment de poids à certaines parties du témoignage de M. Sherman (ainsi qu'à ceux d'autres témoins) qui, selon elle, étayaient la conclusion que, dans le monde hypothétique, Apotex aurait effectivement utilisé une forme non contrefaisante de périmopril obtenue de fabricants non affiliés. Il s'agit notamment des témoignages selon lesquels Apotex a acheté par le passé des ingrédients pharmaceutiques actifs et des formulations pharmaceutiques des mêmes fabricants non affiliés qui étaient en cause ici.

[75] Il va sans dire que ce n'est pas le rôle de notre Cour, qui siège en appel d'un jugement de la Cour fédérale suivant un procès long et complexe, de réévaluer la preuve et d'en arriver à une conclusion différente de celle du juge de première instance : voir l'arrêt sur le céfador, précité, au paragraphe 110.

[76] Si la juge de première instance a commis une erreur dans sa conclusion de fait au sujet du critère « aurait eu » du moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants, je suis d'avis que cette erreur n'était pas manifeste, car l'erreur alléguée n'est pas

évidente. À la lecture de l'ensemble du témoignage de M. Sherman, il n'était pas manifestement erroné de conclure qu'il était probable qu'Apotex n'aurait pas utilisé un produit de substitution non contrefaisant d'un fabricant non affilié.

[77] En fait, même s'il était contraire aux intérêts d'Apotex de procéder ainsi, M. Sherman a affirmé dans son témoignage qu'Apotex n'aurait probablement pas acheté du périndopril de l'un des trois fabricants en question, du fait qu'elle préférait traiter avec ses propres sociétés affiliées étrangères.

[78] Comme je l'expliquerai dans la prochaine section des motifs, la Cour fédérale pouvait prendre en considération les intentions et les préférences d'Apotex pour déterminer s'il était plus probable qu'improbable qu'elle aurait eu recours aux fabricants non affiliés. La Cour fédérale pouvait également conclure que ces intentions et préférences rendaient peu probable qu'Apotex ait recours à Signa, IPCA ou Intas comme source de périndopril non contrefaisant.

[79] M. Sherman a affirmé dans son témoignage que, malgré l'expansion internationale rapide d'Apotex, la société s'était néanmoins opposée à la fabrication à l'extérieur du Canada pendant longtemps, parce qu'elle préférait faire tout ce qu'elle pouvait au Canada. Cette préférence est confirmée par le fait que, même si Apotex avait pu fabriquer en toute sécurité du périndopril non contrefaisant chez l'une de ses sociétés affiliées à l'étranger, elle préférait fabriquer le médicament au Canada pour le vendre au Canada et à l'étranger, courant ainsi le risque d'être reconnue coupable de contrefaçon du brevet 196.

[80] M. Sherman a reconnu que la société choisissait parfois de fabriquer des médicaments à l'étranger, notamment quand la fabrication à l'étranger permettait à Apotex de profiter de coûts de main-d'œuvre moins élevés. Il a également reconnu que l'existence de brevets non expirés au Canada pouvait l'amener à fabriquer des médicaments à l'étranger. Toutefois, M. Sherman a témoigné que dans de tels cas, Apotex préférait utiliser ses propres usines de fabrication à l'étranger, s'en remettant à des fabricants non affiliés uniquement lorsque les produits chimiques eux-mêmes étaient faciles à acquérir.

[81] M. Sherman a également déclaré qu'il ne pensait pas que le périndopril était offert au moment où Apotex envisageait de pénétrer le marché du périndopril. En conséquence, sa propre usine de produits chimiques à Brantford, en Ontario, a développé le médicament.

[82] Ainsi, lorsqu'on le lit dans son contexte, le témoignage de M. Sherman soutient la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle, dans le monde hypothétique, il est plus que probable qu'Apotex aurait fait exactement ce qu'elle a fini par faire dans le monde réel, soit attendre que ses sociétés affiliées indiennes soient prêtes à lui fournir du périndopril non contrefaisant.

