

A-242-13
2015 FCA 171

A-242-13
2015 CAF 171

Apotex Inc. and Apotex Fermentation Inc.
(Appellants)

Apotex Inc. et Apotex Fermentation Inc.
(appelantes)

v.

c.

Merck & Co., Inc. and Merck Canada Inc.
(Respondents)

Merck & Co., Inc. et Merck Canada Inc. (*intimées*)

INDEXED AS: MERCK & CO., INC. v. APOTEX INC.

RÉPERTORIÉ : MERCK & CO., INC. c. APOTEX INC.

Federal Court of Appeal, Dawson, Stratas and Boivin JJ.A.—Toronto, January 14 and 15; Ottawa, July 23, 2015.

Cour d'appel fédérale, juges Dawson, Stratas et Boivin, J.C.A.—Toronto, 14 et 15 janvier; Ottawa, 23 juillet 2015.

Patents — Infringement — Damages — Appeal from Federal Court decision quantifying damages respondent Merck & Co., Inc. (Merck & Co.) entitled to for infringement of its Canadian Patent No. 1161380 by appellants — Merck & Co.'s patent consisting of product-by-process patent for anti-cholesterol drug lovastatin — Patent issued in 1984, expired in January 2001 — Merck Canada Inc. selling lovastatin in Canada since 1988 under licence from Merck & Co. — Apotex Inc. issued notice of compliance to sell generic version of lovastatin — Respondents commencing action against both appellants, alleging patent infringement — Federal Court finding respondents entitled to damages award, plus pre-judgment, post-judgment interest for patent infringement — Rejecting appellants' argument that availability of non-infringing lovastatin should be considered in assessing damages — Whether Federal Court erring in law by rejecting legal relevance of non-infringing lovastatin when computing damages for patent infringement; if so, whether appellants making out case based on existence of non-infringing lovastatin; whether Court erring in assessing royalty rate applicable to pre-expiry infringing sales; whether Court erring in assessing royalty rate applicable to post-expiry infringing sales; whether Court erring by determining that Merck & Co. having standing to bring claim for damages by virtue of exclusive licence agreement with Merck Canada Inc. — Patent Act, s. 55(1) invoking principle of causation by requiring that damages for infringement arise "by reason of the infringement" — Although Federal Court accepting "but for" legal test for establishing causation, refusing to apply principles of causation to appellants' actions — Federal Court erring in applying principles of causation, by conflating relevance of non-infringing alternative with availability of non-infringing alternative in fact — While Federal Court should have considered relevance of non-infringing alternatives, appellants not establishing would have produced non-infringing lovastatin

Brevets — Contrefaçon — Dommages-intérêts — Appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale qui a fixé les dommages-intérêts auxquels l'intimée Merck & Co., Inc. (Merck & Co.) avait droit pour la contrefaçon par les appelantes de son brevet canadien n° 1161380 — Le brevet de Merck & Co. concerne une revendication de produit par le procédé pour le médicament anti-cholestérol lovastatine — Le brevet a été délivré à Merck & Co. en 1984 et a expiré en janvier 2001 — Merck Canada Inc. vend la lovastatine au Canada depuis 1988 sous licence de Merck & Co. — Apotex Inc. a délivré un avis de conformité pour commercialiser une version générique de la lovastatine — Les intimées ont intenté une action contre les deux appelantes en invoquant la contrefaçon de brevet — La Cour fédérale a conclu que les intimées avaient droit à des dommages-intérêts, plus les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement pour contrefaçon de brevet — La Cour fédérale a rejeté l'argument des appelantes selon lequel l'existence de lovastatine non contrefaite devait entrer en ligne de compte pour l'évaluation des dommages-intérêts — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur de droit en rejetant la pertinence juridique de l'existence de lovastatine non contrefaite pour le calcul des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet; dans l'affirmative, si les appelantes ont réussi à démontrer le bien-fondé de leur cause sur le fondement de l'existence de lovastatine non contrefaite; si la Cour fédérale a commis une erreur en déterminant le taux de redevance applicable aux ventes de produits contrefaits avant la date d'expiration du brevet; si la Cour fédérale a commis une erreur en déterminant le taux de redevance applicable aux ventes de produits contrefaits après la date d'expiration du brevet; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que Merck & Co. avait qualité pour faire une demande de dommages-intérêts en vertu de son contrat de licence exclusive avec Merck Canada Inc. — L'art. 55(1) de la Loi sur les brevets renvoie au principe de

in “but for” world — Thus, no basis for interfering with Court’s decision concerning lost profits to be awarded to Merck Canada Inc. regarding pre-expiry tablet replacement sales — Federal Court also not erring in assessing royalty rate applicable to post-expiry infringing sales — Finally, Federal Court not erring by determining that Merck & Co. having standing to bring claim for damages by virtue of exclusive licence agreement with Merck Canada Inc. — Appeal dismissed.

This was an appeal from a Federal Court decision quantifying the damages the respondent Merck & Co., Inc. (Merck & Co.) was entitled to for the infringement of its patent (Canadian Patent No. 1161380) by the appellants. The principal issue raised on this appeal was whether, when calculating damages for patent infringement, it is relevant to consider the availability of non-infringing alternative products available to the infringer, and whether the damages the infringer is liable for should be reduced accordingly.

The patent at issue herein is a product by-process patent for the anti-cholesterol drug lovastatin. The patent issued to Merck & Co. in 1984 and expired on January 31, 2001. Merck Canada Inc. (Merck Canada) or its corporate predecessor has sold lovastatin in Canada under the trade name MEVACOR since 1988 under licence from Merck & Co. In 1993, Apotex Inc. applied to the Minister of Health for a notice of compliance that would enable it to market a generic version of lovastatin in Canada, alleging that it would not infringe the patent at issue since it would use a process to produce lovastatin that would not fall within the scope of the patent (AFI-4 process). Apotex Inc. was issued a notice of compliance thereafter. In 1997, the respondents commenced an action against both appellants alleging infringement of the patent. The Federal Court found the patent to have been infringed in two respects. First, it found that one batch of lovastatin manufactured in or around November 1996 by Apotex Fermentation Inc. (AFI) was prepared using the patented process. Second, in 1997, the appellants transferred production of

causalité en exigeant que le dommage subi découle de la contrefaçon — Même si la Cour fédérale a accepté le critère juridique permettant d’établir le lien de causalité qu’est celui de la condition essentielle, elle a néanmoins refusé d’appliquer le principe de la causalité aux actions des appelantes — La Cour fédérale a commis une erreur en appliquant le principe de la causalité en confondant la pertinence du produit de substitution non contrefait et la disponibilité de ce produit dans les faits — Même si la Cour fédérale aurait dû considérer comme pertinente l’existence d’un produit non contrefaisant, les appelantes n’ont pas réussi à prouver qu’elles auraient produit de la lovastatine non contrefaite dans la situation hypothétique — Il n’y avait donc aucune raison de modifier la décision de la Cour fédérale concernant les bénéfices perdus dont Merck Canada Inc. doit être dédomagée à l’égard des ventes antérieures à l’expiration du brevet — La Cour fédérale n’a pas non plus commis d’erreur en déterminant le taux de redevance applicable aux ventes de produits contrefaits après la date d’expiration du brevet — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que Merck & Co. avait qualité pour faire une demande de dommages-intérêts en vertu de son contrat de licence exclusive avec Merck Canada Inc. — Appel rejeté.

Il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale qui a fixé les dommages-intérêts auxquels l’intimée Merck & Co., Inc. (Merck & Co.) avait droit pour la contrefaçon par les appelantes de son brevet (brevet canadien n° 1161380). La principale question soulevée dans le présent appel était de savoir si, lorsqu’on calcule des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet, il convient de tenir compte du fait que le contrefacteur aurait pu avoir recours à des produits de substitution non contrefaits et si les dommages-intérêts dont il a été jugé coupable devraient être réduits en conséquence.

Le brevet en litige concerne une revendication de produit par le procédé pour le médicament anti-cholestérol lovastatine. Le brevet a été délivré à Merck & Co. en 1984 et a expiré le 31 janvier 2001. Merck Canada Inc. (Merck Canada) ou l’entreprise à laquelle elle a succédé vend la lovastatine au Canada sous le nom commercial de MEVACOR depuis 1988 sous licence de Merck & Co. En 1993, Apotex Inc. a demandé au ministre de la Santé un avis de conformité qui lui permettrait de commercialiser une version générique de la lovastatine au Canada. Elle alléguait qu’elle ne contreferait pas le brevet puisqu’elle emploierait un procédé de production de la lovastatine échappant au champ d’application du brevet (le procédé AFI-4). Un avis de conformité a été délivré à Apotex Inc. En 1997, les intimées ont intenté une action contre les deux appelantes en invoquant la contrefaçon de brevet. La Cour fédérale a estimé que le brevet avait été contrefait à deux égards. Premièrement, elle a jugé qu’aux environs de novembre 1996, un lot de lovastatine fabriqué par Apotex Fermentation Inc. (AFI) a été préparé à l’aide du

lovastatin from AFI to a Chinese joint venture company. This transfer of the patented process and technology to the new company was made on the basis that the lovastatin the appellants purchased from it would be produced exclusively with the AFI-4 process. Nevertheless, the Federal Court found that after March 1998 until around March 2000, close to 300 batches of lovastatin were produced by the new company using the patented process, which infringement the Court considered significant. The Federal Court also found that the respondents were entitled to compensatory damages rather than an accounting of profits. It found that the respondents were entitled to a total damages award of \$119 054 327 plus pre-judgment and post-judgment interest. The Court rejected the argument that the availability of non-infringing lovastatin should be taken into account in assessing damages.

The issues were whether the Federal Court erred in law by rejecting the legal relevance of non-infringing lovastatin when computing damages for patent infringement; if so, whether the appellants made out their case based on the existence of non-infringing lovastatin; whether the Court erred in assessing the royalty rate applicable to pre-expiry infringing sales; whether the Court erred in assessing the royalty rate applicable to post-expiry infringing sales; and whether the Court erred by determining that Merck & Co. had standing to bring a claim for damages by virtue of its exclusive licence agreement with Merck Canada Inc.

Held, the appeal should be dismissed.

