

T-2023-18
2021 FC 186

T-2023-18
2021 CF 186

Allergan Inc. (Plaintiff)

Allergan Inc. (demanderesse)

v.

c.

Sandoz Canada Inc. (Defendant)

Sandoz Canada Inc. (défenderesse)

and

et

Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (Defendant/Patent Owner)

Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (défenderesse/propriétaire de brevet)

- and -

- et -

Sandoz Canada Inc. (Plaintiff by Counterclaim)

Sandoz Canada Inc. (demanderesse reconventionnelle)

v.

c.

Allergan Inc. and Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (Defendants by Counterclaim)

Allergan Inc. et Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (défenderesses reconventionnelles)

INDEXED AS: ALLERGAN INC. v. SANDOZ CANADA INC.

RÉPERTORIÉ : ALLERGAN INC. c. SANDOZ CANADA INC.

Federal Court, Crampton C.J.—Ottawa, February 26, 2021.

Cour fédérale, juge en chef Crampton—Ottawa, 26 février 2021.

Practice — Costs — Reasons for order concerning costs claimed in relation to patent infringement action filed by plaintiff Allergan Inc. (Allergan) against defendant Sandoz Canada Inc. (Sandoz), Sandoz’s counterclaim — Allergan, exclusive licensee of Canadian Patent No. 2507002 (’002 patent) commencing infringement action against Sandoz in underlying action — Sandoz successful on one issue, Allergan successful on two other issues — Parties invited to make submissions on costs — Issue whether to fix costs by way of lump sum — Granting lump sum award becoming increasingly common — Lump sum award furthering objective of securing just, most expeditious, least expensive determination of proceedings — Factors to consider set out in Federal Courts Rules, r. 400(3)— Successful party generally entitled to its costs, even if not entirely successful — Possible to depart from general rule in cases of truly “divided success” or “mixed results” — Line of cases holding that where prevailing defendant not succeeding with respect to all of its allegations of invalidity, this outcome not constituting “divided success” or “mixed results”, considered binding herein — Sandoz thus entitled to its costs — Assessment of appropriate lump sum award

Pratique — Frais et dépens — Motifs d’ordonnance concernant les dépens réclamés à l’égard de l’action en contrefaçon de brevet déposée par la demanderesse, Allergan Inc. (Allergan), contre la défenderesse, Sandoz Canada Inc. (Sandoz), ainsi que la demande reconventionnelle introduite par Sandoz — Dans l’action principale, Allergan, la titulaire exclusive d’une licence sur le brevet canadien n° 2507002 (le brevet ’002), a intenté contre Sandoz une action en contrefaçon — Sandoz a obtenu gain de cause à l’égard d’une question et Allergan a eu gain de cause pour ce qui est des deux autres questions — Les parties ont été invitées à présenter des observations concernant les dépens — Il s’agissait de savoir s’il convenait de fixer les dépens sous forme de somme globale — Il est devenu de plus en plus courant d’adjuger une somme globale — L’adjudication d’une somme facilite l’objectif consistant à apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible — Les facteurs à prendre en considération sont énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales — La règle générale veut que la partie victorieuse ait droit aux dépens, même si elle n’a pas eu gain de cause sur chacun des arguments qu’elle a avancés — Il est possible de diverger de

beginning at mid-point of 25–50 percent range — Reasonable, appropriate here to award costs on lump sum basis — Plaintiff Allergan Inc. ordered to pay lump sum amount to defendant Sandoz.

These were the reasons for an order concerning the costs claimed in relation to the patent infringement action filed by the plaintiff Allergan Inc. (Allergan) against the defendant Sandoz Canada Inc. (Sandoz), as well as the latter's counterclaim in this proceeding.

In the underlying action, Allergan, the exclusive licensee of Canadian Patent No. 2507002 ('002 patent) that pertains to the prescription drug RAPAFL0, commenced an infringement action against Sandoz pursuant to subsection 6(1) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*. Sandoz filed a statement of defence and counterclaim in which it denied that its product would infringe the '002 patent and claimed that the patent was invalid on the grounds of obviousness. A judgment was issued in December 2020 addressing the merits of Allergan's action and Sandoz's counterclaim. Three principal issues were addressed in that judgment: whether Sandoz's product would infringe the '002 patent; whether representations that were made during the patent application process on behalf of Kissei Pharmaceuticals Co., Ltd. (Kissei) could be introduced as evidence in this proceeding; and whether the '002 patent was invalid on the ground of obviousness. Sandoz was successful on the first issue and Allergan was successful on the second and third issues. The parties were invited to make submissions on costs to identify a lump sum amount that reflected certain identified factors as well as any additional relevant factors, including those identified in rule 400 of the *Federal Courts Rules* (Rules).

The main issue herein was whether it was reasonable to fix the costs by way of a lump sum.

Held, the plaintiff Allergan should be ordered to pay a lump sum amount to the defendant Sandoz.

In recent years, the granting of a lump sum award has become increasingly common. To the extent that a lump sum award can be expected to reduce the time and effort typically

cette approche dans les cas réels de « succès partagé » ou de « succès partiels » — Était contraignante la jurisprudence portant que la défense victorieuse ne constitue pas un « succès partagé » ni un « succès partiel » lorsque le défendeur ne réussit pas à imposer l'ensemble de ses allégations d'invalidité — Sandoz avait donc droit aux dépens — La taxation d'une somme globale appropriée débute au milieu de la fourchette de 25 à 50 p. 100 — Il était raisonnable et approprié en l'espèce d'adjuger les dépens sous la forme d'une somme globale — Il a été ordonné à la demanderesse, Allergan Inc., de verser une somme globale à la défenderesse, Sandoz.

Il s'agissait de motifs d'ordonnance concernant les dépens réclamés à l'égard de l'action en contrefaçon de brevet déposée par la demanderesse, Allergan Inc. (Allergan), contre la défenderesse, Sandoz Canada Inc. (Sandoz), ainsi que la demande reconventionnelle introduite par cette dernière dans la présente instance.

Dans l'action principale, Allergan, la titulaire exclusive d'une licence sur le brevet canadien n° 2507002 (le brevet '002), qui concerne le médicament sur ordonnance RAPAFL0, a intenté contre Sandoz une action en contrefaçon, conformément au paragraphe 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Sandoz a déposé une défense et demande reconventionnelle, dans laquelle elle niait que son produit contreferaient le brevet '002 et soutenait que celui-ci était invalide pour des motifs d'évidence. Un jugement sur le fond a été rendu en décembre 2020 concernant l'action d'Allergan et la demande reconventionnelle de Sandoz. Trois questions principales ont été examinées dans ce jugement : la question de savoir si le produit de Sandoz contreviendrait au brevet '002; si des observations présentées durant le processus de demande de brevet pour le compte de Kissei Pharmaceuticals Co., Ltd. (Kissei) pouvaient être produites en preuve en l'espèce; et si le brevet '002 était invalide pour cause d'évidence. Sandoz a obtenu gain de cause à l'égard de la première question et Allergan a eu gain de cause pour ce qui est des deuxième et troisième questions. Les parties ont été invitées à présenter des observations concernant les dépens afin de trouver une somme globale qui tienne compte de certains facteurs cernés ainsi que tout autre facteur pertinent, notamment ceux prévus à la règle 400 des *Règles des Cours fédérales* (Règles).

Il s'agissait principalement de savoir dans la présente affaire s'il était raisonnable de fixer les dépens sous forme de somme globale.

Jugement : il doit être ordonné à la demanderesse Allergan de verser une somme globale à la défenderesse Sandoz.

Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus courant d'adjuger une somme globale. Dans la mesure où l'on peut s'attendre à ce que l'adjudication d'une somme globale

associated with preparing and reviewing the type of detailed bill of costs that is required for the purposes of an assessment under Tariff B, it will further the objective of securing “the just, most expeditious and least expensive determination” of proceedings and should be favoured. The principal factors the Court may consider in its determination of a cost award are set forth in a non-exhaustive list in subsection 400(3) of the Rules. The general rule is that the successful party is entitled to have its costs, even if it was not successful in respect of each and every argument it pursued. However, the Court may depart from this approach in cases of truly “divided success” or “mixed results”. The case law is split on the issue of whether the successful defence of a patent infringement action constitutes “divided success” when the defendant in the main action is not successful with respect to one or more other allegations of invalidity. In one line of cases, the cost award in favour of the defendant who prevailed was reduced to reflect the fact that it did not succeed with respect to some or all of its allegations of invalidity. The second line of cases holds that this type of outcome does not constitute “divided success” or “mixed results” and that therefore the defendant is entitled to its costs. The second line of cases was considered to be binding herein. With this in mind, where a defendant prevails with respect to either the plaintiff’s allegation of infringement or one or more of its allegations of invalidity, an assessment of an appropriate lump sum award should begin at the mid-point of the 25–50 percent range. This would provide a better incentive than the lower end of this range for parties to conduct their litigation in a manner that permits the Court to achieve its objective of shorter trials in the drug patent area.

It was reasonable and appropriate in this case to award costs on a lump sum basis, calculated as a percentage of the prevailing party’s legal fees. Among the relevant factors analysed in this case were the lump sum versus assessment pursuant to Tariff B of the Rules, the result of the proceeding, the importance and complexity of the issues, written offers to settle, and any conduct that tended to shorten or unnecessarily lengthen the proceeding. Sandoz succeeded in defending Allergan’s patent infringement allegation in the main action of this proceeding. However, it was unsuccessful with respect to its counterclaim based on obviousness and the relevance of the prosecution history of the ‘002 patent. There should be consequences for having advanced and then failed to succeed on these issues. Granting Allergan its costs in relation to these issues, or at least reducing the award to which Sandoz would otherwise be entitled, would be consistent with the important rationale of sanctioning behaviour that increases the duration and expense of litigation. However, the controlling case law did not permit granting Allergan its costs in relation to the

réduire le temps et les efforts généralement requis par la préparation et l’examen du type de mémoire de dépens détaillé nécessaire aux fins d’une taxation au titre du tarif B, elle facilitera davantage l’objectif consistant à apporter « une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » et devrait être favorisée. Les principaux facteurs dont la Cour peut tenir compte dans son calcul des dépens à adjuger sont énoncés dans une liste non exhaustive au paragraphe 400(3) des Règles. La règle générale veut que la partie victorieuse ait droit aux dépens, même si elle n’a pas eu gain de cause sur chacun des arguments qu’elle a avancés. Cependant, la Cour peut diverger de cette approche dans les cas réels de « succès partagé » ou de « succès partiels ». La jurisprudence est divisée quant à la question de savoir si la défense victorieuse dans une action en contrefaçon de brevet constitue un « succès partagé » lorsque le défendeur dans l’action principale ne parvient pas à faire aboutir au moins une autre allégation d’invalidité. Dans certaines décisions, les montants adjugés au défendeur ayant eu gain de cause ont été réduits pour tenir compte du fait qu’il n’avait pas réussi à imposer certaines ou l’ensemble de ses allégations d’invalidité. Un autre courant jurisprudentiel a explicitement jugé que ce type de résultats ne constituait pas un « succès partagé » ni des « succès partiels » et, donc, que le défendeur a droit aux dépens. Le second courant jurisprudentiel était contraignant en l’espèce. En gardant cela à l’esprit, lorsqu’un défendeur dans l’action principale a gain de cause à l’égard de l’allégation de contrefaçon du demandeur, ou d’au moins une de ses allégations d’invalidité, la taxation d’une somme globale appropriée devrait débiter au milieu de la fourchette de 25 à 50 p. 100. L’adoption du milieu, plutôt que de l’extrémité inférieure, de la fourchette, inciterait davantage les parties à mener leur litige d’une manière qui permette à la Cour d’atteindre son objectif de raccourcir les procès liés aux brevets de médicaments.

Il était raisonnable et approprié en l’espèce d’adjuger les dépens sous la forme d’une somme globale, correspondant à un pourcentage des honoraires d’avocat de la partie victorieuse. Les facteurs pertinents suivants figurent parmi ceux qui ont été analysés dans la présente affaire : la somme globale par rapport à la taxation au titre du tarif B des Règles, le résultat de l’instance, l’importance et la complexité des questions en litige, les offres écrites de règlement et tout comportement ayant eu pour effet d’abrèger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance. Sandoz s’est défendue avec succès contre l’allégation de contrefaçon de brevet avancée par Allergan dans l’action principale. Cependant, elle n’a pas eu gain de cause à l’égard de sa demande reconventionnelle fondée sur l’évidence ainsi que la pertinence de l’historique des poursuites du brevet ‘002. Le fait d’avoir soulevé ces questions puis échoué à les faire aboutir devrait être assorti de conséquences. Adjuger à Allergan des dépens à l’égard de ces questions, ou à tout le moins réduire ceux auxquels Sandoz aurait autrement droit, serait totalement conforme à l’objectif important de sanctionner

two issues on which it prevailed, or to reduce Sandoz's award to reflect Allergan's success on those issues. In the past, the practice of alleging many grounds of invalidity appears to have been ingrained in the drug patent bar. This has considerably increased the time and cost associated with drug patent disputes, and has consumed substantial scarce Court resources. This is an important part of the existing culture that has to change. The Court will not hesitate to use its discretion with respect to costs to support that change, when it considers it appropriate to do so.

Allergan was ordered to pay a lump sum amount to Sandoz, who ultimately prevailed in the main action. Among other things, the award for legal fees included an upward adjustment to reflect the fact that Sandoz made a *bona fide* written offer to settle that would have provided Allergan with a more favourable outcome than what it ultimately achieved by continuing on to trial. Given that Kissei completely prevailed in its defence, it was awarded reasonable costs and disbursements.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 3, 400, 407, 420, Tariff B, column IV.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 53.1, 60(1).
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, ss. 5(3), 6(1),(2), 8.

CASES CITED

CONSIDERED:

British Columbia (Minister of Forests) v. Okanagan Indian Band, 2003 SCC 71, [2003] 3 S.C.R. 371; *Air Canada v. Thibodeau*, 2007 FCA 115; *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemical Company*, 2017 FCA 25; *Venngo Inc. v. Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 FCA 96, 146 C.P.R. (4th) 182, leave to appeal to S.C.C. refused, [2017] 2 S.C.R. x, [2017] S.C.C.A. No. 302 (QL); *Seedlings Life Science Ventures, LLC v. Pfizer Canada ULC*, 2020 FC 505, 172 C.P.R. (4th) 375; *Bauer Hockey Ltd. v. Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2020 FC 862, 176 C.P.R. (4th) 245; *Teva Canada Limited v. Janssen Inc.*, 2018 FC 1175; *Canwell Enviro-Industries Ltd. v. Baker Petrolite Corp.*, 2002 FCA 482, 21 C.P.R. (4th) 349.

les comportements ayant pour effet de prolonger la durée et d'augmenter les coûts du litige. Cependant, la jurisprudence dominante ne permet pas d'accorder à Allergan des dépens en ce qui touche les deux questions sur lesquelles elle a prévalu, ou de réduire la somme adjugée à Sandoz pour tenir compte du succès d'Allergan à cet égard. Dans le passé, il semble que la pratique consistant à alléguer de nombreux motifs d'invalidité s'est enracinée dans le milieu des avocats spécialisés dans les brevets de médicaments. Cette pratique a eu pour effet d'augmenter considérablement le temps et les coûts engagés dans les litiges relatifs aux brevets de médicaments, et de mobiliser une part importante des ressources judiciaires déjà limitées. Il s'agit là d'un aspect notable de la mentalité présente qui doit changer. La Cour n'hésitera pas à user de son pouvoir discrétionnaire à l'égard des dépens pour appuyer ce changement, lorsqu'elle estimera approprié de le faire.