[83] Comme l'a souligné notre Cour dans l'arrêt sur le céfaclor, ce qui s'est passé dans le monde réel contribue à concevoir le monde « hypothétique » et est très important au regard de ce qui se serait passé dans ce monde « hypothétique » (au paragraphe 52). Voir également l'arrêt sur la lovastatine, au paragraphe 90.

[84] En l'espèce, malgré la préférence explicite de M. Sherman pour la fabrication des médicaments au Canada, Apotex avait néanmoins préparé un plan de rechange pour lui permettre de continuer à fabriquer et à vendre du périndopril (bien qu'à l'extérieur du Canada), au cas où elle perdrait le procès en contrefaçon au Canada. À cette fin, Apotex avait pris des dispositions pour transférer les techniques nécessaires à APIPL et ARPL, deux de ses sociétés affiliées en propriété exclusive en Inde, ce qui lui garantissait ainsi un accès à un approvisionnement ininterrompu de périndopril non contrefaisant pour la vente au Royaume-Uni et en Australie.

[85] Il convient également de souligner que, dans le monde réel, Apotex avait d'abord préféré fabriquer le périndopril au Canada (risquant ainsi ses bénéfices) tout en construisant des usines de fabrication en Inde pour APIPL et ARPL. Elle a procédé ainsi au lieu de transférer les techniques à des fabricants non affiliés existants, qui auraient peut-être pu fabriquer du périndopril non contrefaisant à un coût moindre pour Apotex : voir la deuxième décision sur les bénéfices, précitée, au paragraphe 85. Il en ressort que les retards éventuels et la perte de profits ne l'ont pas emporté sur le désir déclaré et sur la préférence antérieure d'Apotex de fabriquer le périndopril au Canada ou à l'une de ses propres usines à l'étranger.

[86] Je ne suis également pas convaincue que la Cour fédérale ait mal compris si Signa fabriquait des comprimés ou uniquement l'ingrédient pharmaceutique actif du périndopril. On peut constater à la lecture des paragraphes 43 et 47 de la deuxième décision sur les bénéfices que la juge de première instance a compris que Signa fabriquait des ingrédients pharmaceutiques actifs.

[87] Il convient également de souligner qu'Apotex avait en fait transféré les techniques à Signa en 2004 afin de lui permettre de produire l'ingrédient pharmaceutique actif du périndopril. Ce transfert a cependant été annulé. M. Sherman a expliqué que cela s'est peut-être produit [TRADUCTION] « parce que c'était à une échelle relativement petite, il a pu être décidé qu'il était plus approprié de les transférer à APIPL plutôt qu'à Signa ». Une fois de plus, cela confirme que, dans le monde réel, Apotex a préféré attendre deux autres années avant de transférer les techniques nécessaires à la fabrication de périndopril non contrefaisant à l'une de ses sociétés affiliées indiennes en 2006, plutôt que de permettre à Signa de lui fournir l'ingrédient pharmaceutique actif nécessaire.

[88] Les conclusions de fait que conteste Apotex ont été tirées à la suite d'un long procès et de deux séries d'observations écrites et orales. La Cour fédérale a eu l'avantage de pouvoir apprécier les témoignages de tous les témoins, y compris M. Sherman lui-même. En plus de donner des explications des politiques et des préférences d'Apotex, M. Sherman a également témoigné à propos de ce qu'Apotex aurait fait et n'aurait pas fait dans le monde hypothétique.

[89] Les conclusions de la Cour fédérale sur ce point sont conformes au témoignage de M. Sherman, et Apotex n'a pas établi que la conclusion selon laquelle elle n'aurait pas acheté du périndopril non contrefaisant au cours de la deuxième année de la période de contrefaçon était entachée d'une erreur manifeste et dominante.

7. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur de droit en interprétant et en appliquant l'élément « aurait eu » du moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants?