Subsection 55(1) of the *Patent Act* is the statutory basis for a claim to damages as a result of patent infringement. It invokes the principle of causation by requiring that damages for infringement arise “by reason of the infringement”. Therefore, the role of causation in the quantification of compensatory damages was discussed. While the “but for” legal test for establishing causation was accepted by the Federal Court, it refused to apply principles of causation to the actions of the appellants, dismissing a fiction that they could have used a non-infringing alternative (but did not) and finding it not to be punitive to compensate the respondents for lost profits where the appellants could have used (but did not use) the non-infringing alternative. The Federal Court erred in applying the principles of causation and by conflating the relevance of the non-infringing alternative with the availability of the non-infringing alternative in fact. Perfect compensation requires consideration of (i) what, if any, non-infringing product the defendant or any other competitors could and would have sold “but for” the infringement and, (ii) the extent

procédé breveté. Deuxièmement, en 1997, les appelantes ont transféré la production de la lovastatine d’AFI à une coentreprise chinoise. Le transfert de la technologie et du procédé brevetés à la nouvelle société a été effectué à la condition que celle-ci vende aux appelantes de la lovastatine exclusivement produite à l’aide du procédé AFI-4. Néanmoins, la Cour fédérale a conclu qu’après mars 1998 et jusqu’à environ mars 2000, la nouvelle société avait produit près de 300 lots de lovastatine à l’aide du procédé breveté, violation que la Cour a estimé importante. La Cour fédérale a également conclu que les intimées avaient droit à des dommages-intérêts compensatoires plutôt qu’à une remise des profits. Elle a conclu que les intimées avaient droit à des dommages-intérêts totaux de 119 054 327 \$, plus les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement. La Cour a rejeté l’argument selon lequel l’existence de lovastatine non contrefaite devait entrer en ligne de compte pour l’évaluation des dommages-intérêts.

Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur de droit en rejetant la pertinence juridique de l’existence de lovastatine non contrefaite pour le calcul des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet; dans l’affirmative, si les appelantes ont réussi à démontrer le bien-fondé de leur cause sur le fondement de l’existence de lovastatine non contrefaite; si la Cour a commis une erreur en déterminant le taux de redevance applicable aux ventes de produits contrefaits avant la date d’expiration du brevet; si la Cour fédérale a commis une erreur en déterminant le taux de redevance applicable aux ventes de produits contrefaits après la date d’expiration du brevet; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que Merck & Co. avait qualité pour faire une demande de dommages-intérêts en vertu de son contrat de licence exclusive avec Merck Canada Inc.

Arrêt : l’appel doit être rejeté.

Le fondement légal d’une demande de dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet se trouve au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* (la Loi). En prévoyant que le dommage découle de la contrefaçon, la Loi renvoie au principe de causalité. Par conséquent, le rôle de la causalité pour fixer les dommages-intérêts compensatoires a été discuté. Même si la Cour fédérale a accepté le critère juridique permettant d’établir le lien de causalité qu’est celui de la condition essentielle, elle a néanmoins refusé d’appliquer le principe de la causalité aux actions des appelantes, rejetant le scénario fictif selon lequel les appelantes auraient pu recourir à une solution non contrefaisante (à laquelle elle n’a pas en fait recouru) et concluant qu’il n’y avait rien de punitif dans le fait d’indemniser les intimées de leur perte de profits sachant que les appelantes auraient pu recourir (mais ne l’ont pas fait) à une solution non contrefaisante. La Cour fédérale a commis une erreur lors de l’application du principe de la causalité et en confondant la pertinence du produit de substitution non contrefait et la disponibilité de ce produit dans les faits.

lawful competition would have reduced the patentee's sales. Both American case law and the Supreme Court of Canada's decision in *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser* supported this analysis. American case law makes it clear that the "but for" causation inquiry requires consideration of non-infringing alternatives. Otherwise, patentees may be over-compensated. Also, while the Federal Court correctly understood that the decision in *Monsanto* did not change the existing law as to how the patentee's lost profits are to be calculated, that decision's significance is that if a court may consider a defendant's resort to a non-infringing alternative when calculating the infringer's profit, there is no reason in principle to ignore such conduct when calculating the patentee's lost sales. Finally, the Federal Court's reliance on policy reasons to support rejection of non-infringing alternatives was dealt with. The decisions relied upon by the Federal Court were not binding. Furthermore, the "compelling", policy reasons for rejecting the legal relevance of non-infringing alternatives did not withstand scrutiny.

The appellants failed to establish that they could have replaced all of their infringing sales with sales of non-infringing lovastatin. They also failed to establish that they would have replaced their infringing sales notwithstanding their manufacturing capacity to produce the non-infringing alternative. This is so, in particular, given the scale of the appellants' infringement, their likely knowledge that the joint venture company was supplying them with infringing lovastatin and their belief that the respondents' patent was invalid. While the Federal Court ought to have considered the relevance of non-infringing alternatives, the appellants did not show that they would have produced non-infringing lovastatin in the "but for" world. It follows that there was no basis for interfering with the Court's decision concerning the lost profits to be awarded to Merck Canada regarding the pre-expiry tablet replacement sales. Nor was it necessary to consider whether the Federal Court erred in assessing the royalty rate that would have been applicable to the sales during the patent term had the relevance of the non-infringing alternative been made out.

As to whether the Federal Court erred in assessing the royalty rate applicable to post-expiry infringing sales, it assessed a reasonable royalty based on the methodology advanced by

L'indemnisation parfaite suppose de tenir compte i) du produit de substitution non contrefait éventuel que le défendeur ou d'autres concurrents auraient pu vendre, et auraient vendu, « n'eût été » la contrefaçon du brevet, ii) de la mesure dans laquelle une concurrence licite aurait réduit les ventes du titulaire du brevet. La jurisprudence américaine et l'arrêt *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser* de la Cour suprême du Canada appuyaient cette analyse. La jurisprudence américaine établit clairement que le lien de causalité fondé sur la condition essentielle suppose l'examen des produits de substitution non contrefaits, faute de quoi les titulaires de brevet pourraient être surindemnisés. En outre, bien que la Cour fédérale ait bien compris que l'arrêt *Monsanto* ne changeait rien au droit actuel concernant le mode de calcul des bénéfices perdus du titulaire du brevet, l'importance de cet arrêt tient au fait que, si un tribunal peut, pour le calcul des profits du contrefacteur, tenir compte du recours à des produits de substitution non contrefaits, il n'y a aucune raison en principe de ne pas en tenir compte lors du calcul des ventes manquées du titulaire du brevet. Enfin, le renvoi de la Cour fédérale aux considérations de politique générale étayant l'approche consistant à ne pas tenir compte de l'existence de produits de substitution non contrefaits a été traité. Aucune de ces décisions ne liait la Cour fédérale. De plus, les considérations d'intérêt général pour rejeter la pertinence juridique de l'existence d'une solution non contrefaisante n'ont pas résisté à l'examen.

Les appelantes n'ont pas démontré qu'elles auraient pu remplacer l'ensemble de leurs ventes de produits contrefaits par des ventes de lovastatine non contrefaite. Les appelantes n'ont pas fait la preuve qu'elles auraient effectivement remplacé leurs ventes de produits contrefaits, malgré leur capacité de fabrication pour produire des comprimés non contrefaits. C'est le cas, en particulier en raison de l'ampleur de la contrefaçon par les appelantes, de la probabilité que les appelantes savaient que la coentreprise les approvisionnait en lovastatine contrefaite et de leur conviction que le brevet des intimées n'était pas valide. Même si la Cour fédérale aurait dû considérer comme pertinente l'existence d'un produit non contrefaisant, les appelantes n'ont pas réussi à prouver qu'elles auraient produit de la lovastatine non contrefaite dans la situation hypothétique. Il s'ensuit qu'il n'y avait aucune raison de modifier la décision de la Cour concernant les bénéfices perdus dont Merck Canada doit être dédommagée à l'égard des ventes antérieures à l'expiration du brevet. Il n'était pas non plus nécessaire de chercher à savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en calculant le taux de redevance qui se serait appliqué aux ventes effectuées pendant la durée de vie du brevet si l'existence de produits de substitution non contrefaits avait été établie.

Quant à savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en déterminant le taux de redevance applicable aux ventes de produits contrefaits après la date d'expiration du brevet, elle a

the respondents' expert. On appeal, the appellants argued that the Federal Court misapprehended their position, stating that it failed to appreciate that they would simply have purchased "infringing" bulk lovastatin in the open market after patent expiry and not use their improperly stockpiled lovastatin. However, the Federal Court rejected the appellants "throw-away" scenario on the basis that it was not supported by the evidence. This finding of fact was entitled to deference and no palpable and overriding error was demonstrated.

Finally, the Federal Court did not err by determining that Merck & Co., who claimed damages for lost sales because Merck Canada was required to acquire its bulk lovastatin therefrom, had standing to bring a claim for damages by virtue of its exclusive licence agreement with Merck Canada. The Federal Court carefully considered the appellants' argument on this issue and no error in the Court's analysis was shown.

calculé une redevance raisonnable à l'aide de la méthode proposée par l'expert des intimées. En appel, les appelantes ont fait valoir que la Cour fédérale avait mal compris leur position, indiquant qu'elle n'avait pas correctement tenu compte du fait qu'elles auraient simplement acheté de la lovastatine « contrefaite » en vrac sur le marché ouvert après l'expiration du brevet et n'auraient pas utilisé la lovastatine indûment stockée. Cependant, la Cour fédérale a rejeté le scénario de « mise au rebut » des appelantes au motif que cette affirmation n'était pas étayée. Il convenait de faire preuve de retenue à l'égard de cette conclusion de fait, et aucune erreur manifeste et dominante n'a été démontrée.

Enfin, la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en concluant que Merck & Co., qui a demandé des dommages-intérêts au titre des ventes perdues parce que Merck Canada était tenue de lui acheter sa lovastatine en vrac, avait qualité pour faire une demande de dommages-intérêts en vertu de son contrat de licence exclusive avec Merck Canada. La Cour fédérale a examiné attentivement cet argument sur cette question et aucune erreur dans l'analyse effectuée par la Cour n'a été commise.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Patents, 35 U.S.C. § 284 (2012).
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 55(1), 57(1)(b).
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 8.

TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, 1869 U.N.T.S. 299, Art. 31.
North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2, Art. 1709(10).