Il a été ordonné à Allergan de verser une somme globale à Sandoz, qui a en fin de compte prévalu dans l'action principale. Entre autres choses, les honoraires d'avocat ont été majorés pour tenir compte du fait que Sandoz avait fait, de bonne foi, une offre écrite de règlement, laquelle aurait fait bénéficier à Allergan d'un résultat plus favorable que ce qu'elle a obtenu en fin de compte en poursuivant le procès. Comme Kissei a complètement prévalu dans sa défense, elle s'est vue adjuger des dépens et des frais raisonnables.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 53.1, 60(1).
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(3), 6(1),(2), 8.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles, 3, 400, 407, 420, tarif B, colonne IV.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Banque indienne Okanagan, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371; *Air Canada c. Thibodeau*, 2007 CAF 115; *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2017 CAF 25; *Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 CAF 96, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2017] 2 R.C.S. x, [2017] C.S.C.R. n° 302 (QL); *Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada SRI*, 2020 CF 505; *Bauer Hockey Ltd. c. Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2020 CF 862; *Teva Canada Limited c. Janssen Inc.*, 2018 CF 1175; *Canwell Enviro-Industries Ltd. c. Baker Petrolite Corp.*, 2002 CAF 482.

REFERRED TO:

Eli Lilly and Company v. Teva Canada Limited, 2011 FCA 220; *Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada (Commissioner of Customs and Revenue)*, 2007 SCC 2, [2007] 1 S.C.R. 38; *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Limited*, 2015 FCA 9; *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc.*, 2002 FCA 417, [2003] 2 F.C. 451; *Barzelex Inc. v. EBN Al Waleed (The)* (1999), 94 A.C.W.S. (3d) 434, [1999] F.C.J. No. 2002 (QL) (T.D.), affd 2001 FCA 111, (2001), 107 A.C.W.S. (3d) 353; *Pfizer Canada Inc. v. Novopharm Limited*, 2010 FC 668, 85 C.P.R. (4th) 300; *Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Novopharm Limited*, 2009 FC 1139, 183 A.C.W.S. (3d) 371, affd 2012 FCA 265; *Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis*, 2012 FC 318; *Dennis v. Canada*, 2017 FC 1011; *Bernard v. Professional Institute of the Public Service of Canada*, 2020 FCA 211; *Novopharm Limited v. Eli Lilly and Company*, 2010 FC 1154; *Lainco Inc. v. Commission scolaire des Bois-Francs*, 2018 FC 186; *Loblaws Inc. v. Columbia Insurance Company*, 2019 FC 1434, 172 C.P.R. (4th) 327; *Raydan Manufacturing Ltd. v. Emmanuel Simard & Fils (1983) Inc.*, 2006 FCA 293, 53 C.P.R. (4th) 178; *Eurocopter v. Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 FC 842, 415 F.T.R. 29, affd 2013 FCA 220, 449 N.R. 306; *Bristol-Myers Squibb Canada Co. v. Teva Canada Limited*, 2016 FC 991; *Fournier Pharma Inc. v. Canada (Health)*, 2012 FC 1121; *GlaxoSmithKline Inc. v. Pharmascience Inc.*, 2008 FC 849; *Illinois Tool Works Inc. v. Cobra Anchors Co.*, 2003 FCA 358, 29 C.P.R. (4th) 417; *Betsler-Zilevitch v. Petrochina Canada Ltd.*, 2021 FC 151; *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.*, 2008 FC 817; *Mediatube Corp. v. Bell Canada*, 2017 FC 495; *Farmobile, LLC v. Farmers Edge Inc.*, 2018 FC 1269; *Canada (Attorney General) v. Chrétien*, 2011 FCA 53, 198 A.C.W.S. (3d) 296; *Betsler-Zilevitch v. Petrochina Canada Ltd.*, 2021 FC 85, 182 C.P.R. (4th) 175; *Pelletier v. Canada (Attorney General)*, 2006 FCA 418.

AUTHORS CITED

Federal Court. “Case and Trial Management Guidelines for Complex Proceedings and Proceedings under the *PM(NOC) Regulations*”, online: <www.fct-cf.gc.ca>.

REASONS for order concerning the costs claimed in relation to the patent infringement action filed by the plaintiff Allergan Inc. against the defendant Sandoz Canada Inc., as well as the latter’s counterclaim. A judgment with respect to that action and counterclaim was issued in December 2020 (2020 FC 1189). Plaintiff

DÉCISIONS CITÉES :

Eli Lilly and Company c. Teva Canada Limited, 2011 CAF 220; *Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu)*, 2007 CSC 2, [2007] 1 R.C.S. 38; *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limitée*, 2015 CAF 9; *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, 2002 CAF 417, [2003] 2 C.F. 451; *Barzelex Inc. c. EBN Al Waleed (Le)*, [1999] A.C.F. n° 2002 (QL) (1^{re} inst.), conf. par 2001 CAF 111; *Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited*, 2010 CF 668; *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Novopharm Limited*, 2009 CF 1139, conf. par 2012 CAF 265; *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis*, 2012 CF 318; *Dennis c. Canada*, 2017 CF 1011; *Bernard c. Canada (Institut professionnel de la fonction publique)*, 2020 CAF 211; *Novopharm Limited c. Eli Lilly and Company*, 2010 CF 1154; *Lainco Inc. c. Commission scolaire des Bois-Francs*, 2018 CF 186; *Loblaws Inc. c. Columbia Insurance Company*, 2019 CF 1434; *Raydan Manufacturing Ltd. c. Emmanuel Simard & Fils (1983) Inc.*, 2006 CAF 293; *Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 CF 842, conf. par 2013 CAF 220; *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Teva Canada Limitée*, 2016 CF 991; *Fournier Pharma Inc. c. Canada (Santé)*, 2012 CF 1121; *GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2008 CF 849; *Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie Ltée/Cobra Anchors Co.*, 2003 CAF 358; *Betsler-Zilevitch c. Petrochina Canada Ltd.*, 2021 CF 151; *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, 2008 CF 817; *MediaTube Corp. c. Bell Canada*, 2017 CF 495; *Farmobile, LLC c. Farmers Edge Inc.*, 2018 CF 1269; *Canada (Procureur général) c. Chrétien*, 2011 CAF 53; *Betsler-Zilevitch c. Petrochina Canada Ltd.*, 2021 CF 85; *Pelletier c. Canada (Procureur général)*, 2006 CAF 418.

DOCTRINE CITÉE

Cour fédérale. « Lignes directrices sur la gestion des instances et des instructions pour les procédures complexes et les procédures visées par le *Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)* », en ligne : <www.fct-cf.gc.ca>.

MOTIFS d’ordonnance concernant les dépens réclamés à l’égard de l’action en contrefaçon de brevet déposée par la demanderesse, Allergan Inc., contre la défenderesse, Sandoz Canada Inc., ainsi que la demande reconventionnelle introduite par cette dernière. Un jugement a été rendu en décembre 2020 (2020 CF 1189)

Allergan Inc. ordered to pay lump sum amount to defendant Sandoz Canada Inc.

relativement à l'action et à la demande reconventionnelle. Il a été ordonné à la demanderesse, Allergan Inc., de verser une somme globale à la défenderesse, Sandoz Canada Inc.

WRITTEN SUBMISSIONS BY:

David Tait, Steven Tanner, Sanjaya Mendis and Kendra Levasseur for plaintiff/defendant by counterclaim Allergan Inc.

Carol Hitchman, Meghan A. Dureen and Rae Daddon for defendant/plaintiff by counterclaim Sandoz Canada Inc.

J. Sheldon Hamilton for defendant/patent owner/defendant by counterclaim Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.

OBSERVATIONS ÉCRITES

David Tait, Steven Tanner, Sanjaya Mendis et Kendra Levasseur pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Allergan Inc.

Carol Hitchman, Meghan A. Dureen et Rae Daddon pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Sandoz Canada Inc.

J. Sheldon Hamilton pour la défenderesse/propriétaire de brevet/défenderesse reconventionnelle Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.

SOLICITORS OF RECORD

McCarthy Tétrault LLP, Toronto, for plaintiff/defendant by counterclaim Allergan Inc.

Sprigings Intellectual Property Law, Toronto, for defendant/plaintiff by counterclaim Sandoz Canada Inc.

Smart & Biggar LLP, Toronto, for defendant/patent owner/defendant by counterclaim Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

McCarthy Tétrault LLP, Toronto, pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Allergan Inc.

Sprigings Intellectual Property Law, Toronto, pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Sandoz Canada Inc.

Smart & Biggar LLP, Toronto, pour la défenderesse/propriétaire de brevet/défenderesse reconventionnelle Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.

The following are the reasons for order and order rendered in English by

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et de l'ordonnance rendus par

[1] CRAMPTON C.J.: These reasons and the accompanying order concern the costs claimed in relation to the patent infringement action filed by the plaintiff Allergan Inc. (Allergan) against the defendant Sandoz Canada Inc. (Sandoz), as well as the latter's counterclaim in this proceeding.

[1] LE JUGE EN CHEF CRAMPTON : Les présents motifs et l'ordonnance y afférente concernent les dépens réclamés à l'égard de l'action en contrefaçon de brevet déposée par la demanderesse, Allergan Inc. (Allergan), contre la défenderesse, Sandoz Canada Inc. (Sandoz), ainsi que la demande reconventionnelle introduite par cette dernière dans la présente instance.

[2] For the reasons that follow, Allergan will be ordered to pay a lump sum amount of \$384,505.69 to Sandoz, who ultimately prevailed in the main action. The legal fees component of this award (\$272,000) represents approximately 45 percent of the fees incurred by Sandoz in connection with the issues in this proceeding, as ultimately narrowed. The other components are HST

[2] Pour les motifs qui suivent, il sera ordonné à Allergan de verser la somme globale de 384 505,69 \$ à Sandoz, qui a finalement eu gain de cause dans l'action principale. Les honoraires d'avocat compris dans cette somme (272 000 \$) représentent environ 45 p. 100 des honoraires engagés par Sandoz en lien avec les questions soulevées en l'espèce, telles qu'elles ont, en fin de

on those fees (\$35,360), plus Sandoz's reasonable disbursements (\$77,145.69). Among other things, the fee award amount includes an upward adjustment to reflect the fact that Sandoz made a *bona fide* written offer to settle that would have provided Allergan with a more favourable outcome than what it ultimately achieved by continuing on to trial.

[3] The defendant Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. (Kissei) did not take any position in the main action. However, it filed a brief defence to Sandoz's counterclaim and incurred certain additional costs, primarily in relation to the discovery process. Given that Kissei completely prevailed in its defence, it will be awarded its reasonable costs of \$40,296.34. The fees component of this award (\$23,670) has been calculated in accordance with the upper end of column IV of Tariff B to the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (the Rules). The other component of this award is Kissei's reasonable disbursements of \$16,626.34.

I. Background

[4] Allergan is the exclusive licensee of Canadian Patent No. 2507002 (the '002 Patent). That patent pertains to the prescription drug RAPAFLO[®], which is indicated for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Kissei is the owner of that patent.

[5] In 2018, Sandoz sought approval from Health Canada to market a generic alternative to RAPAFLO[®] in Canada (the Sandoz Product). Soon thereafter, it served Allergan with a notice of allegation, as contemplated by subsection 5(3) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (the Regulations). Allergan then commenced an infringement action against Sandoz pursuant to subsection 6(1) of the Regulations. In its statement of claim, it named Kissei as a co-defendant. In response, Sandoz filed a statement of defence and counterclaim in which it denied that its product would infringe the '002 Patent and claimed

compte, été délimitées. Le restant de la somme correspond à la TVH sur les honoraires en question (35 360 \$), plus les débours raisonnables que Sandoz a engagés (77 145,69 \$). Entre autres choses, le montant des dépens accordés a été majoré pour tenir compte du fait que Sandoz avait fait, de bonne foi, une offre écrite de règlement, laquelle aurait fait bénéficier à Allergan d'un résultat plus favorable que ce qu'elle a obtenu en fin de compte en poursuivant le procès.

[3] La défenderesse Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. (Kissei) n'a pas pris position dans l'action principale. Cependant, elle a déposé une défense succincte contre la demande reconventionnelle de Sandoz et a engagé certains frais supplémentaires, principalement en rapport avec le processus de communication préalable. Comme elle a eu complètement gain de cause dans sa défense, Kissei se verra adjuger à titre de dépens les frais raisonnables qu'elle a engagés, lesquels s'élèvent à 40 296,34 \$. Les honoraires compris dans cette somme (23 670 \$) ont été calculés suivant l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles). Le restant de la somme correspond aux débours raisonnables engagés par Kissei, lesquels s'élèvent à 16 626,34 \$.

I. Le contexte

[4] Allergan est la titulaire exclusive d'une licence sur le brevet canadien n° 2507002 (le brevet '002). Ce brevet concerne le RAPAFLO[®], un médicament sur ordonnance indiqué dans le traitement de l'hyperplasie prostatique bénigne. Kissei est la titulaire du brevet.

[5] En 2018, Sandoz a demandé à Santé Canada l'autorisation de commercialiser au Canada une version générique de RAPAFLO[®] (le produit Sandoz). Peu après, elle a signifié à Allergan un avis d'allégation, comme le prévoit le paragraphe 5(3) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement). Allergan a alors intenté contre elle une action en contrefaçon, conformément au paragraphe 6(1) du Règlement, désignant Kissei comme codéfenderesse dans sa déclaration. En réponse, Sandoz a déposé une défense et demande reconventionnelle, dans laquelle elle niait que son produit contreferaient le brevet '002 et

that the patent is invalid on the grounds of obviousness, overbreadth and insufficiency. However, it ultimately narrowed its counterclaim to a single allegation of invalidity based on obviousness. Sandoz has confirmed that the costs it is now seeking do not include aspects of the counterclaim that were not ultimately pursued (including the claims based on overbreadth and insufficiency). Indeed, Sandoz has also excluded the costs associated with the preparation of the counterclaim itself.

[6] Allergan's statement of claim also alleged that the Sandoz Product would infringe at least one of the claims in a second patent, namely, Canadian Patent No. 2496780 (the '780 Patent). Once again, Sandoz claimed that its product would not infringe the patent and alleged that the patent is invalid on several grounds. Approximately one week before the trial in this matter, the parties discontinued their dispute with respect to this second patent on consent, and on a without cost basis. They have confirmed that they are not seeking costs incurred in respect of the '780 Patent, and I am satisfied that the approach they have respectively taken to the calculation of their costs represents a reasonable attempt to exclude those costs (including disbursements).¹

[7] In December 2020, I issued a judgment and reasons addressing the merits of Allergan's action and Sandoz's counterclaim: *Allergan Inc. v. Sandoz Canada Inc.*, 2020 FC 1189 (*Allergan*). There were three principal issues addressed. The first was whether the Sandoz Product will infringe the '002 Patent. (This issue essentially turned on claims construction.) The second was whether representations that were made during the patent application process on behalf of Kissei could be introduced as evidence in this proceeding, pursuant to section 53.1 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the

¹ Sandoz's approach in this regard is described in considerable detail at pages 3-13 of the affidavit of Marta Wysokinski, affirmed on January 27, 2021 (the Wysokinski affidavit). In essence, where it was readily apparent that work was performed solely in respect of the '780 Patent, the time recorded on the docket in question was excluded from Sandoz's calculations. Where Sandoz was unable to proceed in that fashion, it simply reduced various categories of its actual fees by 50 percent. It took a similar approach to disbursements. For its part, Allergan simply reduced certain items by 50 percent.

soutenait que celui-ci était invalide pour des motifs d'évidence, de portée excessive et d'insuffisance. Elle a toutefois fini par limiter la portée de sa demande reconventionnelle à une seule allégation d'invalidité fondée sur l'évidence. Sandoz a confirmé que les dépens qu'elle réclame à présent ne concernent pas les arguments de sa demande reconventionnelle auxquels a fini par renoncer (notamment les allégations fondées sur la portée excessive et l'insuffisance). En fait, elle a également exclu les dépens liés à la préparation de la demande reconventionnelle même.

