

ACCORD D'APPROVISIONNEMENT ENTRE DEUX COMPAGNIES DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE: DERNIER DÉVELOPPEMENT

Nathalie Jodoin*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

En juillet dernier, la Cour suprême, dans les affaires *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.* et *Apotex Inc. c. Merck Frosst Canada Inc.*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 321 et 368, a conclu qu'un accord d'approvisionnement intervenu entre deux compagnies concurrentes de l'industrie pharmaceutique, Novopharm Ltée et Apotex Inc., ne constituait pas en tant que tel l'attribution d'une sous-licence et n'invalideait donc pas la licence obligatoire détenue par Novopharm Ltée, laquelle prévoyait que cette licence était incessible et qu'il était donc interdit pour son titulaire d'accorder «une sous-licence».

L'accord d'approvisionnement en litige, qui n'a d'ailleurs jamais été exécuté, avait été conclu en novembre 1992 en prévision des modifications futures de la *Loi sur les brevets* où il était prévu l'abolition du régime des licences obligatoires des brevets portant sur des médicaments.

L'objet principal de cet accord était que, dans tous les cas où une première de ces deux compagnies était titulaire d'une licence obligatoire que l'autre ne détenait pas, cette première compagnie était obligée d'obtenir pour l'autre le médicament couvert par la licence obligatoire.

Cet accord prévoyait notamment que les parties avaient l'intention de «partager leurs droits»; que la partie titulaire de la licence obligatoire allait «sur l'ordre de l'autre partie, utiliser sa licence au bénéfice de l'autre partie»; et qu'elle allait collaborer pleinement avec la partie non titulaire et se conformer aux instructions de cette dernière afin de lui permettre d'utiliser la licence tout comme si elle en était elle-même titulaire. Cependant, cet accord prévoyait aussi que la partie titulaire de la licence devait se conformer aux conditions de sa licence.

© CIPS, 1998.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 1998 (vol 2, n° 4). Publication 068.016F.

Ainsi, malgré que certaines clauses de cet accord puissent laisser croire que les parties avaient l'intention de s'attribuer mutuellement des sous-licences, le Juge Iacobucci de la Cour suprême a conclu que ces clauses devaient s'interpréter en fonction du reste de l'accord qui révélait clairement l'intention des parties de ne pas créer une sous-licence.

Le juge Iacobucci fait de plus remarquer que nulle part dans cet accord il n'est dit que la partie non titulaire de la licence a le «droit d'utiliser de manière indépendante, à son propre profit, toute licence obligatoire que possède l'autre partie». Ainsi, selon le juge Iacobucci: «la partie non titulaire n'acquiert aucun droit d'obtenir des médicaments indépendamment de la partie titulaire de la licence obligatoire», et il reste tout à fait clair que cette dernière partie est toujours la seule partie qui ait réellement le droit d'agir conformément à la licence. Le juge conclut donc que: «L'entente conclue entre Apotex et Novopharm n'est pas une sous-licence. Peu importe l'importance du contrôle qu'Apotex pourrait exercer sur les mesures prises pour organiser et faciliter l'acquisition à son propre profit des substances autorisées, aucune acquisition réelle n'est possible sans la participation de Novopharm. L'accord ne confère pas à Apotex le droit de faire indépendamment de Novopharm quelque chose que seule Novopharm est autorisée à faire, et il n'implique pas ou ne traduit pas l'intention des parties contractantes de conférer un tel droit».

Le juge nous met cependant en garde de conclure que tout accord semblable à l'accord en litige protégerait les parties contre toute allégation d'attribution de sous-licence. En effet, rappelons que dans les affaires en l'espèce l'accord d'approvisionnement n'avait jamais été exécuté comme tel par les parties et que, selon le juge, «il ne serait pas impossible d'exécuter l'accord de manière à créer une sous-licence».

A titre d'exemple, le cas où le titulaire de la licence en exécutant l'accord permette à la partie non titulaire de contracter directement avec un tiers fournisseur d'un médicament couvert par la licence obligatoire. Ou bien le cas où ce tiers fournisseur n'est autre que la partie non titulaire. Il y a bien des chances que dans ces deux derniers cas, la façon d'exécuter cet accord serait considérée par les tribunaux comme créant une sous-licence, ce qui aurait pour effet d'invalider la licence obligatoire détenue par un des deux contractants.