CASES CITED

NOT FOLLOWED:

Domco Industries Ltd. v. Armstrong Cork Canada Ltd. et al. (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (F.C.T.D.), rev'd on other grounds (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (F.C.T.D.); *Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55(1), 57(1)(b).
 Patents, 35 U.S.C. § 284 (2012).
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 8.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2, art. 1709(10).
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1869 R.T.N.U. 299, art. 31.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS NON SUIVIES :

Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd. et al. (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.), inf. pour d'autres motifs (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (C.F. 1^{re} inst.); *Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358.

APPLIED:

Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902; *Advanced Building Systems Pty Ltd v. Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd*, [2001] FCA 1098 (AustLII), (2001), 52 I.P.R. 305.

CONSIDERED:

Merck & Co. Inc. v. Apotex Inc., 2010 FC 1265, 91 C.P.R. (4th) 1; *Cadbury Schweppes Inc. v. FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 S.C.R. 142, (1999), 167 D.L.R. (4th) 577; *Clements v. Clements*, 2012 SCC 32, [2012] 2 S.C.R. 181; *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999); *The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.).

REFERRED TO:

Teva Canada Ltd. v. Pfizer Canada Inc., 2012 SCC 60, [2012] 3 S.C.R. 625; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 SCC 77, [2002] 4 S.C.R. 153; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024; *Snell v. Farrell*, [1990] 2 S.C.R. 311, (1990), 107 N.B.R. (2d) 94; *King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995); *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995 (en banc)); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3, (1996), 71 C.P.R. (3d) 26 (C.A.); *Bell Helicopter Textron Canada Limitée v. Eurocopter, société par actions simplifiée*, 2013 FCA 219, 449 N.R. 111; *Rainbow Industrial Caterers Ltd. v. Canadian National Railway Co.*, [1991] 3 S.C.R. 3, (1991), 84 D.L.R. (4th) 291.

AUTHORS CITED

Cotter, Thomas F. *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis*. New York: Oxford University Press, 2013.
Schlicher, John W. *Patent Law: Legal and Economic Principles*. New York: Thomson West, 1997.

APPEAL from a Federal Court decision (2013 FC 751, [2015] 1 F.C.R. 405) quantifying the damages the respondent Merck & Co., Inc. was entitled to for the infringement of its patent (Canadian Patent No. 1161380) by the appellants. Appeal dismissed.

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; *Advanced Building Systems Pty Ltd v. Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd*, [2001] FCA 1098 (AustLII), (2001), 52 I.P.R. 305.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 1265; *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142; *Clements c. Clements*, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181; *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999); *The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.).

DÉCISIONS CITÉES :

Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024; *Snell c. Farrell*, [1990] 2 R.C.S. 311; *King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995); *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995 (en banc)); *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée*, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.); *Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, société par actions simplifiée*, 2013 CAF 219; *Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada*, [1991] 3 R.C.S. 3.

DOCTRINE CITÉE

Cotter, Thomas F. *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis*. New York : Oxford University Press, 2013.
Schlicher, John W. *Patent Law : Legal and Economic Principles*. New York : Thomson West, 1997.

APPEL interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale (2013 CF 751, [2015] 1 R.C.F. 405) qui a fixé les dommages-intérêts auxquels l'intimée Merck & Co., Inc. avait droit pour la contrefaçon par les appelantes de son brevet (brevet canadien n° 1161380). Appel rejeté.

APPEARANCES

Andrew Brodtkin, Harry Radomski, Mark Dunn, Jordan D. Scopa and John A. Myers for appellants.
Steven Mason, Andrew J. Reddon, David Tait and Brooke MacKenzie for respondents.

SOLICITORS OF RECORD

Goodmans LLP, Toronto and *Taylor McCaffrey LLP*, Winnipeg, for appellants.
McCarthy Tétrault LLP, Toronto, for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] DAWSON J.A.: The principal issue raised on this appeal is whether, when calculating damages for patent infringement, it is relevant to consider the availability of non-infringing alternative products available to the infringer. For the reasons that follow I have concluded that, as a matter of law, the availability of a non-infringing alternative is a relevant consideration. The issue arises in the following context: Apotex has been found liable for patent infringement. On the issue of remedy, Apotex submits that the damages it is liable for should be reduced because it had available a non-infringing product that it could and would have used. On the evidentiary record before us, I disagree. Therefore, I would dismiss the appeal with costs.

I. Factual Background

[2] Merck & Co., Inc. (Merck & Co.) is the named patentee of Canadian Patent No. 1161380. The patent is a product-by-process patent for the anti-cholesterol drug lovastatin (AFI-1 process). The patent issued to Merck & Co. in 1984 and expired on January 31, 2001. Merck Canada Inc. (Merck Canada) or its corporate predecessor has sold lovastatin in Canada under the trade name MEVACOR since 1988 under licence from Merck & Co.

ONT COMPARU

Andrew Brodtkin, Harry Radomski, Mark Dunn, Jordan D. Scopa et John A. Myers pour les appelantes.
Steven Mason, Andrew J. Reddon, David Tait et Brooke MacKenzie pour les intimées.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Goodmans LLP, Toronto et *Taylor McCaffrey LLP*, Winnipeg, pour les appelantes.
McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto, pour les intimées.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1] LA JUGE DAWSON, J.C.A. : La principale question soulevée dans le présent appel est de savoir si, lorsqu'on calcule des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet, il convient de tenir compte du fait que le contrefacteur aurait pu avoir recours à des produits de substitution non contrefaits. Pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que la possibilité de recourir à des produits de substitution non contrefaits est une considération juridique pertinente. La question s'inscrit dans le contexte suivant : Apotex a été jugée coupable de contrefaçon de brevet. Pour ce qui est de la réparation, Apotex fait valoir que les dommages-intérêts devraient être réduits parce qu'elle avait accès à un produit de substitution non contrefait qu'elle aurait pu utiliser et qu'elle aurait utilisé. Compte tenu de la preuve, je ne suis pas d'accord. Je suis donc d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

I. Le contexte factuel

[2] Merck & Co., Inc. (Merck & Co.) est titulaire du brevet canadien n° 1161380. Le brevet concerne une revendication de produit par le procédé pour le médicament anti-cholestérol lovastatine (le procédé AFI-1). Le brevet a été délivré à Merck & Co. en 1984 et a expiré le 31 janvier 2001. Merck Canada Inc. (Merck Canada) ou l'entreprise à laquelle elle a succédé vend la lovastatine au Canada sous le nom commercial de MEVACOR depuis 1988 sous licence de Merck & Co.

[3] Merck & Co. and Merck Canada are collectively referred to as Merck or the respondents in these reasons.

[4] In 1993, Apotex Inc. applied to the Minister of Health for a notice of compliance that would enable it to market a generic version of lovastatin in Canada. Apotex alleged it would not infringe the patent because it would use a process to produce lovastatin that would not fall within the scope of the patent (AFI-4 process).

[5] A notice of compliance was issued to Apotex on March 27, 1997.

[6] In 1997, Merck commenced an action against Apotex Inc. and Apotex Fermentation Inc. (AFI) (together the appellants or Apotex) alleging infringement of the patent. After a lengthy trial, a judge of the Federal Court found that the patent was valid and had been infringed (2010 FC 1265, 91 C.P.R. (4th) 1).

[7] Specifically, the Judge found the patent to have been infringed in two respects. First, the Judge found that one batch of lovastatin manufactured in or around November 1996 by AFI in Winnipeg (batch CR0157) was prepared using the patented process. Second, in 1997, Apotex transferred production of lovastatin from AFI in Winnipeg to Qingyuan Blue Treasure Pharmaceutical Co. Ltd. (Blue Treasure), a Chinese joint venture company in which AFI held a 42.5 percent share. The transfer of the AFI-4 process and technology to Blue Treasure was made on the basis that the lovastatin purchased from it by Apotex would be produced exclusively with the AFI-4 process. Notwithstanding, the Judge found that after March 1998 and continuing until around March 2000, 294 batches of lovastatin were produced by Blue Treasure using the patented process.

[8] The Judge characterized this infringement to be significant. Approximately 60 percent of Apotex' sales made between March 1997 and the expiry of the patent were sales of infringing lovastatin. On a volume basis, approximate 71 percent of the total amount of bulk lovastatin supplied to Apotex Inc. by AFI (either directly or through Blue Treasure) was infringing material.

[3] Merck & Co. et Merck Canada sont appelées collectivement Merck ou les intimées dans les présents motifs.

[4] En 1993, Apotex Inc. a demandé au ministre de la Santé un avis de conformité qui lui permettrait de commercialiser une version générique de la lovastatine au Canada. Elle alléguait qu'elle ne contreferait pas le brevet puisqu'elle emploierait un procédé de production de la lovastatine échappant au champ d'application du brevet (le procédé AFI-4).

[5] Un avis de conformité a été délivré à Apotex le 27 mars 1997.

[6] En 1997, Merck a intenté une action contre Apotex Inc. et Apotex Fermentation Inc. (AFI) (les appelantes ou Apotex) en invoquant la contrefaçon de brevet. Après un long procès, une juge de la Cour fédérale a conclu que le brevet était valide et avait été contrefait (2010 CF 1265).

[7] Plus précisément, la juge a estimé que le brevet avait été contrefait à deux égards. Premièrement, aux environs de novembre 1996, un lot de lovastatine a été fabriqué par AFI à Winnipeg (le lot CR0157) à l'aide du procédé breveté. Deuxièmement, en 1997, Apotex a transféré la production de la lovastatine d'AFI (à Winnipeg) à Qingyuan Blue Treasure Pharmaceutical Co. Ltd. (Blue Treasure), coentreprise chinoise dont AFI détenait 42,5 p. 100 des actions. Le transfert de la technologie et du procédé AFI-4 à Blue Treasure a été effectué à la condition que celle-ci vende à Apotex de la lovastatine exclusivement produite à l'aide du procédé AFI-4. La juge a cependant conclu qu'après mars 1998 et jusqu'à environ mars 2000, Blue Treasure a produit 294 lots de lovastatine à l'aide du procédé breveté.

[8] La juge a estimé que cette violation était importante. Environ 60 p. 100 des ventes d'Apotex entre mars 1997 et la date d'expiration du brevet concernaient de la lovastatine contrefaite. En termes de volume, environ 71 p. 100 de la lovastatine fournie en vrac à Apotex Inc. par AFI (directement ou par l'intermédiaire de Blue Treasure) était contrefaite.

