



## BREVETS

Requête présentée par la défenderesse, visant à modifier sa défense dans une action sous-jacente intentée au titre de l'art. 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, pour y inclure des allégations qui ne figurent pas dans son avis d'allégation (AA) — Les modifications proposées visent à ajouter des documents d'antériorité supplémentaires pour étayer les allégations d'évidence à l'égard des brevets invoqués; des motifs d'invalidité additionnels relativement à l'antériorité, l'inutilité, la portée excessive, l'ambiguïté et l'insuffisance — L'action sous-jacente concernait trois brevets inscrits pour l'ingrédient médicamenteux chlorhydrate de lurasidone — Les demanderesse ont affirmé qu'il serait abusif d'autoriser les modifications proposées — Elles ont soutenu que le régime du Règlement limite les allégations d'invalidité soulevées comme moyen de défense dans une action en contrefaçon intentée en vertu de l'art. 6(1) — La défenderesse a allégué que les modifications apportées au Règlement ne limitent plus un fabricant de médicaments génériques aux allégations soulevées dans son AA; l'action est plutôt régie par les actes de procédure et elle est destinée à être le pendant d'une action en contrefaçon de brevet ordinaire — Il s'agissait de savoir si les modifications proposées devraient être autorisées — Les modifications ne devraient pas être refusées d'emblée au motif que les arguments et les documents d'antériorité que la défenderesse cherche à soulever ne figuraient pas dans son AA; les modifications doivent plutôt être examinées selon les principes qui s'appliquent aux modifications des actes de procédure et selon leur incidence dans le cadre de la présente instance — Des modifications importantes ont été apportées au Règlement en 2017, consistant à remplacer le droit d'un innovateur à présenter, en vertu de l'art. 6(1), une demande visant à interdire au ministre de délivrer un avis de conformité (AC) à un fabricant de médicaments génériques par le droit d'intenter une action en contrefaçon de brevet contre le fabricant de médicaments génériques — L'AA est le précurseur non pas d'une demande mais d'une action qui vise à trancher les questions de validité et de contrefaçon de brevet, et dans le cadre de laquelle une défense est présentée et une demande reconventionnelle peut être faite — Le droit d'intenter une action est censé être de nature définitive — La signification d'un AA vise à faciliter l'examen à une étape précoce des questions *susceptibles* d'être soulevées dans la procédure, et non à circonscrire ou à limiter les questions et les arguments qui peuvent être soulevés dans la procédure, lesquels sont définis par les actes de procédure — Les modifications proposées ici doivent être examinées à la lumière des principes relatifs à la modification des actes de procédure énoncés dans les *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 — La règle 75 des *Règles des Cours fédérales* prévoit que la Cour peut, à tout moment, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits des parties — En tant que question préliminaire, une requête en modification ne sera pas accueillie à moins que la modification comporte une possibilité raisonnable de succès lorsqu'on examine ses chances de succès dans le contexte du droit et du processus judiciaire — Une fois établi qu'une modification proposée comporte une possibilité raisonnable de succès, les autres facteurs seront examinés en tenant compte des intérêts de la justice, notamment le moment auquel est présentée la requête visant la modification et la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l'instruction expéditive de l'affaire — En l'espèce, les modifications proposées ont déjà été présentées dans le cadre d'une autre action intentée au titre de l'art. 6(1) en lien avec le chlorhydrate de lurasidone, action à laquelle le fabricant de médicaments génériques tiers est partie, et comportent une possibilité raisonnable de succès — Les modifications proposées n'étaient pas susceptibles d'être radiées au motif qu'elles constituent un abus de procédure — Les modifications soulevées en l'espèce n'auraient eu aucune incidence sur la décision des demanderesse d'alléguer la contrefaçon — Les principes d'équité, de sens commun et d'intérêt de la justice militent en faveur d'autoriser l'intégration des modifications dans l'instance — Requête

accueillie.

SUNOVION PHARMACEUTICALS CANADA INC. C. TARO PHARMACEUTICALS INC. (T-671-20, 2021 CF 37, juge Furlanetto, motifs de l'ordonnance en date du 11 janvier 2021, 21 p.)