[90] Comme je l'ai indiqué précédemment, l'appel d'Apotex porte sur l'élément « aurait eu » de l'analyse relative au moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants. Plus précisément, Apotex conteste la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle Apotex n'aurait pas eu recours au périndopril non contrefaisant de Signa, d'IPCA ou d'Intas dans le monde hypothétique.

[91] Apotex soutient qu'en arrivant à cette conclusion, la Cour fédérale a commis une erreur de droit en se concentrant à tort sur les préférences d'Apotex et sur sa décision dans le « monde réel » de fabriquer le périndopril au Canada alors qu'elle contestait la validité du brevet de Servier. Selon Apotex, la Cour fédérale a ainsi omis d'évaluer correctement les bénéfices qui avaient un lien de causalité avec l'invention brevetée. Cela a eu pour effet de surévaluer considérablement l'invention brevetée, en la traitant comme un monopole mondial.

[92] Selon Apotex, la Cour fédérale a également commis une erreur de droit en ne comprenant pas la différence entre l'évaluation des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices, et l'importance de cette distinction dans la jurisprudence portant sur le moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants. La Cour a également commis une erreur, selon Apotex, en se concentrant sur la question de savoir s'il y avait eu contrefaçon « flagrante » dans le monde réel et sur « l'ampleur de la contrefaçon ».

[93] De plus, Apotex affirme que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en interprétant mal ou en écartant la directive que notre Cour a donnée dans l'appel sur les bénéfiques quant à la façon de mener l'analyse du moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants et, plus précisément, quant à la façon d'évaluer l'élément « aurait eu » du critère.

[94] Apotex souligne que notre Cour avait fourni des indications claires, dans l'appel sur les bénéfiques, sur la nature de l'élément « aurait eu » dans le cas de la restitution des bénéfiques.

Apotex affirme que la Cour fédérale a néanmoins choisi de ne pas suivre les directives de notre Cour quant à la façon de procéder à l'analyse de l'élément « aurait eu ».

[95] Apotex conteste en particulier les paragraphes 68 à 70 de la deuxième décision sur les bénéfiques, où la Cour fédérale a souligné ce qui suit :

[68] En faisant le lien entre le critère hypothétique de l'analyse du PSNC [produit de substitution non contrefaisant] pour savoir s'il existe des obstacles à l'utilisation d'[un] PSNC, [l'appel sur les bénéfiques] semble se débarrasser de l'encombrement de l'examen des intentions du contrefacteur, qui était en fait une partie importante de l'analyse du monde réel dans [l'arrêt sur la lovastatine]. Il semble également limiter la pertinence juridique des PSNC à une justification purement économique. La logique qui sous-tend cette conclusion serait donc que si un PSNC est économiquement viable, le profit du contrefacteur n'est pas attribuable à l'invention par un lien de causalité.

[69] Cependant, à mon humble avis, la notion d'obstacle — c'est-à-dire l'obstacle ou la barrière — devrait être liée à l'analyse du monde hypothétique, non à l'analyse du monde réel. La restriction de l'analyse du monde réel à une justification économique se débarrasserait des cas où le contrefacteur n'aurait pas utilisé son PSNC proposé pour des raisons autres qu'économiques et, par conséquent, n'aurait pas légalement été en concurrence avec le titulaire du brevet. Tous les profits du contrefacteur dans un tel scénario [...] viennent de la contrefaçon.

[70] Par conséquent, en toute déférence, je ne crois pas que l'analyse du monde réel faite par la Cour d'appel fédérale dans [l'arrêt sur la lovastatine] [...] était limitée d'aucune façon par le paragraphe 42 de [l'appel sur les bénéfiques].