[9] The Judge also found that the respondents were entitled to compensatory damages rather than an accounting of profits.

[10] Following the exhaustion of all rights of appeal relating to the liability phase, the Judge embarked on a lengthy inquiry into the quantification of Merck's damages.

[11] Briefly stated, for reasons cited as 2013 FC 751, [2015] 1 F.C.R. 405, the Judge found that Merck was entitled to a total damages award of \$119 054 327, plus pre-judgment and post-judgment interest. The damages were comprised of:

- (i) \$62 925 126 as lost profits of Merck Canada in respect of pre-expiry replacement sales (as defined in the reasons of the Federal Court);
- (ii) \$51 290 364 as lost profits of Merck & Co. in respect of pre-expiry replacement sales;
- (iii) \$2 696 963 based on a reasonable royalty calculation, for post-expiry infringing domestic sales; and
- (iv) \$2 141 874 based on a reasonable royalty calculation, for infringing export sales.

[12] These damages were calculated on the basis that the Judge rejected the argument advanced by Apotex and AFI that the availability of non-infringing lovastatin should be taken into account in assessing damages.

II. The Issues

[13] In their memorandum of fact and law the appellants asserted that the Judge committed a number of reviewable legal errors, including awarding pre-judgment interest at a rate greater than the bank rate.

[9] La juge a également conclu que les intimées avaient droit à des dommages-intérêts compensatoires plutôt qu'à une remise des profits.

[10] Après l'épuisement de tous les droits d'appel relatifs à l'étape de la responsabilité, la juge s'est attelée à une longue analyse visant à fixer les dommages-intérêts de Merck.

[11] En résumé, pour les motifs exposés dans 2013 CF 751, [2015] 1 R.C.F. 405, la juge a conclu que Merck avait droit à des dommages-intérêts totaux de 119 054 327 \$, plus les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement. Les dommages-intérêts se répartissaient comme suit :

- i) 62 925 126 \$ pour la perte de bénéfices de Merck Canada au titre des ventes de remplacement avant l'expiration (terme défini dans les motifs de la Cour fédérale);
- ii) 51 290 364 \$ pour la perte de bénéfices de Merck & Co. au titre des ventes de remplacement avant l'expiration;
- iii) 2 696 963 \$, somme fondée sur le calcul d'une redevance raisonnable au titre des ventes sur le marché intérieur de produits contrefaits après l'expiration du brevet;
- iv) 2 141 874 \$, somme fondée sur le calcul d'une redevance raisonnable au titre des ventes à l'exportation de produits contrefaits.

[12] Le calcul de ces dommages-intérêts tenait compte du fait que la juge a rejeté l'argument, invoqué par Apotex Inc. et AFI, selon lequel l'existence de lovastatine non contrefaite devait entrer en ligne de compte pour l'évaluation des dommages-intérêts.

II. Les questions

[13] Dans leur mémoire des faits et du droit, les appelantes ont affirmé que la juge avait commis un certain nombre d'erreurs de droit susceptibles de contrôle, notamment en adjugeant des intérêts antérieurs

At the hearing of the appeal the appellants advised that they would not pursue the argument that the Judge erred by awarding pre-judgment interest based on an augmented bank rate. The remaining issues continue to be live.

[14] As set out above, I have concluded that the Judge erred by rejecting the legal relevance of the non-infringing alternative when computing the compensatory patent infringement damages. However, recognizing the legal relevance of the non-infringing alternative process by itself does not assist the appellants. An additional issue must be determined on the evidence: has Apotex made out its case as a matter of fact?

[15] Thus, I would state the issues to be:

- (i) Did the Judge err in law by rejecting the legal relevance of non-infringing lovastatin when computing damages for patent infringement?
- (ii) If the Judge so erred, has Apotex made out its case based upon the existence of non-infringing lovastatin?
- (iii) Did the Judge err in assessing the royalty rate applicable to pre-expiry infringing sales?
- (iv) Did the Judge err in assessing the royalty rate applicable to post-expiry infringing sales?
- (v) Did the Judge err by determining that Merck & Co. had standing to bring a claim for damages by virtue of its exclusive licence agreement with Merck Canada?

au jugement à un taux supérieur au taux d'escompte. À l'audition de l'appel, elles ont fait savoir qu'elles ne donneraient pas suite à cet argument. Les autres questions sont toujours en litige.

[14] Comme je l'ai indiqué précédemment, la juge a, à mon avis, commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il n'était pas pertinent en droit de tenir compte de l'existence de produits de substitution non contrefaits pour le calcul des dommages-intérêts compensatoires pour contrefaçon de brevet. Le fait de reconnaître la pertinence en droit d'un procédé non contrefaisant n'aide toutefois pas en soi les appelantes. Il convient de régler une question supplémentaire sur le fondement de la preuve : Apotex a-t-elle réussi à démontrer, dans les faits, le bien-fondé de sa cause?

[15] Je formulerais donc les questions en litige comme suit :

- i) La juge a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant la pertinence juridique de l'existence de lovastatine non contrefaite pour le calcul des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet?
- ii) Dans l'affirmative, Apotex a-t-elle réussi à démontrer le bien-fondé de sa cause sur le fondement de l'existence de lovastatine non contrefaite?
- iii) La juge a-t-elle commis une erreur en déterminant le taux de redevance applicable aux ventes de produits contrefaits avant la date d'expiration du brevet?
- iv) La juge a-t-elle commis une erreur en déterminant le taux de redevance applicable aux ventes de produits contrefaits après la date d'expiration du brevet?
- v) La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que Merck & Co. avait qualité pour faire une demande de dommages-intérêts en vertu de son contrat de licence exclusive avec Merck Canada?

III. The Standard of Review

[16] The standard of review applicable to the issues raised in this case are as described by the Supreme Court in *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235. The standard of review to be applied to questions of law is correctness. Findings of fact and inferences of fact are to be reviewed on the basis of palpable and overriding error. Findings of mixed fact and law are to be reviewed on the same deferential standard unless an extricable legal error can be demonstrated, in which event such error is reviewed on the correctness standard.

[17] Where required, the standard of review will be discussed in greater detail in the context of the analysis of each issue asserted by the appellants.

IV. The Decision of the Federal Court

A. *The relevance of non-infringing alternatives*

[18] The Judge dealt with this issue at paragraphs 26 through 121 of her reasons. She began her analysis by briefly setting out the respective positions of the parties.

[19] Merck Canada claimed lost profits in respect of the MEVACOR tablets it would have sold domestically to replace every infringing Apo-lovastatin tablet sold domestically prior to the patent's expiry. The Judge defined these tablets and sales to be the pre-expiry replacement tablets or sales (reasons, at paragraph 11).

[20] The appellants countered by submitting that, except for the tablets that formed part of infringing batch CR0157 prepared in Winnipeg, Merck Canada should only be entitled to a reasonable royalty because it could not show that its damage was sustained "by reason of the infringement" as required by subsection 55(1) of the

III. La norme de contrôle

[16] La norme de contrôle applicable aux questions soulevées en l'espèce est décrite par la Cour suprême dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. La norme applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte. Les conclusions et inférences de fait doivent être contrôlées selon la norme de l'erreur manifeste et dominante. Les conclusions mixtes de fait et de droit doivent être contrôlées selon la même norme déferente, à moins qu'il ne soit possible de faire la preuve de l'existence d'une erreur de droit isolable, auquel cas cette erreur sera contrôlée selon la norme de la décision correcte.

[17] Nous analyserons au besoin plus en détail la norme de contrôle lors de l'examen de chacune des questions soulevées par les appelantes.

IV. La décision de la Cour fédérale

A. *La pertinence de l'existence de produits de substitution non contrefaits*

[18] La juge a analysé cette question aux paragraphes 26 à 121 de ses motifs. Elle a commencé par exposer brièvement les thèses respectives des parties.

[19] Merck Canada réclamait des pertes de bénéfices à l'égard des comprimés de MEVACOR qu'elle aurait vendus sur le marché intérieur en remplacement de chaque comprimé d'Apo-lovastatine vendu sur ce marché avant la date d'expiration du brevet. La juge a décrit ces comprimés et ces ventes comme les comprimés et ventes antérieurs à l'expiration du brevet (paragraphe 11 des motifs).

[20] Les appelantes ont de leur côté fait valoir que, exception faite des comprimés faisant partie du lot de produits contrefaits CR0157 préparés à Winnipeg, Merck Canada ne devrait avoir droit qu'à une redevance raisonnable parce qu'elle n'était pas en mesure de démontrer qu'il y avait un « dommage que cette

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4 (Act) (reasons, at paragraph 32).

[21] This submission was premised on the basis that, commencing in March 1997, as a result of its AFI-4 process Apotex had available a non-infringing alternative. Apotex submitted that the “but for” causation test should take into account that from the day it received its notice of compliance it had the regulatory approval, capacity and capability to produce all pre-expiry replacement tablets sold in Canada. It followed, in Apotex’ submission, that Merck Canada had not demonstrated that its loss was caused by the wrongful use of its AFI-1 process by Apotex. It further followed that Merck Canada’s loss should be limited to a reasonable royalty on all pre-expiry replacement sales.

[22] Merck responded that Canadian law did not recognize the relevance of non-infringing alternatives.

[23] Having framed the competing positions, the Judge reviewed the general principles applicable to the assessment of damages under subsection 55(1) of the Act (reasons, at paragraph 41).

[24] The Judge then considered the compensatory principle of damages and the burden on Merck Canada to show that, but for the infringement, it would have made the sales in question (reasons, at paragraph 42).

[25] She rejected the appellants’ submission that Merck could not prove that Merck Canada would have sold the pre-expiry replacement tablets in the “but for scenario” because Apotex had access to a non-infringing alternative. In her view, if the appellants had not infringed the patent, Merck Canada would have sold every pre-expiry replacement tablet (reasons, at paragraph 56).

contrefaçon [lui] a fait subir », comme l’exige le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) (paragraphe 32 des motifs).