[6] Dans sa déclaration, Allergan alléguait aussi que le produit Sandoz contreferait au moins l'une des revendications d'un second brevet, à savoir le brevet canadien n° 2496780 (le brevet '780). Encore une fois, Sandoz a affirmé que son produit ne contreferait pas le brevet en question et que celui-ci était invalide pour plusieurs motifs. Environ une semaine avant la tenue du procès dans la présente affaire, les parties ont mis fin sur consentement à leur différend concernant ce second brevet, et ce, sans dépens. Elles ont confirmé qu'elles ne sollicitaient pas les frais engagés à l'égard du brevet '780, et je suis convaincu qu'elles ont raisonnablement tenté, dans leurs calculs respectifs des dépens, d'exclure les frais en question (y compris les débours)¹.

[7] En décembre 2020, j'ai rendu un jugement et des motifs sur le fond concernant l'action d'Allergan et la demande reconventionnelle de Sandoz : *Allergan Inc. c. Sandoz Canada Inc.*, 2020 CF 1189 (*Allergan*). Trois questions principales ont été examinées. La première était de savoir si le produit de Sandoz contreviendrait au brevet '002. (Cette question reposait essentiellement sur l'interprétation des revendications.) La deuxième, si des observations présentées durant le processus de demande de brevet pour le compte de Kissei pouvaient être produites en preuve en l'espèce, aux

¹ L'approche de Sandoz à ce sujet est décrite de manière très détaillée aux pages 3 à 13 de l'affidavit de Marta Wysokinski, souscrit sous serment le 27 janvier 2021 (l'affidavit Wysokinski). Essentiellement, lorsqu'il était évident que des travaux concernaient uniquement le brevet '780, les heures inscrites au dossier en cause étaient exclues des calculs de Sandoz. Lorsque cette dernière ne pouvait procéder de cette manière, elle réduisait simplement de 50 p. 100 les diverses catégories d'honoraires réellement engagés, adoptant une approche analogue à l'égard des débours. Pour sa part, Allergan a simplement réduit certains montants de 50 p. 100.

Act). The third was whether the '002 Patent is invalid on the ground of obviousness.

[8] Ultimately, I found in favour of Sandoz on the first issue and in favour of Allergan on the second and third issues. I then invited Allergan and Sandoz to make submissions regarding costs. In this regard, I encouraged them to attempt to reach a settlement on this issue, failing which to identify a lump sum amount that reflected certain identified factors as well as any additional relevant factors, including those identified in rule 400 of the Rules and the jurisprudence. After becoming aware that Kissei had incurred material cost beyond simply filing a brief defence to Sandoz's counterclaim, I also granted Kissei leave to make submissions on costs.

II. Overview of the Parties' Submissions

A. *Sandoz*

[9] Sandoz submits that in light of the fact that it prevailed in the infringement action initiated by Allergan, it is entitled to its costs, without any offset to reflect the fact that it was unsuccessful with respect to two of the three principal issues in the proceeding. Given the complexity of the proceeding and the fact that Sandoz also made two offers to settle approximately two months prior to trial, it requests a lump sum award reflecting 50 percent of its assessable fees plus its reasonable disbursements and HST, for a total costs award of \$462,876.45.

[10] In the alternative, Sandoz requests a lump sum award of 30 percent of its assessable fees plus its above-mentioned disbursements and HST, for a total award of \$327,567.99.

[11] In the further alternative, Sandoz requests that costs be fixed at the high end of column IV of Tariff B, with double costs awarded from the date of offer until the date of my judgment on the merits, plus its reasonable disbursements and HST, for a total costs award of \$265,958.13.

termes de l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi). La troisième visait à déterminer si le brevet '002 était invalide pour cause d'évidence.

[8] En fin de compte, j'ai statué en faveur de Sandoz à l'égard de la première question et en faveur d'Allergan pour ce qui est des deuxième et troisième questions. Je les ai ensuite invitées toutes deux à présenter des observations concernant les dépens, en les encourageant à tenter de parvenir à un règlement sur cette question, à défaut de trouver une somme globale qui tienne compte de certains facteurs cernés ainsi que tout autre facteur pertinent, notamment ceux prévus à la règle 400 et dans la jurisprudence. Lorsque j'ai appris que Kissei avait engagé des frais importants allant au-delà du simple dépôt d'une défense succincte contre la demande reconventionnelle de Sandoz, je l'ai également autorisée à présenter des observations concernant les dépens.

II. Aperçu des observations des parties

A. *Sandoz*

[9] Sandoz soutient qu'elle a droit aux dépens qu'elle sollicite, étant donné qu'elle a remporté l'action en contrefaçon intentée par Allergan, et ajoute qu'aucune compensation ne doit être opérée du fait qu'elle n'a pas eu gain de cause sur deux des trois principales questions soulevées dans l'instance. Comme elle a également fait deux offres de règlement environ deux mois avant le procès et vu la complexité de la procédure, Sandoz sollicite une somme globale correspondant à 50 p. 100 de ses honoraires taxables, plus les débours raisonnables qu'elle a engagés et la TVH, pour un total de 462 876,45 \$.

[10] Subsidiairement, Sandoz réclame une somme globale correspondant à 30 p. 100 de ses honoraires taxables, plus la TVH et les débours susmentionnés, pour un total de 327 567,99 \$.

[11] Subsidiairement encore, elle demande à ce que les dépens soient fixés à l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B et sollicite le doublement des dépens adjugés de la date de l'offre jusqu'à celle de mon jugement sur le fond, plus les débours raisonnables qu'elle a engagés et la TVH, pour un total de 265 958,13 \$.

B. Allergan

[12] Allergan submits that it should be awarded costs for having completely prevailed in relation to Sandoz's counterclaim. However, it seeks only to use that success as a set off against any costs payable to Sandoz. It maintains that such a set off is also warranted by the fact that it prevailed in relation to the issue Sandoz raised with respect to the prosecution history of the '002 Patent. As discussed above, this was one of the three principal issues in dispute in this proceeding.

[13] The specific set off sought by Allergan is \$201,277.73, which is the sum of its bill of costs for costs incurred in relation to Sandoz's counterclaim, calculated by reference to the upper end of column IV of Tariff B.

[14] In the alternative, Allergan submits that any cost award granted to Sandoz should be discounted by two thirds of what Sandoz has claimed, to reflect that Allergan prevailed in respect of two of the three principal issues in dispute. Allergan maintains that such a reduction is particularly appropriate given that this case was ultimately narrowed to three principal issues involving a single patent, and Sandoz narrowed its invalidity case to obviousness and one prior art document late in the day.

[15] More specifically, Allergan maintains that a lump sum award to Sandoz based on a percentage of actual legal fees would not be appropriate, essentially because Allergan prevailed with respect to two of the three main issues in dispute between the parties. Instead, Allergan insists that any cost award in favour of Sandoz should be calculated by reference to the high end of column IV of Tariff B, and then discounted by two thirds.

[16] Regarding expert fees, Allergan submits that Dr. Felton's fees should be fully assessable, essentially because the bulk of her time was spent addressing Sandoz's invalidity claims. Allergan adds that

B. Allergan

[12] Allergan soutient que les dépens devraient lui être adjugés, étant donné qu'elle a totalement eu gain de cause à l'égard de la demande reconventionnelle de Sandoz. Cependant, elle n'invoque cette victoire qu'à titre de compensation à l'encontre des dépens payables à Sandoz et maintient que cette compensation est également justifiée par le fait qu'elle a eu gain de cause à l'égard de la question que Sandoz a soulevée concernant l'historique des poursuites du brevet '002. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agissait de l'une des trois principales questions en litige dans la présente affaire.

[13] La compensation précise sollicitée par Allergan s'élève à 201 277,73 \$, ce qui correspond aux dépens, figurant dans son mémoire, engagés à l'égard de la demande reconventionnelle de Sandoz, et calculés suivant l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B.

[14] Subsidiairement, Allergan soutient que les dépens adjugés à Sandoz devraient faire l'objet d'une déduction correspondant aux deux tiers de la somme réclamée, afin de tenir compte de la victoire d'Allergan sur deux des trois principales questions en litige. Elle maintient qu'une telle réduction est particulièrement appropriée, étant donné que la portée de la présente affaire a en fin de compte été limitée à trois questions principales concernant un seul brevet, et Sandoz a restreint tardivement ses arguments touchant à l'invalidité au motif de l'évidence et à un document d'antériorité.

[15] Plus précisément, Allergan maintient qu'il serait inapproprié d'accorder à Sandoz une somme globale basée sur un pourcentage des honoraires d'avocat réellement engagés, essentiellement parce qu'Allergan a eu gain de cause à l'égard de deux des trois principales questions en litige entre les parties. Allergan affirme plutôt avec insistance que les dépens adjugés à Sandoz devraient être calculés selon l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B, puis réduits des deux tiers.

[16] Quant aux frais d'expert, Allergan soutient que les frais de M^{me} Felton devraient être totalement taxables, essentiellement parce qu'elle a passé l'essentiel de son temps sur les allégations d'invalidité avancées par

Ms. Wilson’s fees should be assessed at 50 percent, because the Court found her evidence regarding the legislative history of section 53.1 to be “straightforward and helpful”. Allegan further maintains that the fees of Dr. Stewart should not be assessable, and that Dr. Fassihi’s fees should be substantially reduced, as further discussed in part III.B.(7) of these reasons.

C. *Kissei*

[17] *Kissei* was required to be added to Allergan’s action pursuant to subsection 6(2) of the Regulations. However, it took no position in that action and did not participate in the trial. It simply filed a defence to Sandoz’s counterclaim for declarations of invalidity of the ‘780 Patent and the ‘002 Patent. It also incurred some additional costs, primarily in respect of the examinations of one of its representatives and one of the inventors of the ‘002 Patent. Given that Sandoz’s Counterclaim was not successful, *Kissei* seeks its costs taxable at the upper end of column IV of Tariff B (\$23,670) together with “reasonable disbursements comprising business class airfare, accommodations and meals, translation services (if any) and transcript costs”. It has represented that none of those costs or disbursements pertain to the ‘780 Patent.²

[18] In the alternative, if it does not succeed in obtaining a cost award, *Kissei* maintains that no costs should be assessed against it, either in the main action or the counterclaim, because it was successful on the issues in which it engaged.

III. Assessment

A. *General Principles*

[19] The principal objectives underlying an award of costs are to (i) provide indemnification for costs

² In this regard, it has reduced by 50 percent the costs incurred in respect of the examinations for discovery. I am satisfied that this represents a reasonable approach to excluding costs incurred in respect of the ‘780 Patent.

Sandoz. Allergan ajoute que les honoraires de M^e Wilson devraient être taxés à 50 p. 100, car la Cour a conclu que sa preuve concernant l’historique législatif de l’article 53.1 était « simple et utile ». Allergan maintient en outre que les frais de M. Stewart ne devraient pas être taxables et que ceux de M. Fassihi devraient être substantiellement réduits, comme nous l’aborderons plus en détail dans la partie III.B.(7) des présents motifs.

C. *Kissei*

[17] *Kissei* a dû être constituée partie à l’action d’Allergan, en application du paragraphe 6(2) du Règlement. Cependant, elle n’a pris aucune position dans cette action et n’a pas participé au procès, déposant simplement une défense contre la demande reconventionnelle de Sandoz, au regard des déclarations d’invalidité du brevet ‘780 et du brevet ‘002. Elle a également engagé des frais additionnels, principalement pour l’interrogatoire de l’un de ses représentants et de l’un des inventeurs du brevet ‘002. Comme la demande reconventionnelle de Sandoz n’a pas abouti, *Kissei* demande à ce que ses dépens soient taxés suivant l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B (23 670 \$), et réclame aussi [TRADUCTION] « les débours raisonnables comprenant des billets d’avion en classe affaires, des frais d’hébergement et de repas, des services de traduction (le cas échéant) et des frais de transcription ». Elle fait valoir qu’aucun de ces frais ou débours ne se rapporte au brevet ‘780².

[18] Subsidiairement, si elle ne réussit pas à se faire adjuger les dépens, *Kissei* maintient qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés contre elle, que ce soit dans l’action principale ou dans la demande reconventionnelle, parce qu’elle a eu gain de cause sur les questions à l’égard desquelles elle a présenté des arguments.

III. La taxation des dépens

A. *Les principes généraux*

[19] Les principaux objectifs sous-tendant l’adjudication des dépens sont les suivants : (i) fournir une

² Sur ce point, elle a réduit de 50 p. 100 les frais engagés pour les interrogatoires préalables. Je suis convaincu qu’il s’agit là d’une approche raisonnable aux fins de l’exclusion des frais engagés à l’égard du brevet ‘780.

associated with successfully pursuing a valid legal right or defending an unfounded claim, (ii) penalize a party who has refused a reasonable settlement offer, and (iii) sanction behaviour that increases the duration and expense of litigation, or is otherwise unreasonable or vexatious: *British Columbia (Minister of Forests) v. Okanagan Indian Band*, 2003 SCC 71, [2003] 3 S.C.R. 371 (*Okanagan Indian Band*), at paragraph 25; *Air Canada v. Thibodeau*, 2007 FCA 115 (*Thibodeau*), at paragraph 24. In certain types of “special cases”, an award of costs can also facilitate access to justice: *Okanagan Indian Band*, above, at paragraph 27.

[20] By virtue of being “a tool in the furtherance of the efficient and orderly administration of justice”, the power of courts to order cost awards can provide an important “disincentive to those who might be tempted to harass others with meritless claims”: *Okanagan Indian Band*, above, at paragraphs 25–26.

[21] The Court has broad discretion over the amount and allocation of costs: subsection 400(1) [of the Rules]; *Eli Lilly and Company v. Teva Canada Limited*, 2011 FCA 220 (*Eli Lilly v. Teva*), at paragraph 55; *Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada (Commissioner of Customs and Revenue)*, 2007 SCC 2, [2007] 1 S.C.R. 38, at paragraphs 47 and 49. However, that discretion must be exercised in accordance with established principles pertaining to costs, unless the circumstances justify a different approach: *Okanagan Indian Band*, above, at paragraph 22; *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemical Company*, 2017 FCA 25 (*Nova v. Dow*), at paragraph 19.

[22] In this Court, costs may be fixed by reference to Tariff B of the Rules or by way of a lump sum: Rules, subsection 400(4). In recent years, the granting of a lump sum award has become increasingly common: *Nova v. Dow*, above, at paragraph 11; *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Limited*, 2015 FCA 9, at paragraph 4. This trend is in part attributable to the Court’s desire to reduce the significant time and effort typically

indemnisation pour les frais engagés pour faire reconnaître un droit valide ou pour se défendre contre une action infondée; (ii) pénaliser une partie qui a refusé une offre raisonnable de règlement; (iii) sanctionner les comportements qui prolongent la durée du litige et en augmentent les coûts, ou qui sont par ailleurs déraisonnables ou vexatoires : *Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Banque indienne Okanagan*, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371 (*Bande indienne Okanagan*), au paragraphe 25; *Air Canada c. Thibodeau*, 2007 CAF 115 (*Thibodeau*), au paragraphe 24. Dans certains types de « cas spéciaux », l’attribution des dépens peut également faciliter l’accès à la justice : *Bande indienne Okanagan*, précité, au paragraphe 27.