[96] On se souviendra que dans l'arrêt sur la lovastatine, notre Cour a affirmé que le tribunal était tenu de se poser au moins les quatre questions suivantes :

- (i) Le produit non contrefaisant proposé offre-t-il un véritable produit de substitution et donc un véritable choix?
- (ii) Le produit non contrefaisant proposé constitue-t-il un véritable choix, en ce sens qu'il est économiquement viable?
- (iii) Au moment de la contrefaçon, le contrefacteur avait-il une réserve suffisante du produit de substitution non contrefait pour remplacer les ventes de produits non contrefaits? Autrement dit, le contrefacteur aurait-il pu vendre le produit de substitution non contrefait?
- (iv) Le contrefacteur aurait-il effectivement vendu le produit de substitution non contrefait?

[97] Ces quatre questions ne sont cependant pas complètement indépendantes, et il y aura inévitablement un certain chevauchement entre elles.

[98] Par exemple, on peut affirmer que la question de savoir si le produit non contrefaisant proposé est un véritable produit de substitution à l'invention brevetée et offre donc un véritable choix fait partie de la question de savoir si le contrefacteur aurait pu obtenir un produit de substitution non contrefaisant. Autrement dit, si le produit de substitution non contrefaisant

proposé est un véritable produit de substitution à l'invention brevetée, le défendeur pourrait être en mesure de démontrer qu'on devrait réduire ses bénéfices parce qu'il aurait pu vendre un produit de substitution non contrefaisant à l'invention en question.

[99] De même, la question de savoir si un produit non contrefaisant offre un choix réaliste du point de vue économique est liée à la question de savoir si le défendeur aurait effectivement vendu le produit de substitution non contrefaisant. En d'autres termes, même si un véritable produit de substitution non contrefaisant était à la disposition du défendeur, le fait que le produit de substitution soit très cher peut avoir une incidence sur la question de savoir si le défendeur aurait effectivement utilisé et vendu le produit de substitution non contrefaisant dans le monde hypothétique.

[100] En fin de compte, ce qui est important, c'est que le tribunal examine chacune des quatre questions énoncées dans l'arrêt sur la lovastatine et qu'il les soupèse pour décider s'il faut réduire les bénéfices d'un contrefacteur en raison de l'existence d'un produit de substitution non contrefaisant à l'invention brevetée.

[101] Il ressort clairement de l'examen des motifs de la deuxième décision sur les bénéfices que la Cour fédérale a en fait examiné toutes les questions qu'elle devait examiner. Malgré les commentaires aux paragraphes 68 à 70 de cette décision, la Cour fédérale a ensuite examiné les intentions et les préférences d'Apotex pour décider qu'elle n'avait pas établi que, dans le monde hypothétique, elle aurait acheté du périndopril non contrefaisant de Signa, d'IPCA ou d'Intas (aux paragraphes 83 et 87).

[102] Apotex semble reconnaître ce fait, puisqu'elle reproche à la Cour fédérale d'avoir pris en compte les préférences de la société pour décider si elle aurait eu recours au périndopril non contrefaisant offert par Signa, IPCA ou Intas dans le monde hypothétique.

[103] Toutefois, Apotex affirme qu'une simple préférence subjective en faveur de la fabrication au Canada et de l'utilisation de ses propres sociétés affiliées à l'étranger ne fait pas que l'invention revendiquée dans le brevet 196 ait plus de valeur qu'elle ne l'aurait sans cette préférence. Selon Apotex, cela ne répond pas non plus à la question que devait trancher la Cour fédérale, c'est-à-dire si Apotex aurait utilisé le second produit de substitution non contrefaisant à sa disposition plutôt que de s'en tenir à ce qu'elle préférerait parmi les produits de substitution inaccessibles.

[104] Apotex soutient qu'elle aurait pu utiliser le périndopril non contrefaisant de Signa, d'IPCA ou d'Intas dans le monde hypothétique. Apotex affirme qu'en se concentrant à tort sur les préférences d'Apotex et sur sa décision « dans le monde réel » de fabriquer du périndopril au Canada tout en contestant la validité du brevet de Servier, la Cour fédérale a omis d'évaluer correctement les bénéfices ayant un lien de causalité avec l'invention brevetée. Apotex affirme qu'en agissant ainsi, la Cour fédérale a donné une valeur beaucoup trop élevée à l'invention brevetée, la traitant en fait comme ayant un monopole mondial.