[21] Cet argument reposait sur le fait que, dès mars 1997, Apotex avait accès à des produits de substitution non contrefaits en raison de son procédé AFI-4. Apotex a fait valoir que le critère de la condition essentielle, c’est-à-dire la question de savoir si le préjudice n’aurait pas eu lieu « n’eût été » la contrefaçon, suppose que l’on doit tenir compte du fait que, dès réception de l’avis de conformité, Apotex avait le droit et la capacité de produire tous les comprimés de remplacement vendus au Canada avant la date d’expiration du brevet. Il s’ensuivait, selon Apotex, que Merck Canada n’était pas en mesure de démontrer que ses pertes étaient attribuables à l’usage fautif par Apotex de son procédé AFI-1. Il s’ensuivait également que les dommages-intérêts de Merck Canada devaient se limiter à une redevance raisonnable au titre de toutes les ventes avant l’expiration.

[22] Merck a répondu que le droit canadien ne reconnaît pas la pertinence de l’existence de produits de substitution non contrefaits.

[23] Après avoir exposé les thèses opposées, la juge a passé en revue les principes généraux applicables à l’évaluation des dommages-intérêts visés au paragraphe 55(1) de la Loi (paragraphe 41 des motifs).

[24] La juge a ensuite examiné le principe de l’indemnisation au moyen de dommages-intérêts et le fardeau dont Merck Canada devait s’acquitter, à savoir démontrer que, n’eût été la contrefaçon, elle aurait fait les ventes en question (paragraphe 42 des motifs).

[25] Elle a rejeté l’argument des appelantes selon lequel Merck n’était pas en mesure de prouver que Merck Canada aurait vendu des comprimés de remplacement avant l’expiration du brevet n’eût été la contrefaçon parce qu’Apotex avait accès à une solution de rechange non contrefaisante. Selon elle, si les appelantes n’avaient pas contrefait le brevet, Merck Canada aurait réalisé toutes les ventes de remplacement qui ont eu lieu avant l’expiration du brevet (paragraphe 56 des motifs).

[26] The Judge gave four reasons for her conclusion:

- (i) Causation was adequately considered when she concluded that Merck's lost sales were not recoverable when Apotex used the non-infringing AFI-4 process (reasons, at paragraph 52).
- (ii) The appellants' argument conflated causation with the subsequent quantification of damages (reasons, at paragraph 53).
- (iii) Causation in the context of tort law is directed to the original position of the plaintiff. Therefore, Apotex' own hypothetical action was irrelevant (reasons, at paragraph 54).
- (iv) The Judge distinguished *Cadbury Schweppes Inc. v. FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 S.C.R. 142 relied upon by Apotex. In her view, the case concerned a breach of confidence and involved equitable principles that were not applicable in the context of damages for patent infringement (reasons, at paragraph 55).

[27] The Judge then reviewed Canadian and British jurisprudence and concluded that the current state of Canadian law was that the existence of a non-infringing alternative was not relevant to an assessment of damages for patent infringement (reasons, at paragraphs 57 to 76).

[28] The Judge went on to reject four arguments advanced by the appellants to support the submission that Canadian law concerning the relevance of non-infringing alternatives had changed or should change:

- (i) In her view, the Supreme Court of Canada did not alter the jurisprudence in *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902. At issue there was an accounting of profits. Nothing suggested the principles applicable to an

[26] La juge a fourni quatre motifs à l'appui de sa conclusion :

- i) La question de la causalité a été correctement examinée quand elle a conclu que Merck ne saurait être indemnisée pour les ventes manquées lorsqu'Apotex employait le procédé non contrefaisant AFI-4 (paragraphe 52 des motifs).
- ii) L'argument des appelantes confondait la question de la causalité et la fixation subséquente des dommages-intérêts (paragraphe 53 des motifs).
- iii) En droit de la responsabilité délictuelle, l'analyse de la causalité vise la situation initiale du demandeur. Par conséquent, le comportement hypothétique d'Apotex elle-même n'était pas pertinent (paragraphe 54 des motifs).
- iv) La juge a établi une distinction entre l'affaire dont elle était saisie et l'arrêt *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142, invoqué par Apotex. À son avis, cette dernière affaire concernait un abus de confiance et renvoyait à des principes d'*equity* qui n'étaient pas applicables dans le cas des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet (paragraphe 55 des motifs).

[27] La juge s'est ensuite penchée sur la jurisprudence canadienne et britannique et a conclu que, dans l'état actuel du droit canadien, l'existence de produits de substitution non contrefaits n'est pas pertinente pour l'évaluation des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet (paragraphe 57 à 76 des motifs).

[28] La juge a rejeté quatre arguments avancés par les appelantes à l'appui de l'affirmation selon laquelle le droit canadien relatif à la pertinence de l'existence de produits de substitution non contrefaits avait changé ou devrait changer :

- i) À son avis, la Cour suprême n'a pas modifié la jurisprudence dans l'arrêt *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902. La question en litige était la remise des profits. Rien n'indiquait que les principes applicables à la

- accounting of profits could or should be applied to the assessment of damages (reasons, at paragraphs 77 to 82).
- (ii) While the Judge acknowledged the legal relevance of non-infringing alternatives in American jurisprudence, the American statutory provisions are very different from those of Canada and the United Kingdom (reasons, at paragraphs 91 to 97).
- (iii) Academic writing by Professor Norman Siebrasse was not precedential. Professor Siebrasse merely wished Canadian law recognized the non-infringing alternatives defence. Further, he was acknowledged by Apotex to be the “lone voice in the wilderness” (reasons, at paragraphs 98 to 106).
- (iv) Although non-infringing alternative-type arguments were recognized in the context of the calculation of damages under section 8 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, the approach was not applicable to the calculation of damages under subsection 55(1) of the Act (reasons, at paragraphs 107 to 112).
- [29] Finally, at paragraphs 113 to 120 of her reasons, the Judge gave four policy reasons for rejecting the legal relevance of non-infringing alternatives:
- (i) a patentee would be inadequately compensated;
- (ii) the non-infringing alternative was already taken into account because Merck could not claim lost profits in respect of sales lost to non-infringing Apo-lovastatin;
- (iii) acknowledging the relevance of non-infringing alternatives would create an incentive to infringe; and
- remise des profits pourraient ou devraient s’appliquer à l’évaluation des dommages-intérêts (paragraphes 77 à 82 des motifs).
- ii) La juge a admis que l’existence d’une solution non contrefaisante a une pertinence juridique en droit américain, mais les dispositions légales des États-Unis sont très différentes de celles du Canada et du Royaume-Uni (paragraphes 91 à 97 des motifs).
- iii) Les articles de doctrine du professeur Norman Siebrasse n’ont pas force de précédent. Il n’a fait que souhaiter que le droit canadien reconnaisse le moyen de défense de l’existence de produits de substitution non contrefaits. Par ailleurs, selon l’aveu même d’Apotex, le professeur Siebrasse est une [TRADUCTION] « voix qui prêche dans le désert » (paragraphes 98 à 106 des motifs).
- iv) Les arguments relatifs à l’existence d’une solution non contrefaisante ont été admis dans le cas du calcul des dommages-intérêts en vertu de l’article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, mais cette approche n’est pas applicable au calcul des dommages-intérêts au titre du paragraphe 55(1) de la Loi (paragraphes 107 à 112 des motifs).
- [29] Enfin, aux paragraphes 113 à 120 de ses motifs, la juge fournit quatre raisons de politique générale pour rejeter la pertinence juridique de l’existence de produits de substitution non contrefaits :
- i) Le titulaire du brevet ne serait pas suffisamment indemnisé.
- ii) L’existence d’une solution non contrefaisante est un élément qui a déjà été pris en considération parce que Merck ne pouvait pas réclamer de bénéfices perdus à l’égard des ventes perdues à l’Apo-lovastatine non contrefaite.
- iii) La reconnaissance de la pertinence de l’existence d’une solution non contrefaisante créerait une incitation à la contrefaçon.

(iv) acknowledging the relevance of non-infringing alternatives would be inconsistent with Canada's repeal of the compulsory licensing regime and Canada's international obligations (specifically Article 1709(10) of the *North American Free Trade Agreement* [*Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America*, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2] and Article 31 of the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* [Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, 1869 U.N.T.S. 299]).

B. The calculation of a reasonable royalty for pre-expiry infringing sales

[30] The Judge considered that, if she were wrong with respect to the relevance of the non-infringing alternatives, a reasonable royalty should be fixed for all lost domestic sales where Apotex could have competed without infringing the patent—the pre-expiry replacement tablets or sales.

[31] Without calculating a royalty amount, the Judge proposed a framework for the hypothetical negotiation of a lump sum royalty. Such royalty would be between the appellants' maximum willingness to pay (representing the maximum amount that would leave Apotex better off by taking a licence), and the respondents' minimum willingness to accept (below which Merck would not accept an amount for entry) (reasons, at paragraphs 166 to 167).

[32] I have concluded that, while at law a non-infringing alternative is legally relevant, the appellants failed on the evidence to establish they could and would have pursued the non-infringing alternative. Therefore, it is not necessary to consider in any further detail the Judge's reasons on this alternate finding.

(iv) La reconnaissance de la pertinence de l'existence d'une solution non contrefaisante serait incompatible avec le fait que le Canada a mis fin au régime obligatoire de délivrance de licences et serait incompatible avec les obligations internationales du Canada (plus précisément le paragraphe 1709(10) de l'*Accord de libre-échange nord-américain* [entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2] et l'article 31 de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* [Annexe 1C de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1869 R.T.N.U. 299]).

B. Le calcul d'une redevance raisonnable pour les ventes de produits contrefaits avant l'expiration du brevet

[30] La juge a estimé que, si elle avait tort au sujet de la pertinence de l'existence de produits de substitution non contrefaits, il y avait lieu de fixer une redevance raisonnable au titre de toutes les ventes manquées sur le marché intérieur où Apotex aurait pu faire concurrence sans contrefaire le brevet, soit au titre des comprimés et ventes antérieurs à l'expiration du brevet.

[31] Sans calculer le montant de la redevance, la juge a proposé un cadre de négociation hypothétique d'une somme forfaitaire. La redevance se situerait entre la disposition maximale des appelantes à payer (soit le montant maximal pour lequel Apotex aurait intérêt à obtenir une licence) et la disposition minimale des intimées à accepter (en deçà du seuil où Merck n'accepterait pas le montant proposé) (paragraphes 166 et 167 des motifs).