[20] En étant un « instrument destiné à favoriser l’administration efficace et ordonnée de la justice », le pouvoir des tribunaux d’adjuger les dépens peut servir d’important « moyen dissuasif sur ceux qui pourraient être tentés d’en harceler d’autres par des demandes non fondées » : *Bande indienne Okanagan*, précité, aux paragraphes 25–26.

[21] La Cour jouit d’un large pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens et de les répartir : paragraphe 400(1) des Règles; *Eli Lilly and Company c. Teva Canada Limited*, 2011 CAF 220 (*Eli Lilly c. Teva*), au paragraphe 55; *Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu)*, 2007 CSC 2, [2007] 1 R.C.S. 38, aux paragraphes 47 et 49. Cependant, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé conformément aux principes établis en matière de dépens, à moins que les circonstances ne justifient une approche différente : *Bande indienne Okanagan*, précité, au paragraphe 22; *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2017 CAF 25 (*Nova c. Dow*), au paragraphe 19.

[22] Devant notre Cour, les dépens peuvent être fixés suivant le tarif B des Règles ou au moyen d’une somme globale : paragraphe 400(4) des Règles. Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus courant d’adjuger une somme globale : *Nova c. Dow*, précité, au paragraphe 11; *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limitée*, 2015 CAF 9, au paragraphe 4. Cette tendance s’explique en partie par le désir de la Cour

associated with preparing and reviewing the type of detailed bill of costs that is required for the purposes of an assessment under Tariff B: *Conorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc.*, 2002 FCA 417, [2003] 2 F.C. 451 (*Conorzio*), at paragraph 12; *Venngo Inc. v. Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 FCA 96, 146 C.P.R. (4th) 182 (*Venngo*), at paragraphs 85–86, leave to appeal to S.C.C. refused, [2017] 2 S.C.R. x, [2017] S.C.C.A. No. 302 (QL). Given that submissions in support of a lump sum award can significantly decrease such time and effort for parties as well as the Court (if they are accepted), they facilitate access to justice. This is particularly so where such submissions reduce the legal costs that would otherwise be incurred in the preparation of the more detailed type of bill of costs that is required when costs are assessed pursuant to Tariff B. Nevertheless, a lump sum award of costs may not be appropriate in all cases: *Conorzio*, above.

[23] To the extent that a lump sum award can be expected to achieve the benefits mentioned above, it will further the objective of securing “the just, most expeditious and least expensive determination” of proceedings (*Nova v. Dow*, above, at paragraph 11, citing rule 3) and should be favoured: *Barzelex Inc. v. EBN Al Waleed (The)* (1999), 94 A.C.W.S. (3d) 434, [1999] F.C.J. No. 2002 (QL) (T.D.), at paragraph 11, affd 2001 FCA 111, (2001), 107 A.C.W.S. (3d) 353; *Pfizer Canada Inc. v. Novopharm Limited*, 2010 FC 668, 85 C.P.R. (4th) 300, at paragraph 57.

[24] Regardless of whether parties favour a lump sum award or an amount fixed in accordance with Tariff B, counsel are encouraged to be prepared to address costs, ideally on consent, at the conclusion of the proceeding or shortly thereafter: *Conorzio*, above.

[25] The “default” level of costs in this Court is the midpoint of column III in Tariff B: rule 407; *Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Novopharm Limited*, 2009 FC 1139, 183 A.C.W.S. (3d) 371 (*Sanofi-Novopharm FC*), at paragraph 4, affd 2012 FCA 265; *Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis*, 2012 FC 318 (*Apotex v. Sanofi-Aventis*), at paragraph 5; *Dennis v. Canada*, 2017 FC 1011, at paragraph 8; *Bernard*

de réduire le temps et les efforts importants généralement requis par la préparation et l’examen du type de mémoire de dépens détaillé nécessaire aux fins d’une taxation au titre du tarif B : *Conorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, 2002 CAF 417, [2003] 2 C.F. 451 (*Conorzio*), au paragraphe 12; *Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 CAF 96 (*Venngo*), aux paragraphes 85–86, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2017] 2 R.C.S. x, [2017] C.S.C.R. n° 302 (QL). Comme les observations à l’appui de l’attribution d’une somme globale peuvent sensiblement réduire ce temps et ces efforts pour les parties comme pour la Cour (si elles sont acceptées), elles facilitent l’accès à la justice. Ceci est particulièrement le cas lorsqu’elles entraînent une réduction des frais juridiques qui seraient autrement engagés pour préparer le type plus détaillé de mémoire de dépens requis lorsque les dépens sont taxés selon le tarif B. Néanmoins, l’attribution des dépens sous la forme d’une somme globale pourrait ne pas convenir dans tous les cas : *Conorzio*, précité.

[23] Dans la mesure où l’on peut s’attendre à ce que l’adjudication d’une somme globale procure les avantages susmentionnés, elle facilitera davantage l’objectif consistant à apporter « une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » (*Nova c. Dow*, précité, au paragraphe 11, citant la règle 3) et devrait être favorisée : *Barzelex Inc. c. EBN Al Waleed (Le)*, [1999] A.C.F. n° 2002 (QL) (1^{re} inst.), au paragraphe 11, conf. par 2001 CAF 111; *Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited*, 2010 CF 668, au paragraphe 57.

[24] Sans égard à la question de savoir si les parties sont favorables à l’attribution d’une somme globale ou d’un montant fixé conformément au tarif B, les avocats sont encouragés à se préparer à aborder la question des dépens, idéalement sur consentement, au terme de l’instance ou peu après : *Conorzio*, précité.

[25] Le niveau « par défaut » des dépens devant notre Cour se situe au milieu de la colonne III du tarif B : règle 407; *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Novopharm Limited*, 2009 CF 1139 (*Sanofi-Novopharm CF*), au paragraphe 4, conf. par 2012 CAF 265; *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis*, 2012 CF 318 (*Apotex c. Sanofi-Aventis*), au paragraphe 5; *Dennis c. Canada*, 2017 CF 1011, au paragraphe 8;

v. *Professional Institute of the Public Service of Canada*, 2020 FCA 211, at paragraph 38. Column III is intended to provide partial indemnification (as opposed to substantial or full indemnification) for “cases of average or usual complexity”: *Thibodeau*, above, at paragraph 21; *Novopharm Limited v. Eli Lilly and Company*, 2010 FC 1154 (*Novopharm v. Eli Lilly*), at paragraph 5.

[26] In recognition of the particular attributes of intellectual property proceedings, it is common for increased costs to be awarded in those proceedings: see, e.g., *Conorzio*, above, at paragraph 6; *Lainco Inc. v. Commission scolaire des Bois-Francs*, 2018 FC 186, at paragraph 8(c). Those particular attributes include greater than average complexity, sophisticated parties, legal bills far in excess of what is contemplated by column III of Tariff B, and “giving parties an incentive to litigate efficiently”: *Seedlings Life Science Ventures, LLC v. Pfizer Canada ULC*, 2020 FC 505, 172 C.P.R. (4th) 375 (*Seedlings*), at paragraph 4. For cases that involve drug patent disputes and a cost award fixed by reference to the Tariff, the high end of column IV is often considered to be reasonable and appropriate: *Sanofi-Novopharm FC*, above, at paragraph 13, affd 2012 FCA 265; *Novopharm v. Eli Lilly*, above, at paragraph 7; *Apotex v. Sanofi-Aventis*, above. See also Federal Court of Appeal and Federal Court Rules Committee, *Review of the Rules on Costs: Discussion Paper*, October 5, 2015, at page 8.

[27] For essentially the same reasons identified immediately above, it is also increasingly common in intellectual property cases to award a significant lump sum amount “well in excess of the Tariff”: *Venngo*, above, at paragraph 85; *Bauer Hockey Ltd. v. Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2020 FC 862, 176 C.P.R. (4th) 245 (*Bauer*), at paragraph 12. In this regard, a lump sum award in the range of 25–50 percent of actual fees, plus reasonable disbursements, is often made: *Nova v. Dow*, above, at paragraphs 17 and 21; *Seedlings*, above, at paragraph 6; *Bauer*, above, at paragraph 13. See also *Loblaws Inc. v. Columbia Insurance Company*, 2019 FC 1434, 172 C.P.R. (4th) 327, at paragraph 15. In approaching this assessment, it should

Bernard c. Canada (Institut professionnel de la fonction publique), 2020 CAF 211, au paragraphe 38. La colonne III vise à fournir une indemnisation partielle (par opposition à une indemnisation substantielle ou complète) dans les « cas d’une complexité moyenne ou habituelle » : *Thibodeau*, précité, au paragraphe 21; *Novopharm Limited c. Eli Lilly and Company*, 2010 CF 1154 (*Novopharm c. Eli Lilly*), au paragraphe 5.

[26] Des dépens plus importants sont couramment adjugés dans les instances de propriété intellectuelle, compte tenu de leurs caractéristiques particulières : voir par exemple l’arrêt *Conorzio*, précité, au paragraphe 6; *Lainco Inc. c. Commission scolaire des Bois-Francs*, 2018 CF 186, au paragraphe 8c). Ces caractéristiques, qui comprennent notamment une complexité supérieure à la moyenne, des parties averties, des notes d’honoraires d’avocat qui dépassent largement ce qui est prévu par la colonne III du tarif B, « incit[ent] les parties à prendre des décisions efficaces dans la conduite de l’instance judiciaire » : *Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada SRI*, 2020 CF 505 (*Seedlings*), au paragraphe 4. Dans les litiges portant sur des brevets de médicaments et où les dépens adjugés sont fixés en se référant au tarif, l’échelon supérieur de la colonne IV est souvent jugé raisonnable et approprié : *Sanofi-Novopharm CF*, précitée, au paragraphe 13, conf. par 2012 CAF 265; *Novopharm c. Eli Lilly*, précitée, au paragraphe 7; *Apotex c. Sanofi-Aventis*, précitée. Voir également le document du Comité des Règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, intitulé *Examen des règles relatives aux dépens : Document de travail*, le 5 octobre 2015, à la page 8.

[27] Pour essentiellement les mêmes raisons que celles que nous venons d’évoquer, il est également de plus en plus courant dans les affaires de propriété intellectuelle d’adjuger une somme globale importante « dépassant largement le Tarif » : *Venngo*, précité, au paragraphe 85; *Bauer Hockey Ltd. c. Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2020 CF 862 (*Bauer*), au paragraphe 12. À cet égard, une somme globale qui se situe entre 25 et 50 p. 100 des frais réels, plus les débours raisonnables, est souvent accordée : *Nova c. Dow*, précité, aux paragraphes 17 et 21; *Seedlings*, précitée, au paragraphe 6; *Bauer*, précitée, au paragraphe 13. Voir également *Loblaws Inc. c. Columbia Insurance Company*, 2019 CF 1434, au paragraphe 15.

be kept in mind that determining the level of a lump sum award “is not an exact science”: *Nova v. Dow*, above, at paragraph 21.

[28] In recognition of the fact that Tariff B no longer provides an adequate level of partial indemnification, the Federal Courts Rules Committee decided in 2016 that the amount recoverable under Tariff B should be increased by approximately 25 percent: Minutes of the October 28, 2016, Meeting of the Rules Committee. Following a further consultation with the bar, a sub-committee of the Rules Committee is preparing proposed amendments for publication in Part I of the *Canada Gazette* and approval of the Governor in Council. In the meantime, it is relevant to bear in mind that the existing tariff “is considered particularly inadequate in Intellectual Property litigation [and in] maritime proceedings”: Report from the Federal Court of Appeal and Federal Court Rules sub-Committee on Costs (June 3, 2016), at section D.

[29] The principal factors the Court may consider in its determination of a cost award are set forth in a non-exhaustive list in subsection 400(3) [of the Rules], which is reproduced in Appendix 1 below.

[30] The general rule is that the successful party is entitled to have its costs, even if it was not successful in respect of each and every argument it pursued: *Okanagan Indian Band*, above, at paragraphs 20–21; *Raydan Manufacturing Ltd. v. Emmanuel Simard & Fils (1983), Inc.*, 2006 FCA 293, 53 C.P.R. (4th) 178 (*Raydan*), at paragraphs 2–5. However, the Court may depart from this approach in cases of truly “divided success” or “mixed results”: *Eurocopter v. Bell Helicopter Textron Canada Ltée*, 2012 FC 842 (*Eurocopter FC*), at paragraphs 23 and 56, affd 2013 FCA 220, at paragraphs 10 and 15; *Sanofi-Novopharm FC*, above, at paragraphs 8–9; *Apotex v. Sanofi-Aventis*, above, at paragraph 11; *Bristol-Myers Squibb Canada Co. v. Teva Canada Limited*, 2016 FC 991, at paragraphs 9–14.

[31] The jurisprudence is split on the issue of whether the successful defence of a patent infringement action,

Pour en venir à la taxation en l’espèce, il faut garder à l’esprit que la détermination de l’ordre de grandeur de la somme globale « n’est pas une science exacte » : *Nova c. Dow*, précité, au paragraphe 21.

[28] Comme le tarif B ne garantit plus un ordre de grandeur adéquat d’indemnisation partielle, le Comité des règles des Cours fédérales a décidé en 2016 que le montant recouvrable au titre de ce tarif devait être augmenté d’environ 25 p. 100 : Compte rendu de la réunion du 28 octobre 2016 du Comité des règles. À la suite d’une consultation supplémentaire avec le Barreau, un sous-comité du Comité des règles prépare des propositions de modifications en vue de leur publication dans la partie I de la *Gazette du Canada* et de leur approbation par le gouverneur en conseil. Entre-temps, il est pertinent de garder à l’esprit que le tarif existant « est jugé particulièrement inadéquat dans les litiges sur la propriété intellectuelle, mais aussi dans les procédures en droit maritime » : Rapport du Sous-comité des règles de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale sur les dépens (3 juin 2016), à la section D.

[29] Les principaux facteurs dont la Cour peut tenir compte dans son calcul des dépens à adjuger sont énoncés dans une liste non exhaustive au paragraphe 400(3) des Règles, reproduit ci-après dans l’annexe 1.

[30] La règle générale veut que la partie victorieuse ait droit aux dépens, même si elle n’a pas eu gain de cause sur chacun des arguments qu’elle a avancés : *Bande indienne Okanagan*, précité, aux paragraphes 20–21; *Raydan Manufacturing Ltd. c. Emmanuel Simard & Fils (1983) Inc.*, 2006 CAF 293 (*Raydan*), aux paragraphes 2–5. Cependant, la Cour peut diverger de cette approche dans les cas réels de « succès partagé » ou de « succès partiels » : *Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 CF 842 (*Eurocopter CF*), aux paragraphes 23 et 56, conf. par 2013 CAF 220, aux paragraphes 10 et 15; *Sanofi-Novopharm CF*, précitée, aux paragraphes 8–9; *Apotex c. Sanofi-Aventis*, précitée, au paragraphe 11; *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Teva Canada Limitée*, 2016 CF 991, aux paragraphes 9–14.