[105] Je ne peux pas accepter cet argument.

[106] Notre Cour s'est penchée sur la question précise de l'importance des intentions et des préférences d'une partie dans le cas du moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants et a conclu qu'elles étaient pertinentes pour l'élément « aurait eu » du critère.

[107] En d'autres termes, après avoir conclu que le défendeur doit satisfaire à la fois aux éléments « aurait pu » et « aurait eu » du critère de l'arrêt sur la lovastatine, notre Cour a poursuivi dans l'arrêt sur l'Effexor en soulignant que les éléments de preuve établissant qu'une partie aurait pu faire quelque chose ne prouvent pas qu'elle l'aurait fait en réalité (au paragraphe 51). Le défendeur doit plutôt démontrer que « les événements auraient eu lieu de telle sorte qu'[il] se [retrouve] dans cette position » (au paragraphe 50).

[108] En utilisant un marathon comme analogie, le juge Stratas, s'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt sur l'Effexor, a expliqué comment les préférences personnelles peuvent entrer en ligne de compte dans l'analyse de l'élément « aurait eu ». Il a souligné que même s'il pouvait exister des éléments de preuve établissant qu'une personne était suffisamment en forme pour terminer un marathon — c'est-à-dire qu'elle aurait pu le faire — cela ne prouvait pas qu'elle l'aurait en réalité terminé. Par exemple, la personne aurait pu préférer laisser tomber la course et assister à un match de baseball à la place (au paragraphe 51).

[109] De même, la Cour a souligné dans l'arrêt sur le céfaclozole que la perspective subjective d'un contrefacteur peut effectivement être pertinente pour déterminer si le contrefacteur aurait utilisé le produit de substitution non contrefaisant (au paragraphe 72).

[110] Il en ressort clairement que les préférences d'une partie peuvent être pertinentes pour le volet « aurait eu » du moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants. En conséquence, je conclus que la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en prenant en considération le témoignage de M. Sherman concernant les préférences d'Apotex pour conclure qu'Apotex n'avait pas réussi à établir qu'elle aurait utilisé une forme non contrefaisante de périndopril dans le monde hypothétique.

[111] Apotex soutient également que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en ne comprenant pas la différence entre l'évaluation des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices, et l'importance de cette distinction selon la jurisprudence sur le moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants.

[112] Tout en reconnaissant qu'il existe des ressemblances entre les deux types de recours, Apotex souligne qu'ils ont des objectifs différents. Comme nous l'avons vu précédemment, alors que les dommages-intérêts compensatoires visent à mettre le titulaire du brevet dans la position où il aurait été n'eût été la contrefaçon, la restitution des bénéfices établit plutôt le bénéfice du défendeur qui a pris l'invention.

[113] Apotex souligne que, pour répondre à cette question, il faut attribuer une valeur à la propriété intellectuelle en cause. On établit cette valeur en prenant le bénéfice effectivement réalisé par le contrefacteur et en déduisant de celui-ci le bénéfice qu'il aurait réalisé en utilisant la meilleure solution de substitution non contrefaisante. On doit donc se pencher sur la question de la causalité et sur le lien entre le tort et le redressement.

[114] Il est vrai que certaines des décisions auxquelles les parties ont renvoyé portent sur l'évaluation de dommages-intérêts plutôt que sur la restitution des bénéfices : voir, par exemple, les arrêts sur la lovastatine, sur l'Effexor et sur le céfactol. Bien que les deux types de redressements ont effectivement des objectifs différents, il est évident, d'après un examen de la jurisprudence, qu'on a utilisé des principes similaires pour établir l'importance des produits de substitution non contrefaisants dans les décisions portant sur l'adjudication de dommages-intérêts et dans celles portant sur la restitution des bénéfices. En fait, dans l'appel sur les bénéfices, notre Cour a affirmé explicitement que des principes semblables s'appliquent à l'évaluation du moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants dans le cas d'une demande de dommages-intérêts et dans le cas d'une demande de restitution des bénéfices (aux paragraphes 34 et 40).