[32] J'ai conclu que bien qu'il soit pertinent en droit de tenir compte de l'existence de produits de substitution non contrefaits, les appelantes n'ont pas réussi à prouver qu'elles auraient pu se prévaloir de cette possibilité ni qu'elles l'auraient fait. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant les motifs de la juge à cet égard.

C. The calculation of a reasonable royalty for post-expiry infringing sales

[33] During the life of the patent, Apotex stockpiled infringing bulk lovastatin and then sold it in tablet form after the patent expired. The parties and the Judge agreed that the appropriate damages award would be based upon a reasonable royalty in respect of these sales (reasons, at paragraphs 185 to 189).

[34] The Judge assessed a reasonable royalty based on the methodology advanced by Merck's expert. The royalty was calculated by taking the mid-point of the per kilogram cost savings to Apotex by using the infringing process, multiplied by the weight of the infringing lovastatin sold after the patent expired (reasons, at paragraphs 191 and 199).

D. Lost profits of Merck U.S.

[35] Merck U.S. claimed damages for lost sales because Merck Canada was required to acquire its bulk lovastatin from it. Apotex argued Merck U.S. was not entitled to any significant damages because in 1992 it entered into an exclusive licence agreement with Merck & Co. In Apotex' view, as a result Merck U.S. was a nominal patentee with no right to "monetize" the patent.

[36] The Judge rejected this submission. In her view, granting an exclusive licence to use the invention did not confer any interest or property in the patent; granting an exclusive licence does not detract from the patentee's ability to claim its own damages if caused by the infringement (reasons, at paragraphs 241 to 244).

[37] Having framed the issues and summarized the approach of the Federal Court to the issues, I turn to consideration of the issues.

C. Le calcul d'une redevance raisonnable pour les ventes de produits contrefaits après l'expiration du brevet

[33] Pendant la durée de vie du brevet, Apotex a stocké de la lovastatine contrefaite en vrac, puis l'a vendue sous forme de comprimés après l'expiration du brevet. Les parties et la juge ont estimé que les dommages-intérêts seraient fondés sur une redevance raisonnable au titre de ces ventes (paragraphes 185 à 189 des motifs).

[34] La juge a calculé une redevance raisonnable selon la méthode proposée par l'expert de Merck. La redevance a été calculée en multipliant le montant au milieu de la fourchette des économies estimées réalisées par kilogramme par Apotex grâce à l'usage du procédé de contrefaçon par le poids de la lovastatine contrefaite vendue après l'expiration du brevet (paragraphes 191 et 199 des motifs).

D. Les bénéfices perdus de Merck É.-U.

[35] Merck É.-U. a réclamé des dommages-intérêts pour ventes manquées parce que Merck Canada était tenue de lui acheter sa lovastatine en vrac. Apotex a soutenu que Merck É.-U. n'avait droit à aucuns dommages-intérêts importants étant donné qu'elle avait conclu un contrat de licence exclusive avec Merck & Co. en 1992. Merck É.-U. serait donc un titulaire de brevet symbolique sans aucun droit de tirer un bénéfice du brevet.

[36] La juge a rejeté cet argument. Selon elle, l'octroi d'une licence exclusive pour utiliser l'invention ne confère ni intérêt ni droit de propriété à l'égard du brevet et n'interdit pas au titulaire du brevet de réclamer ses propres dommages-intérêts en raison de la contrefaçon du brevet (paragraphes 241 à 244 des motifs).

[37] Maintenant que j'ai formulé les questions et résumé les réponses de la Cour fédérale, je vais analyser les questions en litige.

V. Consideration of the Issues

A. *Did the Judge err in law by rejecting the legal relevance of non-infringing lovastatin when computing damages for patent infringement?*

[38] Patents are said to be creatures of statute (*Teva Canada Ltd. v. Pfizer Canada Inc.*, 2012 SCC 60, [2012] 3 S.C.R. 625, at paragraph 45 (Sildenafil); and, *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 SCC 77, [2002] 4 S.C.R. 153 (AZT), at paragraph 37). The statutory basis for a claim to damages as a result of patent infringement is subsection 55(1) of the Act:

Liability for patent infringement

55 (1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement. [Emphasis added.]

[39] The issue to be resolved on this appeal is whether the requirement that damages be sustained “by reason of the infringement” is, as the Judge found, in some way restricted so that a court is required to disregard legitimate competition from an infringer? In the alternative, is potential legitimate competition from the infringer a legally relevant consideration? This is a question of statutory interpretation subject to review on the correctness standard.

[40] To the extent that the text of subsection 55(1) may be seen to permit either interpretation, in my view any ambiguity is settled when the purpose and the statutory context of the provision are considered.

[41] The purpose of an award of damages is to compensate a patentee (or any entity claiming under the patentee) who has suffered loss as a result of patent infringement. The concept of compensation rejects both under-compensation and over-compensation.

V. Analyse des questions en litige

A. *La juge a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant la pertinence juridique de l’existence de lovastatine non contrefaite pour le calcul des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet?*

[38] On dit que les brevets sont « d’origine législative » (*Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc.*, 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625, au paragraphe 45 (au sujet du sildénafil); voir aussi *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153 [AZT] (au sujet de l’AZT), au paragraphe 37). Le fondement légal d’une demande de dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet se trouve au paragraphe 55(1) de la Loi :

Contrefaçon et recours

55 (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet. [Je souligne.]

[39] La question à laquelle il faut répondre dans le présent appel est de savoir si l’exigence que le dommage subi découle de la contrefaçon est, comme l’a conclu la juge, de quelque manière limitée, de sorte qu’une cour ne doit pas tenir compte de la concurrence légitime d’un contrefacteur. Subsidiairement, la concurrence légitime potentielle du contrefacteur est-elle un élément d’analyse juridiquement pertinent? Il s’agit d’une question d’interprétation de la loi susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[40] Si le paragraphe 55(1) autorise l’une ou l’autre interprétation, j’estime que toute ambiguïté est réglée une fois que l’objet et le contexte légal de la disposition sont examinés.

[41] L’octroi de dommages-intérêts a pour objet d’indemniser un titulaire de brevet (ou toute personne s’en réclamant) qui a subi des pertes en raison de la contrefaçon du brevet. Le principe de l’indemnisation exclut aussi bien la sous-indemnisation que la surindemnisation.

[42] The Act as a whole is intended to advance research and development, and to encourage broader economic activity (*Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024, at paragraph 42). The Act coaxes inventive solutions to practical problems into the public domain through the promise of a limited monopoly for a limited period of time (*AZT*, at paragraph 37). At the heart of this bargain with the inventor, and at the heart of the Act, is the concept of balance between the benefit conferred on the public through the disclosure of a new and useful invention, and the benefit conferred on the inventor through the grant of a monopoly. Thus, in the event of infringement, under-compensation of an inventor discourages research and development, and the disclosure of useful inventions. Equally, over-compensation of an inventor chills potential competition to the extent that a potential infringer is uncertain about the scope and validity of a patent. The balance at the heart of the Act requires perfect compensation.

[43] With this in mind, the inquiry must move to which possible interpretation of subsection 55(1) leads to perfect compensation? By requiring that damages for infringement must arise “by reason of the infringement”, the Act invokes the principle of causation. Therefore, it is necessary to understand the role of causation in the quantification of compensatory damages.

[44] The Supreme Court has explained causation to be the expression of the relationship that must be found to exist between the wrongful conduct of the defendant, and the injury to the plaintiff which justifies the payment of compensation to the plaintiff by the defendant (*Snell v. Farrell*, [1990] 2 S.C.R. 311, at page 326). At page 328 of the Supreme Court Reports, the Supreme Court stated that causation need not be determined by scientific precision: it is “essentially a practical question of fact which can best be answered by ordinary common sense”.

[45] The legal test for establishing causation is the “but for” test. A plaintiff must show on a balance of probabilities that “but for” the defendant’s wrongful conduct, the plaintiff would not have suffered loss. This

[42] La Loi dans son ensemble vise à favoriser la recherche et le développement et à encourager l’activité économique en général (*Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, au paragraphe 42). « C’est un moyen d’encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets, en promettant de leur accorder un monopole limité d’une durée limitée » (*AZT*, au paragraphe 37). Au cœur de ce marché avec l’inventeur et au cœur même de la Loi, il y a la notion d’équilibre entre l’avantage qu’en tire la population grâce à la divulgation d’une nouvelle invention utile et l’avantage qu’en tire l’inventeur grâce à l’octroi d’un monopole. Par conséquent, lorsqu’il y a contrefaçon, la sous-indemnisation de l’inventeur aurait pour effet de décourager la recherche et le développement ainsi que la divulgation d’inventions utiles. De la même façon, la surindemnisation de l’inventeur aurait pour effet de décourager la concurrence éventuelle si un contrefacteur éventuel ne serait pas sûr de la portée et de la validité d’un brevet. L’équilibre prévu par la Loi suppose une indemnisation parfaite.

[43] Cela dit, il convient maintenant de s’interroger sur l’interprétation du paragraphe 55(1) qui pourrait donner lieu à une indemnisation parfaite. En prévoyant que le dommage doit découler de la contrefaçon, la Loi renvoie au principe de causalité. Il est donc nécessaire de comprendre le rôle de la causalité pour fixer les dommages-intérêts compensatoires.

[44] La Cour suprême a expliqué que la causalité est l’expression du rapport qui doit être constaté entre l’acte délictueux du défendeur et le préjudice causé au demandeur pour justifier l’indemnisation du demandeur par le défendeur (*Snell c. Farrell*, [1990] 2 R.C.S. 311, à la page 326). À la page 328, la Cour suprême déclare que la causalité n’a pas à être déterminée avec une précision scientifique et qu’il s’agit [TRADUCTION] « essentiellement [d’]une question de fait pratique à laquelle on peut mieux répondre par le bon sens ordinaire ».

[45] Le critère juridique permettant d’établir le lien de causalité est celui de la condition essentielle : le demandeur doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que, « n’eût été » le comportement répréhensible du

is a “factual inquiry” to be established on the evidence. The “but for” test for causation is to be applied in a “robust common sense fashion” (*Clements v. Clements*, 2012 SCC 32, [2012] 2 S.C.R. 181, at paragraphs 8 and 9).