[31] La jurisprudence est divisée quant à la question de savoir si la défense victorieuse dans une action en

or success with respect to only some grounds of invalidity, constitutes “divided success” when the defendant in the main action is not successful with respect to one or more other allegations of invalidity. In one line of cases, the cost award in favour of the defendant who prevailed on the infringement issue was reduced to reflect the fact that it did not succeed with respect to some or all of its allegations of invalidity: see e.g., *Fournier Pharma Inc. v. Canada (Health)*, 2012 FC 1121, at paragraphs 4–6; *GlaxoSmithKline Inc. v. Pharmascience Inc.*, 2008 FC 849, at paragraph 4. In a second line of cases, it has been explicitly held that this type of outcome does not constitute “divided success” or “mixed results” and that therefore the defendant is entitled to its costs: *Raydan*, above; *Illinois Tool Works Inc. v. Cobra Anchors Co.*, 2003 FCA 358, 29 C.P.R. (4th) 417, at paragraphs 10–11; *Betser-Zilevitch v. Petrochina Canada Ltd.*, 2021 FC 151 (*Betser-Zilevitch 2*), at paragraph 11; *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.*, 2008 FC 817, at paragraph 4. This is so regardless of whether the defendant’s allegations of invalidity were made in a defence to the main action or in a separate counterclaim: *Raydan*, above, at paragraphs 6–7; *Eurocopter FC*, above, at paragraph 11. Notwithstanding my sympathy for the approach taken in the first line of cases, I consider myself bound by this second line of cases.

[32] With this in mind, I further consider that where a defendant in the main action prevails with respect to either the plaintiff’s allegation of infringement or one or more of its allegations of invalidity, an assessment of an appropriate lump sum award should begin at the mid-point of the 25–50 percent range discussed at paragraph 27 above, plus reasonable disbursements. This would be subject to any adjustment to reflect factors that may support a departure from this level of award in such a case.

[33] I recognize that this Court has recently suggested that the proper method for determining a lump sum award based on a percentage of fees is to start at the lower end of the 25–50 percent range: *Seedlings*, above, at paragraph 22; *Bauer*, above, at paragraph 14.

contrefaçon de brevet, ou un succès à l’égard de certains motifs d’invalidité seulement, constitue un « succès partagé » lorsque le défendeur dans l’action principale ne parvient pas à faire aboutir au moins une autre allégation d’invalidité. Dans certaines décisions, les montants adjugés au défendeur ayant eu gain de cause sur la question de la contrefaçon ont été réduits pour tenir compte du fait qu’il n’avait pas réussi à imposer certaines ou l’ensemble de ses allégations d’invalidité : voir, par exemple, *Fournier Pharma Inc. c. Canada (Santé)*, 2012 CF 1121, aux paragraphes 4–6; *GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2008 CF 849, au paragraphe 4. Un autre courant jurisprudentiel a explicitement jugé que ce type de résultats ne constituait pas un « succès partagé » ni des « succès partiels » et, donc, que le défendeur a droit aux dépens : *Raydan*, précité; *Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie Ltée/Cobra Anchors Co.*, 2003 CAF 358, aux paragraphes 10–11; *Betser-Zilevitch c. Petrochina Canada Ltd.*, 2021 CF 151 (*Betser-Zilevitch 2*), au paragraphe 11; *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, 2008 CF 817, au paragraphe 4. Il en est ainsi, que les allégations d’invalidité du défendeur aient été formulées dans le cadre d’une défense à l’action principale ou d’une demande reconventionnelle distincte : *Raydan*, précité, aux paragraphes 6–7; *Eurocopter CF*, précitée, au paragraphe 11. Nonobstant la sympathie que m’inspire l’approche adoptée par le premier courant jurisprudentiel, je me sens lié par le second.

[32] En gardant cela à l’esprit, je considère en outre que, lorsqu’un défendeur dans l’action principale a gain de cause à l’égard de l’allégation de contrefaçon du demandeur, ou d’au moins une de ses allégations d’invalidité, la taxation d’une somme globale appropriée devrait débiter au milieu de la fourchette de 25 à 50 p. 100 évoquée au paragraphe 27 ci-dessus, plus les débours raisonnables. Ce montant serait ajusté pour tenir compte de facteurs pouvant justifier de s’écarter de ce niveau d’indemnisation dans une telle affaire.

[33] Je reconnais que notre Cour a récemment laissé entendre que la bonne méthode pour calculer une somme globale basée sur un pourcentage des honoraires consiste à débiter à l’extrémité inférieure de la fourchette de 25 à 50 p. 100 : *Seedlings*, précitée, au paragraphe 22; *Bauer*,

However, in *Seedlings*, this was because neither party had demonstrated that a greater or lesser award was justified (*Seedlings*, above, at paragraph 24), and in *Bauer* the Court adopted the 25 percent starting threshold “[i]n the interests of consistency and predictability”: *Bauer*, above, at paragraph 14.

[34] In my view, there are very good reasons for beginning with the mid-point of the 25–50 percent range in complex drug patent proceedings under the Regulations. In particular, the Court is still in the process of effecting a change in the litigation culture in the area of drug patent disputes. For many years, trials of such disputes have typically taken several weeks and pre-trial processes have been complicated, lengthy and costly. This contrasts with the experience elsewhere, such as in the U.K., where trials apparently are ordinarily of much shorter duration. Given that the shift from paper-based applications to full trials under the new Regulations was not accompanied by a lengthening of the 24-months statutory stay period, the Court adopted a standard of 10 days as the new default duration for drug patent trials, unless the Court determines that additional time is required: “Case and Trial Management Guidelines for Complex Proceedings and Proceedings under the *PM(NOC) Regulations*”, at paragraph 37 (available on the Federal Court website <www.fct-cf.gc.ca>). This policy was adopted after considerable consultation with representatives of the drug patent bar.

[35] Adopting the mid-point of the 25–50 percent range as the starting point for determining a lump sum cost award to the prevailing party in this type of proceeding would provide a better incentive than the lower end of this range for parties to conduct their litigation in a manner that permits the Court to achieve its objective of shorter trials in the drug patent area. This is particularly so given that legal costs tend to be very small compared to what is at stake in these types of proceedings. This has been repeatedly drawn to the Court’s attention

précitée, au paragraphe 14. Cependant, dans la décision *Seedlings*, cette démarche a été adoptée en raison du fait qu’aucune des parties n’avait démontré que l’adjudication d’un montant plus ou moins élevé était justifiée (*Seedlings*, précitée, au paragraphe 24); dans la décision *Bauer*, la Cour a établi le taux de base à 25 p. 100 « [p]ar souci de cohérence et de prévisibilité » : *Bauer*, précitée, au paragraphe 14.

[34] À mon avis, de très bonnes raisons justifient de commencer au milieu de la fourchette de 25 à 50 p. 100 dans les instances complexes de brevets de médicaments au titre du Règlement. En particulier, la Cour s’efforce encore de changer la culture du contentieux dans le domaine des litiges en matière de brevet. Pendant de nombreuses années, les procès dans ces affaires prenaient généralement plusieurs semaines, et les processus préalables au procès étaient compliqués, longs et coûteux. Cela tranche avec l’expérience d’autres pays, comme le Royaume-Uni, où les procès sont apparemment d’ordinaire beaucoup plus courts. Comme le passage des demandes papier à des procès complets au titre du nouveau règlement n’a pas donné lieu à une prolongation de la période de sursis de 24 mois prévue par la loi, la Cour a adopté une nouvelle durée par défaut de dix jours pour les procès en matière de brevet de médicaments, à moins qu’elle ne détermine qu’un délai supplémentaire est nécessaire : « Lignes directrices sur la gestion des instances et des instructions pour les procédures complexes et les procédures visées par le *Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)* », au paragraphe 42 (disponible sur le site Web de la Cour fédérale <www.fct-cf.gc.ca>). Cette politique a été adoptée après de très nombreuses consultations avec des représentants des avocats spécialisés en brevets de médicaments.

[35] L’adoption du milieu, plutôt que de l’extrémité inférieure, de la fourchette de 25 à 50 p. 100 comme point de départ pour calculer la somme globale adjugée à la partie ayant gain de cause dans ce type de procédure inciterait davantage les parties à mener leur litige d’une manière qui permette à la Cour d’atteindre son objectif de raccourcir les procès liés aux brevets de médicaments. Cela est d’autant plus vrai que les frais juridiques tendent à être très modestes par rapport à ce qui est en jeu dans ce type de procédures. Les représentants des

by representatives of the intellectual bar over the course of the last several years, in support of their efforts to persuade the Court to increase its cost awards in complex IP litigation. Moreover, the parties to such disputes generally are very sophisticated commercial litigants who can be assumed to calibrate the strategic decisions made over the course of the proceeding with a keen eye on the economic consequences of those decisions.

[36] In addition to the foregoing general principles applicable to legal fees, disbursements are typically assessed in full, provided they are reasonable: *Mediatube Corp. v. Bell Canada*, 2017 FC 495, at paragraph 21.

B. *Analysis of the relevant factors in this case*

[37] I have considered all of the circumstances of this proceeding, including the various submissions made by each of the parties with respect to costs, in determining the appropriate cost award to issue in this case. Below is my assessment of the factors addressed in the parties' respective submissions.

(1) Lump sum versus assessment pursuant to Tariff B

[38] In my view, it is reasonable and appropriate in this case to award costs on a lump sum basis, calculated as a percentage of the prevailing party's legal fees. This was a complex drug patent proceeding, the parties are sophisticated litigants, their legal fees were substantially above the amounts contemplated by Tariff B, and the parties "are in a position to respond to the incentives provided by an elevated award of costs": *Bauer*, above, at paragraph 22.

[39] For the reasons discussed at paragraphs 34–35 above, I consider that the appropriate starting point in determining a lump sum award in this case is the middle of the 25–50 percent range that is typically used when

avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle ont plusieurs fois porté cette question à l'attention de la Cour au cours des dernières années, alors qu'ils tentaient de la convaincre d'augmenter le montant des dépens adjugés dans les litiges complexes en matière de propriété intellectuelle. De plus, les parties à ces litiges sont généralement des plaideurs très avertis dans le domaine commercial dont on peut supposer qu'ils mesurent les décisions stratégiques prises au cours de l'instance en suivant de près les conséquences économiques qui en découlent.

[36] En plus des principes généraux déjà mentionnés qui s'appliquent aux honoraires d'avocat, les débours sont généralement inclus dans leur totalité, à condition qu'ils soient raisonnables : *MediaTube Corp. c. Bell Canada*, 2017 CF 495, au paragraphe 21.

B. *Analyse des facteurs pertinents dans la présente affaire*

[37] J'ai considéré l'ensemble des circonstances de la présente instance, y compris les différentes observations présentées par chacune des parties à l'égard des dépens, pour déterminer la somme qu'il convient d'adjuger en l'espèce. Voici mon appréciation des facteurs évoqués par les parties dans leurs observations respectives.

1) La somme globale par rapport à la taxation au titre du tarif B

[38] À mon avis, il est raisonnable et approprié en l'espèce d'adjuger les dépens sous la forme d'une somme globale, correspondant à un pourcentage des honoraires d'avocat de la partie victorieuse. Il s'agissait d'une instance complexe portant sur des brevets de médicaments, les parties sont expérimentées, leurs honoraires d'avocat dépassaient largement les montants envisagés par le tarif B, et elles « peuvent répondre aux mesures incitatives qu'offrent les dépens » : *Bauer*, précitée, au paragraphe 22.

[39] Pour les motifs analysés aux paragraphes 34 et 35 ci-dessus, j'estime que pour calculer la somme globale qui sera adjugée en l'espèce, le point de départ approprié est le milieu de la fourchette de 25 à 50 p. 100

granting lump sum awards in intellectual property proceedings. Coincidentally, this is also the approximate proportion (36 percent) of the overall legal fees claimed by Sandoz (before HST) that relate to the claim construction issue, in respect of which it prevailed.

(2) The result of the proceeding

[40] Sandoz succeeded in defending Allergan's patent infringement allegation in the main action of this proceeding. However, it was unsuccessful with respect to the other two principal issues in dispute, namely, its Counterclaim based on obviousness and the relevance of the prosecution history of the '002 Patent.

[41] I am sympathetic to Allergan's position that it should be entitled to a set-off for its costs incurred in (i) successfully defending Sandoz's counterclaim, which was a distinct action under subsection 60(1) of the Act (*Farmobile, LLC v. Farmers Edge Inc.*, 2018 FC 1269, at paragraph 46), and (ii) dealing with the prosecution history issue. Among other things, Sandoz made a strategic decision to bring that counterclaim, rather than simply defending Allergan's action based on claims construction—which proved to be the decisive issue in permitting Sandoz to launch its generic product on the market. Sandoz also made the strategic choice to raise the prosecution history issue.

[42] In my view, there should be consequences for having advanced and then failed to succeed on these issues. This is particularly so given the substantial costs that Allergan had to incur to address them, and given the very real practical result that Allergan achieved by avoiding the declaration of invalidity *in rem* that was sought by Sandoz. Granting Allergan its costs in relation to these issues, or at least reducing the award to which Sandoz would otherwise be entitled, would be entirely consistent with the important rationale of sanctioning behaviour that increases the duration and expense

habituellement utilisée pour adjuger des sommes globales dans les instances de propriété intellectuelle. Incidemment, cela correspond aussi au pourcentage approximatif (36 p. 100) des honoraires d'avocat globaux réclamés par Sandoz (avant la TVH) quant à la question de l'interprétation des allégations, pour laquelle elle a eu gain de cause.

2) Le résultat de l'instance

[40] En l'espèce, Sandoz s'est défendue avec succès contre l'allégation de contrefaçon de brevet avancée par Allergan dans l'action principale. Cependant, elle n'a pas eu gain de cause à l'égard des deux autres principales questions en litige, à savoir sa demande reconventionnelle fondée sur l'évidence ainsi que la pertinence de l'historique des poursuites du brevet '002.

[41] Je comprends la position d'Allergan suivant laquelle elle devrait avoir droit à une compensation pour les frais qu'elle a engagés, puisqu'elle (i) s'est défendue avec succès contre la demande reconventionnelle de Sandoz, laquelle était une action distincte au titre du paragraphe 60(1) de la Loi (*Farmobile, LLC c. Farmers Edge Inc.*, 2018 CF 1269, au paragraphe 46), et (ii) a fait face à la question de l'historique des poursuites. Entre autres choses, Sandoz a pris la décision stratégique d'introduire cette demande reconventionnelle, plutôt que de se défendre simplement contre l'action d'Allergan basée sur l'interprétation des revendications, question qui s'est avérée décisive pour permettre à Sandoz de lancer son produit générique sur le marché. Cette dernière a également fait le choix stratégique de soulever la question de l'historique des poursuites.

[42] À mon avis, le fait d'avoir soulevé ces questions puis échoué à les faire aboutir devrait être assorti de conséquences. Cela est particulièrement vrai au vu des frais substantiels qu'Allergan a dû engager pour traiter ces questions et du résultat pratique très concret qu'elle a obtenu en évitant la déclaration d'invalidité en matière réelle sollicitée par Sandoz. Adjuger à Allergan des dépens à l'égard de ces questions, ou à tout le moins réduire ceux auxquels Sandoz aurait autrement droit, serait totalement conforme à l'objectif important de sanctionner les comportements ayant pour effet de prolonger

of litigation: *Okanagan Indian Band*, above, at paragraph 25. This would also be entirely consistent with paragraph 400(6)(a) [of the Rules], which permits the Court to award or refuse costs in respect of a particular issue or step in a proceeding.

[43] However, the controlling jurisprudence does not permit me to grant Allergan its costs in relation to the two issues on which it prevailed, or to reduce Sandoz's award to reflect Allergan's success on those issues: see discussion at paragraph 31 above. While I recognize that Sandoz effectively initiated the dispute by serving a notice of allegation on Allergan, this does not provide a basis for departing from that jurisprudence.