[115] Je ne suis donc pas convaincue que l'analyse des éléments « aurait pu » et « aurait eu » mise au point dans l'arrêt sur la lovastatine ne s'applique pas à la restitution des bénéfices, comme en l'espèce. En fait, l'appel sur les bénéfices confirme que la Cour fédérale devait suivre en l'espèce les orientations fournies dans l'arrêt sur la lovastatine et précisées dans l'arrêt sur l'Effexor.

[116] Enfin, Apotex soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en se concentrant sur la nature « flagrante » qu'auraient eue ses activités. Selon Apotex, la nature « flagrante » n'est pas en soi pertinente en ce qui concerne la valeur de l'invention brevetée. Selon Apotex, la question n'est donc pas de savoir si la contrefaçon était « flagrante », mais si l'utilisation du produit de

substitution non contrefaisant proposé est [TRADUCTION] « improbable ou fantaisiste », et s'il existe des obstacles à son utilisation.

[117] De plus, et quoi qu'il en soit, Apotex soutient que ses activités de contrefaçon n'étaient pas « flagrantes ».

[118] Pour étayer ces observations, Apotex affirme que la Cour fédérale a assimilé à tort une contrefaçon délibérée à une contrefaçon « flagrante »; ces deux termes ne sont pas équivalents. Apotex souligne que le jugement sur la responsabilité indiquait simplement qu'Apotex savait qu'en produisant et en vendant du périndopril au Canada, elle contrefaisait le brevet 196, mais qu'elle croyait que ce dernier n'était pas valide. Selon Apotex, on ne peut pas affirmer qu'une telle conduite constitue une contrefaçon « flagrante ».

[119] Je ne peux accepter l'observation d'Apotex sur ce point.

[120] Tout d'abord, la restitution des bénéfices est une réparation en *equity*. À ce titre, la mesure de réparation relève toujours du pouvoir discrétionnaire du tribunal, et la conduite d'une partie peut très bien être pertinente lors de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. En outre, la Cour suprême a déjà tenu compte de la conduite des défendeurs dans des affaires de restitution des bénéfices, en soulignant, par exemple, que le défendeur avait sciemment et délibérément contrefait le brevet de Monsanto dans l'arrêt *Schmeiser*, précité, au paragraphe 95; voir également les commentaires de notre Cour dans l'arrêt *Rivett (C.A.F.)*, précité, au paragraphe 32.

[121] Qui plus est, comme l'a reconnu Apotex, [TRADUCTION] « il n'existe pas de norme précise concernant la “contrefaçon flagrante” ». Rien dans les motifs de notre Cour dans l'arrêt sur la lovastatine n'indique que la contrefaçon « flagrante » est quelque chose qui dépasse la contrefaçon délibérée. En fait, les termes utilisés dans l'arrêt sur la lovastatine pour décrire la conduite d'Apotex dans le monde réel (notamment le fait qu'elle savait probablement qu'elle recevait de la lovastatine produite grâce à un procédé qui contrefaisait le brevet) laissent croire que la Cour a utilisé le mot dans son sens normal, celui du dictionnaire, à savoir

[TRADUCTION] « qui est évident, que l'on n'essaie pas de cacher » : *Cambridge Dictionary* (Cambridge University Press, Cambridge), à l'entrée « *brazen* » (flagrant), sur Internet : *Cambridge Dictionary* <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/brazen>>.

[122] Je ne suis également pas convaincue que le fait que Cour fédérale se soit penchée sur le caractère flagrant de la contrefaçon d'Apotex dans le « monde réel » entraîne qu'Apotex ait été sanctionnée à tort. La Cour fédérale n'a pas ordonné le versement de bénéfices qui excèdent les bénéfices réels d'Apotex et n'a pas cherché à punir Apotex pour sa conduite.

