



## DOUBLE FAUTE POUR AVOIR TRAVERSÉ LA FRONTIÈRE: DEUXIÈME MANCHE D'UN LITIGE DE BREVETS CANADA-ÉTATS-UNIS

JASON MOSCOVICI \*  
**ROBIC, SENCRL**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Dans l'affaire *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis* (2011 CF 1486), la Cour fédérale du Canada a reconnu la possibilité pour un demandeur engagé dans un litige transnational en matière de brevet, soit un litige impliquant les mêmes parties mais dans plusieurs juridictions, d'être compensé pour une activité de contrefaçon qui a lieu des deux côtés de la frontière.

Les faits vont comme suit : Sanofi commercialise du Plavix (clopidogrel), un médicament employé afin d'inhiber la formation de caillots de sang. Cet ingrédient médicinal est couvert par le brevet canadien numéro 1,336,777 (le brevet '777), et par le brevet américain correspondant portant le numéro 4,487,265 (le brevet '265).

Apotex a acheté et importé du clopidogrel en vrac au Canada pour ensuite l'exporter et le vendre aux États-Unis. Sanofi a alors entrepris des poursuites en contrefaçon de brevet dans les deux juridictions. Pour ce qui est des procédures intentées aux États-Unis, les parties ont conclu une entente de règlement comprenant la possibilité d'aller devant la Cour si certaines conditions n'étaient pas respectées. Ces conditions n'ayant pas été respectées, l'affaire américaine s'est rendue jusqu'à procès. Apotex s'est vu ordonner de payer 500 000 \$, conformément aux termes précisés dans l'entente de règlement, qui fixaient les dommages à 50 % de la valeur nette de la vente de clopidogrel.

Après avoir bouclé les procédures américaines, Sanofi a poursuivi le procès au Canada en revendiquant une contrefaçon du brevet canadien '777 en réponse à une action en invalidation du brevet intentée par Apotex. Apotex ne s'est pas contenté d'alléguer que le brevet '777 était invalide, mais a prétendu que Sanofi ne pouvait poursuivre Apotex une seconde fois pour le même clopidogrel pour lequel les parties avaient déjà obtenu un jugement et un paiement aux États-Unis.

Il est intéressant de noter que la Cour a été d'avis que Sanofi n'était pas empêché de poursuivre Apotex « une seconde fois », puisque l'affaire canadienne concernait un brevet entièrement différent (le brevet '777) du brevet américain (le brevet '265), de

---

© CIPS, 2012.

\* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 2012 (vol. 16 n° 1) du cabinet. Publication 068.149F.

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTREAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUEBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

même qu'une activité contrefaisante différente : la vente vs l'importation. Apotex a plaidé que les parties avaient réglé leur différend de manière effective et avaient signé une entente ciblant leurs activités présumées. La Cour n'était pas d'accord et a précisé que si les parties voulaient régler leurs différends concernant le clopidogrel dans toutes les juridictions, ils auraient dû exprimer cette intention explicitement dans l'entente.

Comme c'est parfois le cas dans ce type de procédure, l'interprétation contractuelle faite par la Cour s'est avérée être « sans objet » puisqu'il a été trouvé que le brevet '777 était invalide pour cause de divulgation insuffisante et que, par conséquent, l'action en contrefaçon de Sanofi était rejetée.

Bien que cette constatation quant à l'invalidité du brevet '777 soit intéressante en soit, il est encore plus intéressant de noter que Sanofi aurait pu, dans une optique purement commerciale, se voir accorder des dommages-intérêts supplémentaires pour le même clopidogrel vendu aux États-Unis pour lequel un jugement avait déjà été obtenu. Il est dit qu'une virgule mal placée peut vous faire perdre des millions de dollars - cette affaire en est un exemple parfait.

Il est conseillé d'y réfléchir à deux fois avant de rédiger les termes d'une entente de règlement, en plus de toujours être conscient de l'impact que pourrait avoir une telle entente dans d'autres juridictions. Si les représentants d'Apotex avaient considéré l'impact que pourrait avoir leur entente américaine sur un litige dans un autre pays, ils auraient pu choisir de s'exprimer différemment, s'épargnant ainsi l'arrière-goût amer d'une double trempette.

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTREAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUEBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006