[44] The situation with respect to Kissei is very different. It did not participate in the trial and only participated to a very limited degree in the pre-trial phase of these proceedings. It did not take a position with respect to the patent infringement issue. Instead, it filed only a short defence to Sandoz's counterclaim and incurred some additional costs, primarily in respect of the examinations of one of its representatives and one of the inventors of the '002 Patent. It was successful in that defence. Accordingly, it can legitimately be viewed as having been a successful party.

(3) The importance and complexity of the issues

[45] This factor is already reflected in what I consider to be the appropriate starting point for the determination of a lump sum award in a drug patent proceeding, namely, the mid-point of the 25–50 percent range: see discussion at paragraphs 32–35 above.

[46] Although the trial in this proceeding ultimately concerned only one patent and a single allegation of invalidity based on obviousness, I do not consider that this warrants a reduction from the above-mentioned starting point. As this Court has observed, “[p]atent litigation is typically complex, and obviousness is typically among the most complex legal issues that are raised in patent

la durée et d'augmenter les coûts du litige : *Bande indienne Okanagan*, précité, au paragraphe 25. Une telle démarche concorderait totalement avec l'alinéa 400(6)a des Règles, aux termes duquel la Cour peut adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une question litigieuse ou d'une procédure particulières.

[43] Cependant, la jurisprudence dominante ne me permet pas d'accorder à Allergan des dépens en ce qui touche les deux questions sur lesquelles elle a prévalu, ou de réduire la somme adjugée à Sandoz pour tenir compte du succès d'Allergan à cet égard : voir l'analyse au paragraphe 31 ci-dessus. Je reconnais que Sandoz a, dans les faits, engagé le litige en signifiant un avis d'allégation à Allergan, mais cela ne justifie pas de s'écarter de cette jurisprudence.

[44] La situation concernant Kissei est très différente. Elle n'a pas participé au procès, n'a pris part que très modestement à l'étape préalable au procès, et n'a pas pris position quant à la question de la contrefaçon du brevet. Elle n'a plutôt déposé qu'une défense succincte contre la demande reconventionnelle de Sandoz, et a engagé des frais supplémentaires, surtout pour l'interrogatoire de l'un de ses représentants et de l'un des inventeurs du brevet '002. Sa défense a abouti. Par conséquent, elle peut légitimement être considérée comme une partie gagnante.

3) L'importance et la complexité des questions en litige

[45] Ce facteur est déjà pris en compte dans ce que j'estime être le point de départ adéquat pour calculer la somme globale adjugée dans une instance de brevet de médicaments, à savoir le milieu de la fourchette de 25 à 50 p. 100 : voir l'analyse aux paragraphes 32–35 ci-dessus.

[46] Le procès en l'espèce ne concernait qu'un seul brevet et une seule allégation d'invalidité fondée sur l'évidence, mais je ne crois pas que cela justifie de réduire le point de départ susmentionné. Comme l'a fait remarquer notre Cour, « [h]abituellement, un litige portant sur un brevet est complexe; en outre, la question de l'évidence figure habituellement parmi les questions

litigation”: *Teva Canada Limited v. Janssen Inc.*, 2018 FC 1175, at paragraph 14. This was no less true in this proceeding, which involved five expert witnesses and required a 241-paragraph decision on the merits.

(4) Written offers to settle

[47] Sandoz made two offers to settle its dispute with Allergan on August 27, 2020, approximately two months prior to the commencement of the trial in this proceeding. Neither of those offers was accepted. It submits that both of those offers met the requirements set forth in subsection 420(2) [of the Rules] for a doubling of its party and party costs from the date of service of its offer to the date of this Court’s judgment on the merits.

[48] To trigger subsection 420(2), the plaintiff either has to obtain a judgment that is less favourable than the terms of the settlement offer, or fail to obtain judgment. Subsection 420(3) imposes two additional conditions: (i) the offer must be made at least 14 days before the commencement of the hearing or trial, and (ii) the offer must not have been withdrawn, and cannot expire, before the commencement of the hearing or trial. The jurisprudence has added that “the offer must be clear and unequivocal, must contain an element of compromise ... and must bring the litigation to an end”: *Venngo*, above, at paragraph 87.

[49] Both of Sandoz’s offers met the timing conditions set forth in subsection 420(3) [of the Rules].

[50] The essence of the first of the offers (Offer No. 1) was that Sandoz would not seek damages under section 8 of the Regulations in exchange for a discontinuance of the main action on a without cost basis and a payment that increased over time from \$3,000,000 (if it was accepted before or on September 1, 2020) to \$12,000,000 (if it was accepted on or after January 15, 2021). The essence of the second offer (Offer No. 2) was that Allergan would discontinue its action in exchange for a \$50,000 payment from Sandoz and an agreement by Sandoz not to seek its costs of the action.

juridiques les plus complexes qui sont soulevées dans un litige en matière de brevet » : *Teva Canada Limited c. Janssen Inc.*, 2018 CF 1175, au paragraphe 14. C’était tout aussi vrai dans la présente procédure, à laquelle ont pris part cinq témoins experts et qui a nécessité une décision sur le fond de 241 paragraphes.

4) Les offres écrites de règlement

[47] Le 27 août 2020, environ deux mois avant le début du procès dans la présente instance, Sandoz a fait deux offres en vue de régler le litige l’opposant à Allergan. Aucune de ces offres n’a été acceptée. Elle fait valoir que ces deux offres remplissaient les exigences énoncées au paragraphe 420(2) des Règles aux fins du doublement de ses dépens partie-partie, et ce, de la date de la signification de son offre à celle du jugement de la Cour sur le fond.

[48] Pour que le paragraphe 420(2) entre en jeu, il faut que le demandeur obtienne un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre, ou qu’il n’ait pas gain de cause lors du jugement. Le paragraphe 420(3) impose deux conditions supplémentaires : (i) l’offre doit être faite au moins 14 jours avant le début de l’audience ou de l’instruction, et (ii) l’offre ne doit pas être révoquée et ne peut expirer avant le début de l’audience ou de l’instruction. La jurisprudence ajoute que « l’offre en question doit être claire et non équivoque, comporter un élément de compromis [...] et mettre fin au litige entre les parties » : *Venngo*, précité, au paragraphe 87.

[49] Les deux offres de Sandoz remplissaient les conditions énoncées au paragraphe 420(3) des Règles quant au moment des offres.

[50] La première offre (l’offre n° 1) prévoyait essentiellement que Sandoz ne réclamerait pas de dommages-intérêts au titre de l’article 8 du Règlement en échange du désistement de l’instance principale, sans dépens, et du paiement d’une somme qui augmenterait avec le temps, passant de 3 millions de dollars (si l’offre était acceptée au plus tard le 1^{er} septembre 2020) à 12 millions de dollars (si elle était acceptée le 15 janvier 2021 ou après cette date). La seconde offre (l’offre n° 2) prévoyait essentiellement le désistement de l’action d’Allergan en échange du versement d’une somme de 50 000 \$ par

[51] Allergan maintains that Offer No. 1 does not trigger rule 420 because there has been no determination of liability under section 8 of the Regulations. (Sandoz states that its damages under section 8 would have been for any and all losses that it suffered starting from January 19, 2019.) In such circumstances, Allergan asserts that it cannot be said that Sandoz has obtained a more favourable judgment than the offer.

[52] I agree. In the absence of any evidence regarding the extent of Sandoz's potential claims under section 8, let alone a judgment on those claims, it cannot be said that Allergan obtained a judgment less favourable than Offer No. 1. In addition, it is not possible to ascertain whether Offer No. 1 met the element of compromise.

[53] Turning to Offer No. 2, Allergan states that it constituted "a demand to surrender", rather than a compromise, in exchange for a small payment. It adds that Offer No. 2 also did not address Sandoz's counterclaim, which turned out to be unsuccessful.

[54] Sandoz responds that Offer No. 2 would have provided Allergan with several advantages that it did not obtain by proceeding to trial. Specifically, Allergan would have received \$50,000, no additional costs would have been incurred to litigate the dispute, any future claim for section 8 damages would have been reduced, and Sandoz would not have sought costs in this proceeding.

[55] I am sympathetic with Allergan's position that Offer No. 2 effectively constituted a "demand to surrender", rather than a meaningful compromise: *Canwell Enviro-Industries Ltd. v. Baker Petrolite Corp.*, 2002 FCA 482, 21 C.P.R. (4th) 349 (*Canwell*), at paragraph 4(b). The only one of the advantages identified by Sandoz that related to the parties' underlying dispute was that Allergan would have received \$50,000 for ceasing to oppose the issuance of a notice of compliance to Sandoz. In the context of this particular proceeding, I can understand how \$50,000 may have been perceived to represent a nominal

Sandoz qui accepterait en outre de ne pas réclamer les dépens à l'égard de l'action.

[51] Allergan maintient que l'offre n° 1 ne fait pas entrer en jeu la règle 420, car la responsabilité n'a pas été déterminée au titre de l'article 8 du Règlement. (Sandoz affirme que les dommages-intérêts qui lui auraient été accordés au titre de cette disposition auraient couvert toutes les pertes qu'elle a subies à compter du 19 janvier 2019.) Dans les circonstances, Allergan prétend que l'on ne peut pas dire que Sandoz a obtenu un jugement plus avantageux que l'offre.

[52] Je suis d'accord. En l'absence de la moindre preuve concernant la portée des réclamations potentielles de Sandoz au titre de l'article 8, sans parler d'un jugement s'y rapportant, il n'est pas possible de dire qu'Allergan a obtenu un jugement moins avantageux que l'offre n° 1. De plus, il n'est pas possible d'établir si l'offre n° 1 satisfaisait à l'élément de compromis.

[53] Quant à l'offre n° 2, Allergan affirme qu'elle constituait « une demande de capitulation », plutôt qu'un compromis, en échange d'une petite somme. Elle ajoute que cette offre n'abordait pas la demande reconventionnelle de Sandoz, laquelle n'a pas abouti.

[54] Sandoz répond que l'offre n° 2 aurait offert à Allergan plusieurs avantages qu'elle n'a pas obtenus en optant pour le procès. En particulier, Allergan aurait reçu 50 000 \$, elle n'aurait engagé aucuns frais supplémentaires pour plaider le litige, elle aurait bénéficié d'une réduction de toute demande future de dommages-intérêts au titre de l'article 8, et Sandoz n'aurait pas réclamé les dépens dans la présente instance.

[55] Je comprends la position d'Allergan portant que l'offre n° 2 constituait en réalité une « demande de capitulation », plutôt qu'un compromis important : *Canwell Enviro-Industries Ltd. c. Baker Petrolite Corp.*, 2002 CAF 482 (*Canwell*), au paragraphe 4b). Le seul avantage évoqué par Sandoz quant au litige sous-jacent opposant les parties tenait au fait qu'Allergan aurait reçu 50 000 \$ si elle avait accepté de ne plus s'opposer à ce qu'un avis de conformité lui soit délivré. Dans le contexte de la présente instance en particulier, je peux comprendre que la somme de 50 000 \$ ait pu être perçue comme un

amount, compared to what was at stake between the parties.

[56] Unfortunately, Allergan did not adduce any evidence in that regard or to otherwise support its position. In the absence of such evidence, all I am left with is a bare assertion by Allergan. That does not provide a sufficient basis for concluding that Sandoz's offer to pay \$50,000, which is not a trivial amount of money in absolute terms, constituted a "demand to surrender" rather than a "real offer of compromise": *Canwell*, above. In very real practical terms, Offer No. 2 would have provided Allergan with a more favourable outcome than it obtained in the judgment on the merits that was ultimately issued in this proceeding. Offer No. 2 therefore met the requirements of paragraph 420(2)(a) [of the Rules], and I see no reason why Sandoz should not be entitled to its costs calculated at double the applicable rate, from the date of the offer to the date of the judgment on the merits.

[57] The doubling of costs to which Sandoz is entitled is double its "party-and-party" costs. Such costs can either be the costs to which it would be entitled under the high end of column IV of Tariff B, or such other costs as the Court may in its discretion allow: *Canada (Attorney General) v. Chrétien*, 2011 FCA 53, 198 A.C.W.S. (3d) 296, at paragraph 3. In the present case, I see no reason to materially depart from the amount that Sandoz has requested, which is double the amount of the costs to which it would be entitled under the high end of column IV. This works out to \$47,026.08, which is the difference between the total costs (including HST) calculated with and without a doubling of costs, in parts A and B, respectively, of the revised bill of costs of Sandoz, dated January 27, 2021. Given the lump sum nature of the award that will be made, I consider it appropriate to round this down to \$47,000.

[58] I will pause to add two things. First, in light of the conclusion reached immediately above, it is not necessary to address paragraph 420(2)(b) [of the Rules], which was not addressed by the parties in their submissions. Second, even if an offer to settle does not meet the requirements of rule 420, the Court can give credit

montant symbolique, comparativement à ce qui était en jeu entre les parties.

[56] Malheureusement, Allergan n'a produit aucun élément de preuve sur la question ni autrement à l'appui de sa position. En l'absence d'une telle preuve, il ne me reste qu'une simple affirmation de sa part. Cela ne suffit pas pour conclure que l'offre de paiement de 50 000 \$ faite par Sandoz, montant qui n'est pas insignifiant en termes absolus, constituait une « demande de capitulation » plutôt qu'une « véritable offre de règlement » : *Canwell*, précité. En termes très pratiques, l'offre n° 2 aurait donné à Allergan un résultat plus favorable que celui qu'elle a obtenu dans le jugement sur le fond finalement rendu en l'espèce. Par conséquent, l'offre n° 2 satisfaisait aux exigences de l'alinéa 420(2)a) des Règles, et je ne vois pas pourquoi Sandoz ne devrait pas avoir droit aux dépens calculés suivant le double du taux applicable, et ce, de la date de l'offre à celle du jugement sur le fond.

[57] Le doublement des dépens auxquels Sandoz a droit concerne les dépens « partie-partie ». Ces dépens peuvent être ceux auxquels elle aurait droit suivant l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B, ou ceux que la Cour pourrait adjuger en vertu de son pouvoir discrétionnaire : *Canada (Procureur général) c. Chrétien*, 2011 CAF 53, au paragraphe 3. Dans le cas présent, je ne vois aucune raison de m'écarter sensiblement du montant réclamé par Sandoz, lequel correspond au double des dépens auxquels elle aurait droit suivant l'échelon supérieur de la colonne IV. Ce montant s'élève à 47 026,08 \$, ce qui correspond à la différence entre les dépens totaux (y compris la TVH) calculés avec et sans doublement des dépens, dans les parties A et B, respectivement, du mémoire de dépens révisé de Sandoz, daté du 27 janvier 2021. Comme la somme que j'adjugerai est globale, j'estime qu'il est approprié de l'arrondir à 47 000 \$.

[58] Je m'arrête ici pour ajouter deux choses. Premièrement, compte tenu de la conclusion que je viens de tirer, il n'est pas nécessaire d'examiner l'alinéa 420(2)b) des Règles qui n'a pas été abordé par les parties dans leurs observations. Deuxièmement, même si une offre de règlement ne satisfait pas aux exigences de

to the party who made that offer, in the exercise of its discretion: paragraph 400(3)(e) [of the Rules]; *Sanofi-Novopharm CF*, above, at paragraph 20. Accordingly, I would have increased the cost award in favour of Sandoz to reflect Offer No. 2, even if I had concluded that the offer did not meet the requirements of rule 420. Considering all of the circumstances of the case, including the nature of Offer No. 2 and the fact that I have decided to make a lump sum cost award, the amount of such increase would have been approximately the same as the \$47,000 discussed above.