[46] These principles are not controversial and were accepted by the Judge (reasons, at paragraph 49). In applying these principles the Judge accepted that if the defendant could prove that a third-party competitor would have been able to capture some sales of lovastatin, the plaintiff would not be entitled to its lost profits, and instead would be limited to a reasonable royalty (reasons, at paragraph 115).

[47] This said, the Judge refused to apply principles of causation to the actions of Apotex, dismissing “a fiction that the defendant could have used a non-infringing alternative (but did not)” [emphasis in original] and finding it not to be “punitive to compensate Merck for lost profits where the Defendants could have (but did not) use the non-infringing alternative” (reasons, at paragraphs 115 and 116). As developed below, in my respectful view, the Judge erred in these passages in her application of the principles of causation. As well, in these passages the Judge erred by conflating the relevance of the non-infringing alternative with the availability of the non-infringing alternative in fact.

[48] The difficulty with the Judge’s approach is that if damages for lost profits are calculated never having regard to an available non-infringing alternative, the patentee will sometimes be better off than it would have been in the absence of infringement. This is so for the following reason. Where a defendant can make and sell a non-infringing alternative, the patent does not confer a complete monopoly on the patent holder. Instead, the patent confers a share of market power upon the patentee. In this circumstance, where, instead of using a non-infringing alternative, a defendant infringes, it is a question of fact whether, “but for” the infringement, the defendant would not have competed with it. The defendant’s lawful competition in the “but for” world may have deprived the patentee of some sales.

défendeur, il n’aurait pas subi de perte. Il s’agit d’une question de fait fondée sur la preuve. Le critère de la condition essentielle doit être appliqué de « manière décisive et logique » (*Clements c. Clements*, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181, aux paragraphes 8 et 9).

[46] Ces principes ne sont pas controversés et ont été acceptés par la juge (paragraphe 49 des motifs). Appliquant ces principes, la juge a accepté que si le défendeur pouvait prouver qu’un tiers concurrent aurait été en mesure de prendre une partie du marché de la lovastatine, le demandeur n’aurait pas droit à une indemnité pour perte de bénéfice, mais simplement à une redevance raisonnable (paragraphe 115 des motifs).

[47] Cela dit, la juge a refusé d’appliquer le principe de la causalité aux actions d’Apotex, rejetant « le scénario fictif selon lequel la défenderesse aurait pu recourir à une solution non contrefaisante (à laquelle elle n’a pas en fait recouru) » [souligné dans l’original] et concluant qu’« il n’y a rien de punitif dans le fait d’indemniser Merck de sa perte de profits sachant que les défenderesses auraient pu recourir (mais ne l’ont pas fait) à une solution non contrefaisante » (paragraphes 115 et 116 des motifs). Comme je l’expliquerai, j’estime que la juge a commis une erreur lors de l’application du principe de la causalité. Elle a également commis une erreur en confondant la pertinence du produit de substitution non contrefait et la disponibilité de ce produit dans les faits.

[48] La difficulté que soulève le raisonnement de la juge est que, si l’on calcule les dommages-intérêts pour la perte de bénéfice sans jamais tenir compte de l’existence de produits de substitution non contrefaits, il peut arriver que le titulaire du brevet se retrouve dans une situation plus intéressante que s’il n’y avait pas eu contrefaçon du brevet. La raison en est la suivante. Lorsqu’un défendeur peut fabriquer et vendre un produit de substitution non contrefait, le brevet ne confère pas de monopole complet au titulaire du brevet : il lui confère plutôt une partie du marché. Dans ces circonstances, si, au lieu d’utiliser un produit de substitution non contrefait, le défendeur viole le brevet, il s’agit de savoir si, « n’eût été » la contrefaçon, le défendeur ne serait pas entré en concurrence avec le titulaire du

[49] Put another way, in cases where, in the “but for” world, the infringer could and would have made and sold a non-infringing alternative, these sales may well reduce the patent owner’s sales. Awarding the patentee full damages for lost profits in every case will, therefore, sometimes over-compensate the patentee.

[50] Perfect compensation requires consideration of: (i) what, if any, non-infringing product the defendant or any other competitors could and would have sold “but for” the infringement; and, (ii) the extent lawful competition would have reduced the patentee’s sales.

[51] I find support for this analysis in American jurisprudence and in the decision of the Supreme Court in *Monsanto*.

[52] American jurisprudence tends to apply the “but for” test in a similar way. Under the American law for damages for patent infringement (35 U.S.C. § 284 (2012)), in order to recover lost profits a patent owner must show causation in fact, establishing that “but for” the infringement, the patentee would have made additional profits (*King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995), at page 952). When a patent owner seeks to recover alleged lost profits on lost sales, the patentee has the initial burden to establish a reasonable probability that it would have made the alleged sales “but for” the infringement. Once the patentee establishes this, the burden shifts to the alleged infringer to establish that the patent owner’s “but for” causation claim is unreasonable for some or all of the lost sales (*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995 (en banc)), at pages 1544 and 1545).

[53] The state of American jurisprudence is that if a non-infringing alternative which a defendant could and

brevet. La concurrence licite du défendeur dans cette situation hypothétique pourrait avoir privé le titulaire du brevet de certaines ventes.

[49] Autrement dit, dans les cas où, dans cette situation hypothétique, le contrefacteur aurait pu fabriquer et vendre un produit de substitution non contrefait et l’aurait fait, ces ventes auraient pu en fait réduire celles du titulaire du brevet. L’octroi systématique de dommages-intérêts intégraux au titre de la perte de bénéfices aura donc parfois pour effet de surindemniser le titulaire de brevet.

[50] L’indemnisation parfaite suppose de tenir compte i) du produit de substitution non contrefait éventuel que le défendeur ou d’autres concurrents auraient pu vendre, et auraient vendu, « n’eût été » la contrefaçon du brevet, ii) de la mesure dans laquelle une concurrence licite aurait réduit les ventes du titulaire du brevet.

[51] Je trouve de quoi appuyer cette analyse dans la jurisprudence américaine et dans l’arrêt *Monsanto* de la Cour suprême.

[52] La jurisprudence américaine a tendance à appliquer le critère de la condition essentielle de façon semblable. Selon la législation américaine relative aux dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet (35 U.S.C. § 284 (2012)), pour recouvrer les bénéfices perdus, le titulaire d’un brevet doit faire la preuve d’un lien de causalité dans les faits en montrant que, « n’eût été » la contrefaçon, il aurait réalisé plus de profits (*King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995), à la page 952). Lorsque le titulaire d’un brevet demande une indemnisation pour les bénéfices perdus en raison de ventes manquées, il doit s’acquitter du fardeau initial de prouver la probabilité raisonnable qu’il aurait effectué les ventes « n’eût été » la contrefaçon. Cela fait, le fardeau de la preuve bascule du côté du contrefacteur présumé, qui doit prouver que le lien de causalité n’est pas raisonnable à l’égard de certaines ou de l’ensemble des ventes manquées (*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995 (en banc)), aux pages 1544 et 1545).

[53] Selon la jurisprudence américaine actuelle, si un produit de substitution non contrefait auquel le

would have resorted, but for the infringement, is as good as the patented invention, and would have replaced all infringing sales, the infringement causes the patentee to suffer no damage.

[54] In *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999), at pages 1350 and 1351, Judge Rader (as he then was), writing for the Court, explained the two principal rationales for taking into account the availability of a non-infringing alternative.

[55] First, a patentee claiming damages is required to reconstruct the market to project economic results that did not occur. This is a hypothetical enterprise. To “prevent the hypothetical from lapsing into pure speculation” courts require sound economic proof of the nature of the market and the likely outcomes with infringement factored out of the economic picture. Within this framework, patentees are permitted to present market reconstruction theories showing all of the ways in which they would have been better off in the “but for” world. A fair and accurate reconstruction of the “but for” world must also take into account relevant, alternative actions an infringer foreseeably could and would have undertaken had he not infringed.

[56] Second, only by comparing the patented invention to non-infringing alternatives can a court discern the market value of the patent owner’s exclusive right, and therefore his expected profit or reward. Judge Rader quoted with approval from John W. Schlicher, *Patent Law: Legal and Economic Principles* (New York: Thomson West, 1997) to the effect that “unless the law wishes to systemically overreward patented inventions, it is necessary to inquire about the nature and value of the product that the infringer could have made had he not infringed”.

[57] Thus, American jurisprudence is clearly to the effect that the “but for” causation inquiry requires

défendeur aurait pu avoir recours et aurait eu recours, n’eût été la contrefaçon, est aussi bon que le produit breveté et qu’il aurait permis de remplacer toutes les ventes des produits contrefaits, la contrefaçon n’entraîne pas de préjudice pour le titulaire du brevet.

[54] Dans la décision *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999), aux pages 1350 et 1351, le juge Rader (tel était alors son titre), se prononçant pour la Cour, a expliqué les deux principales raisons de tenir compte de l’existence d’un produit de substitution non contrefait.

[55] Premièrement, le titulaire d’un brevet qui demande à être indemnisé est tenu de décrire le marché hypothétique pour projeter des résultats économiques qui n’ont pas eu lieu. Il s’agit d’une entreprise hypothétique. Pour [TRADUCTION] « éviter que l’hypothèse devienne pure spéculation », les tribunaux exigent de solides preuves économiques de la nature du marché et des résultats probables compte non tenu de la contrefaçon. C’est dans ce cadre que le titulaire d’un brevet est autorisé à proposer des reconstitutions théoriques du marché susceptibles de prouver toutes les façons dont il s’en serait mieux sorti dans cette situation hypothétique. Une reconstitution équitable et exacte de cette situation doit aussi tenir compte des autres mesures pertinentes que le contrefacteur aurait pu logiquement prendre ou aurait prises s’il n’avait pas contrefait le brevet.

[56] Deuxièmement, ce n’est qu’en comparant l’invention brevetée et les produits de substitution non contrefaits qu’un tribunal peut se faire une idée de la valeur marchande du droit exclusif du titulaire d’un brevet et, par conséquent, ce qu’il peut en espérer en termes de bénéfices ou d’avantages. Le juge Rader a cité en l’approuvant John W. Schlicher, auteur de l’ouvrage *Patent Law : Legal and Economic Principles* (New York : Thomson West, 1997), pour affirmer que [TRADUCTION] « à moins que la législation vise à avantager systématiquement et excessivement les titulaires d’inventions brevetées, il faut s’interroger sur la nature et la valeur du produit que le contrefacteur aurait pu produire s’il n’avait contrefait le brevet ».