[123] Toutefois, comme notre Cour l'a souligné dans l'arrêt sur la lovastatine, lorsque la contrefaçon dans le monde réel est « flagrante », il devient très difficile pour le défendeur de prouver qu'il aurait eu recours au produit de substitution non contrefaisant dans le monde hypothétique (au paragraphe 90). Voir aussi l'arrêt sur le céfaclor, précité, au paragraphe 51.

[124] Notre Cour a souligné dans l'arrêt sur la lovastatine que les éléments de preuve présentés par Apotex dans ce cas étaient loin de démontrer qu'elle aurait utilisé le produit non contrefaisant

proposé. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a accordé un poids considérable, notamment, à l'ampleur de la contrefaçon, au fait qu'Apotex savait probablement qu'elle utilisait une forme contrefaisante de la lovastatine et à sa conviction que le brevet en cause n'était pas valide (au paragraphe 93).

[125] Comme l'a souligné la Cour fédérale dans la deuxième décision sur les bénéfiques, au paragraphe 72, la plupart de ces facteurs s'appliquent en l'espèce. La Cour a souligné que la juge avait tiré des conclusions très claires de contrefaçon délibérée dans le jugement sur la responsabilité et qu'il fallait tenir compte de ce comportement pour décider s'il était approprié d'ordonner la restitution des bénéfiques : voir le jugement sur la responsabilité, au paragraphe 509.

[126] La Cour a en outre conclu dans le jugement sur la responsabilité que, même si elle était parfaitement au courant du brevet 196, Apotex a néanmoins choisi de fabriquer au Canada ses produits de périndopril. La Cour a souligné qu'Apotex aurait pu éviter de contrefaire le brevet de Servier en faisant fabriquer les produits contenant du périndopril à l'extérieur du Canada, mais qu'elle avait choisi de ne pas le faire. La Cour a reconnu qu'Apotex était en droit d'organiser ses activités commerciales comme elle l'entendait. Toutefois, Apotex devait subir les conséquences de ses choix alors qu'elle était tout à fait au courant qu'il y aurait contrefaçon de brevet : voir le jugement sur la responsabilité, au paragraphe 509.

[127] Il en ressort que la conduite du contrefacteur doit éclairer la conception du monde hypothétique, et la Cour fédérale n'a par conséquent pas commis d'erreur en tenant compte de la nature flagrante de la conduite d'Apotex.

8. Conclusion

[128] Pour ces motifs, je conclus que la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante en tirant la conclusion qu'Apotex n'aurait probablement pas utilisé une forme non contrefaisante de périndopril pendant la période de contrefaçon, du fait que la société préfère fabriquer ses médicaments au Canada ou par ses sociétés affiliées à l'étranger.

[129] Je conclus en outre que la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur de droit en interprétant et en appliquant le volet « aurait eu » du critère relatif au moyen de défense fondé sur l'existence de produits de substitution non contrefaisants.

[130] Par conséquent, je rejetterais l'appel, avec dépens.

« Anne L. Mactavish »

j.c.a.

« Je suis d'accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je suis d'accord.
D. G. Near, j.c.a. »

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-128-18

INTITULÉ : APOTEX INC. et APOTEX
PHARMACHEM INC. c. ADIR et SERVIER
CANADA INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 FÉVRIER 2020

**VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DU
JUGEMENT :** LA JUGE MACTAVISH

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR

DATE DES MOTIFS : LE 11 MARS 2020

COMPARUTIONS :

H.B. Radomski
Nando Deluca

POUR LES APPELANTES

Judith Robinson
Joanne Chriqui

POUR LES INTIMÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodmans LLP
Toronto (Ontario)

POUR LES APPELANTES

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,
s.r.l.
Montréal (Québec)

POUR LES INTIMÉES