- (5) Conduct that tended to shorten or unnecessarily lengthen the proceeding

[59] Sandoz submits that it should be given credit for having: (i) cooperated with Allergan in settling all of the motions in this proceeding; (ii) agreed to the discontinuance of the action relating to the '780 Patent on a without costs basis; and (iii) agreed to narrow the issues for trial, including by abandoning its invalidity claims based on overbreadth and insufficiency.

[60] Generally speaking these are all actions that should be encouraged by the Court and given positive consideration when considering costs.

[61] Of course, where the other party or parties to the proceeding engage in similar actions, those actions also deserve similar consideration.

[62] This is precisely what happened in this proceeding. Accordingly, I will give this factor a neutral weighting in my assessment. In so doing, I have considered that Sandoz has not sought to recover any costs in respect of the fees or disbursements incurred in respect of aspects of its counterclaim that ultimately were not pursued, including its claims of invalidity based on overbreadth and insufficiency. I have also considered that the issue of overbreadth was effectively abandoned by Sandoz in December 2019, when Sandoz served the first report of Dr. Fassihi. That report did not consider or opine on

la règle 420, la Cour peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, attribuer le mérite qu'il revient à la partie qui l'a faite : alinéa 400(3)e des Règles; *Sanofi-Novopharm CF*, précitée, au paragraphe 20. Par conséquent, j'aurais augmenté le montant des dépens adjugés à Sandoz pour tenir compte de l'offre n° 2, même si j'avais conclu qu'elle ne remplissait pas les exigences de la règle 420. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la nature de l'offre n° 2 et ma décision d'adjuger une somme globale pour les dépens, le montant d'une telle augmentation aurait été environ le même que celui de 47 000 \$ évoqué précédemment.

- 5) Le comportement ayant eu pour effet d'abrégé ou de prolonger inutilement la durée de l'instance

[59] Sandoz fait valoir qu'elle devrait se voir reconnaître qu'elle a : (i) coopéré avec Allergan en réglant toutes les requêtes présentées en l'espèce; (ii) accepté le désistement de l'action liée au brevet '780, sans dépens; (iii) convenu de restreindre la portée des questions à trancher durant le procès, notamment en renonçant à ses allégations d'invalidité fondées sur la portée excessive et l'insuffisance.

[60] De manière générale, ce sont là des actions qui devraient toutes être encouragées par la Cour et prises en compte favorablement au moment de considérer les dépens.

[61] Bien entendu, lorsque l'autre ou les autres parties à l'instance posent des actes similaires, ceux-ci méritent également d'être considérés sous le même jour.

[62] C'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce. Par conséquent, j'accorderai à ce facteur un poids neutre dans mon appréciation. Ce faisant, j'ai tenu compte du fait que Sandoz n'avait pas tenté de recouvrer de dépens relatifs aux honoraires ou débours engagés à l'égard de certains aspects de sa demande reconventionnelle auxquels elle a fini par renoncer, notamment ses allégations d'invalidité fondées sur la portée excessive et l'insuffisance. J'ai également considéré que Sandoz avait effectivement abandonné l'argument de la portée excessive en décembre 2019, lorsqu'elle avait signifié le premier

the issue of overbreadth and contained only two paragraphs of opinion regarding the issue of insufficiency (plus two others that explained the nature of his retainer in that regard). As a consequence, Allergan filed no evidence regarding the issue of overbreadth, and its evidence on the issue of insufficiency was limited to four paragraphs in Dr. Felton's responding report on the issue of the validity of the '002 Patent.

[63] I will pause to observe that had Allergan incurred substantially greater costs in relation to the overbreadth and insufficiency issues, I may very well have made a significant downward adjustment in the lump sum amount awarded to Sandoz. In the past, the practice of alleging many grounds of invalidity appears to have been ingrained in the drug patent bar. This has considerably increased the time and cost associated with drug patent disputes, and has consumed substantial scarce Court resources. This is an important part of the existing culture that has to change. The Court will not hesitate to use its discretion with respect to costs to support that change, when it considers it to be appropriate to do so: see, for example, *Betsler-Zilevitch 2*, above, at paragraph 14; *Betsler-Zilevitch v. Petrochina Canada Ltd.*, 2021 FC 85, 182 C.P.R. (4th) 175, at paragraphs 142–144.

(6) Conclusion regarding fees

[64] In summary, I consider it appropriate to make a lump sum award of costs in favour of Sandoz. I also consider it appropriate to make that award by reference to a percentage of the legal fees incurred by Sandoz in respect of the '002 Patent, plus HST and disbursements, and to begin my assessment at the mid-point of the 25–50 percent range. So, I will begin my assessment with an amount that corresponds to 37.5 percent of the legal fees reasonably incurred by Sandoz in respect of the '002 Patent, less the fees associated with aspects of its counterclaim that were abandoned (Eligible Fees). Based on Sandoz's total Eligible Fees of \$598,710.00,

rapport de M. Fassihi. Ce rapport n'examinait pas la portée excessive ni ne formulait d'avis sur la question et ne contenait que deux paragraphes d'opinion concernant l'insuffisance (en plus de deux autres expliquant la nature de son mandat en la matière). Par conséquent, Allergan n'a déposé aucun élément de preuve concernant la portée excessive, et sa preuve ayant trait à l'insuffisance se limitait à quatre paragraphes dans le rapport produit en réponse par M^{me} Felton au sujet de la validité du brevet '002.

[63] Je m'arrête ici pour faire remarquer que, si Allergan avait engagé des frais substantiellement plus élevés en rapport avec les questions de la portée excessive et de l'insuffisance, j'aurais très bien pu minorer sensiblement le montant de la somme globale adjugée à Sandoz. Dans le passé, il semble que la pratique consistant à alléguer de nombreux motifs d'invalidité s'est enracinée dans le milieu des avocats spécialisés dans les brevets de médicaments. Cette pratique a eu pour effet d'augmenter considérablement le temps et les coûts engagés dans les litiges relatifs aux brevets de médicaments, et de mobiliser une part importante des ressources judiciaires déjà limitées. Il s'agit là d'un aspect notable de la mentalité présente qui doit changer. La Cour n'hésitera pas à user de son pouvoir discrétionnaire à l'égard des dépens pour appuyer ce changement, lorsqu'elle estimera approprié de le faire : voir par exemple *Betsler-Zilevitch 2*, précitée, au paragraphe 14; *Betsler-Zilevitch c. Petrochina Canada Ltd.*, 2021 CF 85, aux paragraphes 142–144.

6) Conclusion en ce qui concerne les honoraires

[64] En résumé, j'estime qu'il est approprié d'allouer, en guise de dépens, une somme globale à Sandoz et qu'il convient d'adjuger cette somme en se référant à un pourcentage des honoraires d'avocat qu'elle a engagés à l'égard du brevet '002, plus la TVH et les débours, et de commencer ma taxation au milieu de la fourchette de 25 à 50 p. 100. J'entamerai donc ma taxation avec un montant correspondant à 37,5 p. 100 des honoraires d'avocat raisonnables engagés par Sandoz à l'égard du brevet '002, moins ceux liés aux aspects de sa demande reconventionnelle qui ont été abandonnés (les frais admissibles). En se basant sur des frais admissibles totaux

this works out to \$224,516.25, which I will round up to \$225,000. For greater certainty, I have reviewed the detailed statement of those fees that is provided in Appendix A to the second Wysokinski affidavit, and I consider them all to be reasonable, notwithstanding the significant number of lawyers and clerks whose fees are being claimed by Sandoz.

[65] For the reasons I have explained, I will not make any downward adjustment or set off in favour of Allergan to reflect the fact that Allergan prevailed with respect to two of the three principal issues in this case. Given that the importance and complexity of this case is already reflected in my above-mentioned starting point, I will also not make any adjustment to reflect that factor. Likewise, I will not make any adjustment to reflect conduct that tended to shorten the duration of the proceeding, as Allergan and Sandoz made approximately equivalent contributions in this regard.

[66] However, for the reasons discussed at paragraphs 56–57 above, I will increase Sandoz’s cost award by \$47,000 to take account of one of its settlement offers (Offer No. 2). Accordingly, the fees component of the lump sum amount that will be awarded to Sandoz will be $\$225,000 + \$47,000 = \$272,000$. This equates to slightly over 45 percent of Sandoz’s Eligible Fees. Adding HST of \$35,360 (13 percent) produces a total of \$307,360.

(7) Disbursements

[67] Given that I am unable to make any cost award or set-off in favour of Allergan, this section of these reasons will deal solely with the disbursements claimed by Sandoz.

[68] Sandoz claims total disbursements of \$124,605.30 incurred in respect of the dispute regarding the ‘002 Patent. In reaching this figure, Sandoz made various adjustments described in the Wysokinski affidavit, in an effort to remove disbursements incurred in relation to the

de 598 710,00 \$ engagés par Sandoz, ce montant correspond à 224 516,25 \$, que j’arrondirai à 225 000 \$. Pour plus de certitude, j’ai examiné le relevé détaillé de ces frais fournis en annexe A du second affidavit Wysokinski, et j’estime qu’ils sont tous raisonnables, nonobstant le nombre significatif d’avocats et d’auxiliaires juridiques dont Sandoz réclame les frais.

[65] Pour les motifs que j’ai expliqués, je ne ferai pas de réajustement à la baisse ni n’accorderai de compensation à Allergan pour tenir compte du fait qu’elle a prévalu sur deux des trois principales questions en litige dans la présente instance. Compte tenu du fait que l’importance et la complexité de la présente affaire sont déjà prises en compte dans le point de départ que j’ai déjà mentionné, je ne ferai pas non plus de réajustement pour prendre ce facteur en considération. De même, je ne ferai aucun réajustement tenant compte des comportements ayant eu pour effet d’abrèger la durée de l’instance, les contributions d’Allergan et de Sandoz à cet égard étant approximativement équivalentes.

[66] Cependant, pour les motifs mentionnés aux paragraphes 56 et 57 ci-dessus, j’augmenterai de 47 000 \$ les dépens adjugés à Sandoz, pour tenir compte de l’une de ses offres de règlement (l’offre n° 2). Par conséquent, les honoraires compris dans la somme globale qui sera adjugée à Sandoz seront de $225\ 000\ \$ + 47\ 000\ \$ = 272\ 000\ \$$. Cela équivaut à un peu plus de 45 p. 100 des frais admissibles de Sandoz. L’ajout de la TVH qui s’élève à 35 360 \$ (13 p. 100) donne un total de 307 360 \$.

7) Les débours

[67] Comme je ne peux adjuger de dépens à Allergan ni lui accorder de compensation, cette section des présents motifs traitera exclusivement des débours réclamés par Sandoz.

[68] Sandoz réclame des débours totaux de 124 605,30 \$ engagés à l’égard du litige relatif au brevet ‘002. Pour parvenir à ce chiffre, elle a effectué divers réajustements décrits dans l’affidavit Wysokinski, dans le but d’éliminer les débours engagés à l’égard du brevet ‘780. Sous réserve des

'780 Patent. Subject to the comments below, I am satisfied that those adjustments are reasonable.

[69] The total disbursements claimed by Sandoz include a portion of Dr. Stewart's fees (\$15,626.25)³ and 75 percent of Dr. Fassihi's fees (\$59,687.54).

[70] Given the conclusion I reached with respect to the prosecution history of the '002 Patent, Dr. Stewart's evidence did not have any bearing on my decision on the merits. Accordingly, I do not consider it appropriate to make an award in favour of Sandoz in respect of Dr. Stewart's fees.

[71] Turning to Dr. Fassihi, Allergan submits that his fees should be discounted by 85 percent, to reflect the fact that the majority of his evidence was directed to the obviousness issue and that evidence was not accepted by the Court. Given the conclusions I reached in respect of his testimony (*Allergan*, above, at paragraph 35), I consider that his fees should be substantially discounted, but not to the extent suggested by Allergan. I consider a discount of 65 percent to be more appropriate. Consequently, Sandoz should be indemnified for only 35 percent of Dr. Fassihi's total fees of \$79,583.39. This amounts to \$27,854.19.

[72] Accordingly, I consider it appropriate to reduce the total disbursements of \$124,605.30 claimed by Sandoz by (i) \$15,626.25 (the amount claimed for Dr. Stewart), and (ii) \$31,833.36, which is the difference between the amount it claimed for Dr. Fassihi (\$59,687.54) and the amount that I have decided to award (\$27,854.19).

[73] Therefore, the total disbursements that will be awarded to Sandoz will be \$77,145.69. For greater certainty, I consider all of the disbursements included in this final amount to be reasonable.

commentaires ci-après, je suis convaincu que ces réajustements sont raisonnables.

[69] Les débours totaux réclamés par Sandoz comprennent une partie des frais de M. Stewart (15 626,25 \$)³ et 75 p. 100 des frais de M. Fassihi (59 687,54 \$).

[70] Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis parvenu concernant l'historique des poursuites du brevet '002, la preuve de M. Stewart n'a eu aucune incidence sur ma décision quant au fond. Par conséquent, je ne pense pas qu'il convienne d'adjuger les frais de M. Stewart à Sandoz.

[71] Quant à M. Fassihi, Allergan soutient que ses frais devraient être réduits de 85 p. 100, étant donné que la plus grande partie de sa preuve concernait la question de l'évidence et que cette preuve n'a pas été acceptée par la Cour. Compte tenu des conclusions que j'ai tirées au sujet de son témoignage (*Allergan*, précitée, au paragraphe 35), je pense que ses frais devraient être substantiellement réduits, mais pas dans la mesure suggérée par Allergan. J'estime qu'une réduction de 65 p. 100 est plus appropriée. Par conséquent, Sandoz ne devrait être indemnisée qu'à raison de 35 p. 100 des frais totaux de M. Fassihi qui s'élèvent à 79 583,39 \$. Cela donne 27 854,19 \$.

[72] Par conséquent, j'estime qu'il convient de soustraire des débours totaux de 124 605,30 \$ réclamés par Sandoz les montants suivants : (i) 15 626,25 \$ (réclamés pour M. Stewart) et ii) 31 833,36 \$, montant qui correspond à la différence entre celui qu'elle a réclamé pour M. Fassihi (59 687,54 \$) et celui que j'ai décidé d'adjuger (27 854,19 \$).

[73] Par conséquent, les débours totaux qui seront adjugés à Sandoz seront de 77 145,69 \$. Pour plus de certitude, je considère que l'ensemble des débours inclus dans ce montant final sont raisonnables.

³ Sandoz reduced the amount claimed in respect of three of Dr. Stewart's four invoices by 50 percent, to exclude work performed in respect of the '780 Patent.

³ Sandoz a réduit de 50 p. 100 le montant réclamé à l'égard de trois des quatre factures de M. Stewart, afin d'exclure les travaux effectués concernant le brevet '780.

(8) Kissei's costs

[74] Kissei seeks its costs taxable at the upper end of column IV of Tariff B (\$23,670) together with disbursements totalling \$22,719.12. The latter are comprised of \$22,075.12 for travel and accommodation, plus \$644.00 for transcripts.

[75] As I have noted, Kissei did not take any position in the main action in this proceeding. However, it filed a defence to Sandoz's counterclaim and incurred some additional costs, primarily in respect of the examinations of one of its representatives (Yasuhiko Kirisawa) and one of the inventors of the '002 Patent (Mitsuo Muramatsu).

[76] For the reasons discussed at paragraph 44 above, it is appropriate to consider Kissei as having been a successful party in this proceeding. Therefore, it is entitled to the costs that it is seeking, with the following minor adjustments. Sandoz took a calculated risk in seeking an *in rem* declaration of invalidity in respect of the '002 Patent. It was unsuccessful in that regard. Costs should follow the event, particularly given that the interests of Kissei and Allergan were not fully coincident.

[77] Sandoz relies on *Pelletier v. Canada (Attorney General)*, 2006 FCA 418 (*Pelletier*), at paragraph 9 to support its assertion that Kissei is precluded from seeking costs in this proceeding because it failed to request costs in its pleadings or during the trial, which it did not attend. However, Sandoz's reliance on *Pelletier* is misplaced. This is because I granted leave to Kissei to make submissions on costs after I became aware that it had incurred material costs in connection with this proceeding.

[78] Sandoz further submits that if Kissei is entitled to any costs, they should be borne by Allergan, because Allergan was the party who initially added Kissei as a defendant in this proceeding, and because it is not uncommon for licensing agreements to include provisions for costs incurred by the licensor in defending impeachment actions. I do not consider either of those arguments

8) Les dépens de Kissei

[74] Kissei souhaite que les dépens auxquels elle a droit soient taxables suivant l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B (23 670 \$) avec des débours totalisant 22 719,12 \$. Cette dernière somme comprend des frais de déplacement et d'hébergement de 22 075,12 \$ plus 644 \$ pour des transcriptions.

[75] Comme je l'ai déjà noté, Kissei n'a pas pris position dans l'action principale en l'espèce. Cependant, elle a déposé une défense contre la demande reconventionnelle de Sandoz et a engagé des frais supplémentaires, principalement pour l'interrogatoire de l'un de ses représentants (Yasuhiko Kirisawa) et de l'un des inventeurs du brevet '002 (Mitsuo Muramatsu).

[76] Pour les motifs mentionnés au paragraphe 44 ci-dessus, il convient de considérer que Kissei a eu gain de cause en l'espèce. Elle a donc droit aux dépens qu'elle réclame, sous réserve des réajustements mineurs qui suivent. Sandoz a pris un risque calculé en sollicitant une déclaration d'invalidité en matière réelle en rapport avec le brevet '002 et elle a échoué sur ce point. Les dépens doivent suivre l'issue de la cause, d'autant plus que les intérêts de Kissei et d'Allergan ne concordaient pas totalement.

[77] Sandoz s'appuie sur l'arrêt *Pelletier c. Canada (Procureur général)*, 2006 CAF 418 (*Pelletier*), au paragraphe 9, à l'appui de sa prétention selon laquelle Kissei ne peut en l'espèce solliciter des dépens, parce qu'elle n'en a pas réclamé ni dans ses actes de procédure ni durant le procès auquel elle n'a pas participé. Cependant, Sandoz a tort de s'appuyer sur l'arrêt *Pelletier*, parce que j'ai autorisé Kissei à présenter des observations au sujet des dépens après avoir découvert qu'elle avait engagé des frais importants en lien avec la présente instance.

[78] Sandoz soutient en outre que, si Kissei a droit à des dépens, ceux-ci devraient être assumés par Allergan, cette dernière étant celle qui l'a initialement constituée en partie défenderesse, et aussi parce qu'il n'est pas rare que les ententes de licences prévoient des dispositions sur les frais engagés par le concédant de licence pour se défendre contre des actions en invalidation. Je ne pense

to be particularly relevant. Allergan was required to add Kissei to the proceeding, pursuant to subsection 6(2) of the Regulations. In addition, Sandoz is engaging in pure speculation regarding the contents of Allergan's licensing agreement with Kissei.

[79] I am satisfied that the claims for fees set forth in Kissei's bill of costs are all reasonable. In brief, they relate to the preparation of Kissei's defence and amended defence to Sandoz's counterclaim, the preparation of Kissei's affidavit of documents, the preparation for examination of discovery of one of its representatives and one of the inventors of the '002 Patent, attendance at those examinations, and participation in various case management conferences.

[80] Turning to Kissei's disbursements, Sandoz objects to Kissei's claim for business class travel and the number of days of accommodation for which it has sought reimbursement.

[81] Given the very long distance that Messrs. Kirisawa and Muramatsu had to travel (from Japan) for their examinations, I am satisfied that Kissei's claim for business class travel is reasonable.

[82] With respect to their accommodation expenses, Kissei is claiming 13 days of hotel accommodation for Mr. Kirisawa and 9 days for Mr. Muramatsu. I agree with Sandoz that those claims are excessive.

[83] In the Direction to attend that Sandoz served on each of Mr. Kirisawa and Mr. Muramatsu, Sandoz stated that it would reimburse travel expenses and witness fees for two days of attendance, if requested. Ultimately Messrs. Kirisawa and Muramatsu were examined for a total of approximately three days in relation to the '002 Patent (one day for the former and two days for the latter). Sandoz submits that if any of Kissei's accommodation claims are allowed, they should be limited to a maximum of four days for each of Messrs. Kirisawa and

pas que l'un ou l'autre de ces arguments soit particulièrement pertinent. Allergan devait ajouter Kissei à l'instance en application du paragraphe 6(2) du Règlement. De plus, Sandoz se livre à de pures conjectures quant au contenu de l'entente de licence conclue entre Allergan et Kissei.

[79] Je suis convaincu que les réclamations d'honoraires énoncées dans le mémoire de dépens de Kissei sont toutes raisonnables. En bref, elles concernent la préparation de sa défense puis de sa défense modifiée à la demande reconventionnelle de Sandoz, la préparation de son affidavit de documents ainsi que de l'interrogatoire préalable de l'un de ses représentants et de l'un des inventeurs du brevet '002, puis la participation à ces interrogatoires et à diverses conférences de gestion de l'instance.

[80] En ce qui a trait aux débours de Kissei, Sandoz s'oppose aux billets d'avion en classe affaires qu'elle a réclamés ainsi qu'au nombre de jours d'hébergement dont elle a demandé le remboursement.

[81] Compte tenu de la très longue distance que MM. Kirisawa et Muramatsu ont dû parcourir (du Japon) en vue de leurs interrogatoires, je suis persuadé que les billets d'avion en classe affaires réclamés par Kissei sont raisonnables.

[82] Pour ce qui est des frais d'hébergement, Kissei réclame le remboursement de séjours à l'hôtel d'une durée de 13 jours pour M. Kirisawa et de 9 jours pour M. Muramatsu. Je conviens avec Sandoz que ces demandes sont excessives.

[83] Dans l'assignation à comparaître qu'elle a signifiée à M. Kirisawa et à M. Muramatsu, Sandoz a déclaré que, s'ils en faisaient la demande, elle rembourserait leurs frais de déplacement et leur indemnité de témoin pour deux jours de présence. En fin de compte, MM. Kirisawa et Muramatsu ont été interrogés en tout pendant près de trois jours à l'égard du brevet '002 (un jour pour le premier et deux jours pour le second). Sandoz soutient que, si une ou l'autre des réclamations de Kissei pour l'hébergement étaient accueillies, elles

Muramatsu, having regard to the need for them to get acclimatized prior to their examinations.

[84] I agree. Accordingly, Kissei's claims for accommodation will be adjusted downward to exclude the first nine days of hotel expenses claimed for Mr. Kirisawa (\$3,967.93)⁴ and the first five days of hotel expenses claimed for Mr. Muramatsu (\$2,124.85),⁵ for a total reduction of \$6,092.78. Applying this reduction to the \$22,075.12 claimed by Sandoz for travel and accommodations, and adding the disbursement of \$644.00 for transcripts, yields a figure of \$16,626.34.

[85] Accordingly, Sandoz will be required to indemnify Kissei for fees of \$23,670 (assessed at the upper end of column IV of Tariff B) plus reasonable disbursements of \$16,626.34, for a total of \$40,296.34.

IV. Conclusion

[86] For the reasons set forth above, Allergan will be ordered to pay a lump sum amount of \$384,505.69 to Sandoz, who ultimately prevailed in the main action. The fee component of this is \$272,000, which represents approximately 45 percent of Sandoz's Eligible Fees. The other components are HST on those legal fees, plus Sandoz's reasonable disbursements. Among other things, the award for legal fees includes an upward adjustment to reflect the fact that Sandoz made a *bona fide* written offer to settle that would have provided Allergan with a more favourable outcome than what it ultimately achieved by continuing on to trial.

[87] Given that Kissei completely prevailed in its defence, it will be awarded its reasonable costs of \$40,296.34, comprising \$23,670 for legal fees calculated

⁴ \$665.68 for the first two nights combined plus \$471.75 per night for the next seven nights.

⁵ \$424.97 per night times five nights.

devraient être limitées à un maximum de quatre jours chacun pour MM. Kirisawa et Muramatsu, eu égard à leur besoin de s'acclimater avant leur interrogatoire.

[84] Je suis d'accord. Par conséquent, les réclamations de Kissei pour l'hébergement seront minorées afin d'exclure les frais d'hôtel des neuf premiers jours réclamés pour M. Kirisawa (3 967,93 \$)⁴ et des cinq premiers jours pour M. Muramatsu (2 124,85 \$)⁵, soit une réduction totale de 6 092,78 \$. Je soustrais cette somme de la somme de 22 075,12 \$ réclamée par Sandoz pour les frais de déplacement et d'hébergement, et j'ajoute les débours de 644,00 \$ pour les transcriptions, ce qui totalise 16 626,34 \$.

[85] Par conséquent, Sandoz devra indemniser Kissei pour des honoraires de 23 670 \$ (taxés suivant l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B) plus les débours raisonnables qui s'élèvent à 16 626,34 \$, pour un total de 40 296,34 \$.

IV. Conclusion

[86] Pour les motifs énoncés ci-dessus, il sera ordonné à Allergan de verser une somme globale de 384 505,69 \$ à Sandoz, qui a en fin de compte prévalu dans l'action principale. Les honoraires compris dans cette somme s'élèvent à 272 000 \$, ce qui représente environ 45 p. 100 des frais admissibles de Sandoz. Le reste correspond à la TVH sur ces honoraires d'avocat, plus les débours raisonnables engagés par Sandoz. Entre autres choses, les honoraires d'avocat ont été majorés pour tenir compte du fait que Sandoz avait fait, de bonne foi, une offre écrite de règlement, laquelle aurait fait bénéficier à Allergan d'un résultat plus favorable que ce qu'elle a obtenu en fin de compte en poursuivant le procès.

[87] Comme Kissei a complètement prévalu dans sa défense, elle se verra adjuger, à titre de dépens, les frais de 40 296,34 \$ qu'elle a raisonnablement engagés,

⁴ 665,68 \$ pour les deux premières nuits combinées plus 471,75 \$ par nuit pour les sept nuits suivantes.

⁵ 424,97 \$ par nuit pour cinq nuits.

in accordance with the upper end of column IV of Tariff B, plus reasonable disbursements of \$16,626.34.

comprenant 23 670 \$ d'honoraires d'avocat calculés conformément à l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B, plus les débours raisonnables de 16 626,34 \$.

ORDER in T-2023-18

ORDONNANCE dans le dossier T-2023-18

THIS COURT ORDERS that:

LA COUR ORDONNE que :

1. Allergan shall pay to Sandoz lump sum costs of \$384,505.69, comprising reasonable fees of \$272,000, HST on those fees of \$35,360, plus reasonable disbursements of \$77,145.69.
2. Sandoz shall pay to Kissei costs of \$40,296.34, comprising fees of \$23,670.00 assessed in accordance with the upper end of column IV of Tariff B plus reasonable disbursements of \$16,626.34.

1. Allergan verse, à titre de dépens, à Sandoz une somme globale de 384 505,69 \$, comprenant les honoraires de 272 000 \$ qu'elle a raisonnablement engagés, la TVH de 35 360 \$ sur ces frais plus des débours raisonnables de 77 145,69 \$;
2. Sandoz verse à Kissei des dépens de 40 296,34 \$, comprenant des honoraires de 23 670 \$ taxés conformément à l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B, plus des débours raisonnables de 16 626,34 \$.

Appendix 1 – Relevant legislation

Annexe 1 – Dispositions législatives applicables

Federal Court Rules, SOR/98-106

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

COSTS

DÉPENS

Awarding of Costs Between Parties

Adjudication des dépens entre parties

Discretionary powers of Court

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

400 (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

400 (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

Crown

La Couronne

(2) Costs may be awarded to or against the Crown.

(2) Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

Factors in awarding costs

Facteurs à prendre en compte

(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

- (a)** the result of the proceeding;
- (b)** the amounts claimed and the amounts recovered;
- (c)** the importance and complexity of the issues;

- a)** le résultat de l'instance;
- b)** les sommes réclamées et les sommes recouvrées;
- c)** l'importance et la complexité des questions en litige;

- | | |
|---|--|
| <p>(d) the apportionment of liability;</p> <p>(e) any written offer to settle;</p> <p>(f) any offer to contribute made under rule 421;</p> <p>(g) the amount of work;</p> <p>(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;</p> <p>(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;</p> <p>(j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit;</p> <p>(k) whether any step in the proceeding was</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) improper, vexatious or unnecessary, or</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution;</p> <p>(l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily;</p> <p>(m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily;</p> <p>(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299;</p> <p>(n.1) whether the expense required to have an expert witness give evidence was justified given</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) the nature of the litigation, its public significance and any need to clarify the law,</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) the number, complexity or technical nature of the issues in dispute, or</p> | <p>d) le partage de la responsabilité;</p> <p>e) toute offre écrite de règlement;</p> <p>f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;</p> <p>g) la charge de travail;</p> <p>h) le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie une adjudication particulière des dépens;</p> <p>i) la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abrèger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance;</p> <p>j) le défaut de la part d'une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;</p> <p>k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas :</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;</p> <p>l) la question de savoir si plus d'un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;</p> <p>m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;</p> <p>n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l'application des règles 292 à 299;</p> <p>n.1) la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d'un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l'un ou l'autre des facteurs suivants :</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,</p> |
|---|--|

(iii) the amount in dispute in the proceeding; and

(o) any other matter that it considers relevant.

Tarif B

(4) The Court may fix all or part of any costs by reference to Tarif B and may award a lump sum in lieu of, or in addition to, any assessed costs.

...

Assessment according to Tarif B

407 Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tarif B.

...

Consequences of failure to accept plaintiff's offer

420 (1) Unless otherwise ordered by the Court and subject to subsection (3), where a plaintiff makes a written offer to settle and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff is entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and costs calculated at double that rate, but not double disbursements, after that date.

Consequences of failure to accept defendant's offer

(2) Unless otherwise ordered by the Court and subject to subsection (3), where a defendant makes a written offer to settle,

(a) if the plaintiff obtains a judgment less favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff is entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and the defendant shall be entitled to costs calculated at double that rate, but not double disbursements, from that date to the date of judgment; or

(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant is entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to costs calculated at double that rate, but not double disbursements, from that date to the date of judgment.

Conditions

(3) Subsections (1) and (2) do not apply unless the offer to settle

(iii) la somme en litige;

(o) toute autre question qu'elle juge pertinente.

Tarif B

(4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

[...]

Tarif B

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[...]

Conséquences de la non-acceptation de l'offre du demandeur

420 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le demandeur fait au défendeur une offre écrite de règlement, et que le jugement qu'il obtient est aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens mais non au double des débours.

Conséquences de la non-acceptation de l'offre du défendeur

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :

a) si le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l'offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit, par la suite et jusqu'à la date du jugement au double de ces dépens mais non au double des débours;

b) si le demandeur n'a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite et jusqu'à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours.

Conditions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'à l'offre de règlement qui répond aux conditions suivantes :

(a) is made at least 14 days before the commencement of the hearing or trial; and

(b) is not withdrawn and does not expire before the commencement of the hearing or trial.

a) elle est faite au moins 14 jours avant le début de l'audience ou de l'instruction;

b) elle n'est pas révoquée et n'expire pas avant le début de l'audience ou de l'instruction.