[57] Il est donc clair que, selon la jurisprudence américaine, le lien de causalité fondé sur la condition

consideration of non-infringing alternatives. Otherwise, patentees may be over-compensated.

[58] Before considering *Monsanto*, by way of context I note that the ordinary monetary remedies available for patent infringement are damages and an accounting of profits. While the Act does not explicitly provide for an accounting of profits, it references this remedy in paragraph 57(1)(b) which allows a court, in an action for infringement, to make an order “for and respecting inspection or account”. The jurisprudence makes clear that this remedy exists as an alternative to damages.

[59] In *Monsanto*, the patentee sued the defendant for patent infringement and sought an accounting of the defendant’s profits. In its analysis of the remedy claim, citing *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3 (C.A.), the Supreme Court noted that it was settled law that a patentee is only entitled to that portion of the infringer’s profit that was causally attributable to the invention. The Court went on to explain that the preferred method of calculating an accounting of profits is the “differential profit” approach. This requires a comparison between the infringer’s real world profit and what his profit would have been had he not infringed (*Monsanto*, at paragraphs 101 to 105).

[60] The Judge correctly understood that *Monsanto* did not change the existing law as to how the patentee’s lost profits are to be calculated. However, the significance of *Monsanto* is that if a court may consider a defendant’s resort to a non-infringing alternative when calculating the infringer’s profit, there is no reason in principle to ignore such conduct when calculating the patentee’s lost sales. This is particularly so where (Thomas F. Cotter, *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis* (New York: Oxford University Press, 2013), at pages 189 and 190):

The problem with computing lost profits without considering the availability of noninfringing alternatives is that ... this practice renders the patentee *better off* than

essentielle suppose l’examen des produits de substitution non contrefaits, faute de quoi les titulaires de brevet pourraient être surindemnisés.

[58] Avant d’examiner l’affaire *Monsanto*, je rappelle, pour situer l’affaire, que les recours pécuniaires habituels pour contrefaçon de brevet sont les dommages-intérêts et la remise des profits. La Loi ne prévoit pas explicitement la remise des profits, mais elle y renvoie à l’alinéa 57(1)b), qui autorise le tribunal, dans une poursuite pour contrefaçon, à rendre une ordonnance « pour les fins et à l’égard de l’inspection ou du règlement de comptes ». La jurisprudence indique clairement qu’on peut demander ce recours plutôt que des dommages-intérêts.

[59] Dans l’affaire *Monsanto*, le titulaire du brevet poursuivait le défendeur pour contrefaçon de brevet et voulait obtenir une remise des profits. Analysant la demande de réparation et citant l’arrêt *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée*, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.), la Cour suprême a rappelé qu’il était bien établi en droit que le titulaire d’un brevet n’a droit qu’à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur qui a un lien de causalité avec l’invention. La Cour suprême a ensuite expliqué que la méthode privilégiée de calcul des profits est celle du « profit différentiel », qui requiert une comparaison entre les profits réels du contrefacteur et ce que ces profits auraient été s’il n’avait pas contrefait le brevet (*Monsanto*, aux paragraphes 101 à 105).

[60] La juge a bien compris que l’arrêt *Monsanto* ne changeait rien au droit actuel concernant le mode de calcul des bénéfices perdus du titulaire du brevet. Toutefois, l’importance de l’arrêt *Monsanto* tient au fait que, si un tribunal peut, pour le calcul des profits du contrefacteur, tenir compte du recours à des produits de substitution non contrefaits, il n’y a aucune raison en principe de ne pas en tenir compte lors du calcul des ventes manquées du titulaire du brevet, notamment lorsque (Thomas F. Cotter, *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis*, New York: Oxford University Press, 2013, aux pages 189 et 190):

[TRADUCTION] Le problème que soulève le calcul des pro-fits perdus sans tenir compte de l’existence de produits de substitution non contrefaits est que [...] le

she would have been in the absence of infringement. (Analogously, ignoring noninfringing substitutes when calculating defendant's profits renders defendants worse off than they would have been, but for the infringement.) [Emphasis in the original.]

[61] Before leaving this issue I wish to deal with the Judge's reliance upon *The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.), and the policy reasons the Judge found to support rejection of non-infringing alternatives.

[62] In *United Horse Shoe*, the House of Lords held that a non-infringing alternative is always irrelevant. This decision has been subsequently followed by courts in the United Kingdom and some Commonwealth jurisdictions.

[63] It is fair to say that the House of Lords rejected non-infringing alternatives for policy reasons. No Law Lord conducted a causation analysis, and the reasons of each Law Lord reflect the Court's opprobrium of the infringer's conduct. To illustrate, the Lord Chancellor wrote that "[e]very sale of goods manufactured, without license, by patent machinery, is and must be treated as an illegal transaction in a question with the patentee" (*United Horse Shoe*, at page 267).

[64] *United Horse Shoe* has a narrow foothold in Canadian law. Counsel were able to refer us to only two cases that have referred to the decision: *Domco Industries Ltd. v. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (F.C.T.D.), at page 73, reversed on other grounds (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (F.C.T.D.); and, *Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228, at paragraph 116.

[65] *Domco* was a reference for the recovery of damages incurred as a result of patent infringement. The Prothonotary rejected the relevance of a non-infringing alternative. The Prothonotary did not provide any detailed analysis, stating the argument "is irrelevant in the

titulaire du brevet s'en tire mieux que s'il n'y avait pas eu contrefaçon. (De la même façon, si l'on ne tient pas compte des produits de substitution non contrefaits lors du calcul des profits du défendeur, celui-ci se retrouve dans une situation pire que s'il n'y avait pas eu contrefaçon.) [Souligné dans l'original.]

[61] Avant de clore cette question, je tiens à revenir sur le renvoi de la juge à l'arrêt *The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.), et sur les considérations de politique générale qui, selon elle, étayaient l'approche consistant à ne pas tenir compte de l'existence de produits de substitution non contrefaits.

[62] Dans l'arrêt *United Horse Shoe*, la Chambre des lords a jugé que l'existence de produits de substitution non contrefaits n'était jamais pertinente. Cette décision a été par la suite suivie par les tribunaux du Royaume-Uni et de certains pays du Commonwealth.

[63] Il est juste de dire que la Chambre des lords a rejeté l'approche consistant à tenir compte de l'existence de produits de substitution non contrefaits pour des considérations de politique générale. Aucun lord juge n'a procédé à une analyse du lien de causalité, et les motifs de chacun d'eux traduisent l'opprobre jeté par la Cour sur le comportement du contrefacteur. Par exemple, le lord chancelier a écrit que [TRADUCTION] « toute vente de biens fabriqués, sans licence, par un appareil faisant l'objet d'un brevet est et doit être traitée comme une opération illicite à l'égard du titulaire du brevet » (*United Horse Shoe*, à la page 267).

[64] L'arrêt *United Horse Shoe* a peu d'emprise en droit canadien. Les avocats n'ont pu recenser que deux causes où il a été cité : *Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 73, inf. pour d'autres motifs (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (C.F. 1^{re} inst.); *Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358, au paragraphe 116.

[65] La décision *Domco* était un renvoi sur le recouvrement de pertes subies en raison de la contrefaçon du brevet. Dans cette affaire, le protonotaire a jugé non pertinente l'existence d'une solution non contrefaisante. Il n'a pas fourni d'analyse détaillée, mais a déclaré que

light of what actually happened, and tends to obfuscate the main issue of the continued infringement by the defendant” (*Domco*, [at paragraph 106 (QL)], C.P.R., at page 91).

[66] On appeal, Justice Collier affirmed the rejection of the relevance of a non-infringing alternative. The Judge applied *United Horse Shoe* with little analysis.

[67] In *Jay-Lor*, at paragraph 116, the Judge cited *United Horse Shoe* with approval in an *obiter* discussion of general principles.

[68] Neither of these decisions are binding on this Court, and I decline to follow them. In my view, they do not accord with the requirement in subsection 55(1) of the Act that the damages be sustained “by reason of the infringement.”

[69] The Judge cited four, what she characterized to be “compelling”, policy reasons for rejecting the legal relevance of non-infringing alternatives (reasons, at paragraphs 113 to 120). The first and second reasons were that a patentee would be inadequately compensated and, moreover, the availability of a non-infringing alternative was already taken into account in the liability phase of the trial, when the Judge found that some of Apotex’ lovastatin was made using the non-infringing process.

[70] In my view, these concerns do not withstand scrutiny. As explained above, taking into account a non-infringing alternative that could and would be available perfectly compensates a patentee. Determining which sales were non-infringing is not relevant to the assessment of the damage that resulted from the infringement.

[71] The third policy ground cited by the Judge for not taking a non-infringing alternative into account was that to do so would create an incentive to infringe. In my view, the availability of other remedies at law,

l’argument [TRADUCTION] « n’est d’aucune pertinence considérant ce qui s’est effectivement produit et tend de plus à masquer la question réelle, soit la contrefaçon continue commise par la défenderesse » (*Domco*, au paragraphe 106 (QL), à la page 91 (C.P.R.)).

[66] En appel, le juge Collier a confirmé l’approche selon laquelle l’existence d’une solution non contrefaisante n’est pas pertinente. Il a appliqué l’arrêt *United Horse Shoe* avec peu d’analyse.

[67] Dans la décision *Jay-Lor*, au paragraphe 116, le juge a cité l’arrêt *United Horse Shoe* en l’approuvant dans des remarques incidentes au sujet de principes généraux.

[68] Aucune de ces décisions ne lie la Cour, et je refuse de les suivre. J’estime qu’elles ne répondent pas à l’exigence du paragraphe 55(1) de la Loi, à savoir que le contrefacteur est responsable du dommage « que cette contrefaçon [...] a fait subir ».

[69] La juge a invoqué quatre considérations d’intérêt général pour rejeter la pertinence juridique de l’existence d’une solution non contrefaisante (paragraphes 113 à 120 des motifs). Les deux premières sont que le titulaire du brevet ne serait pas suffisamment indemnisé et que l’existence de produits de substitution non contrefaits avait déjà été prise en compte à l’étape du procès sur l’établissement de la responsabilité, lorsque la juge avait conclu qu’une partie de la lovastatine d’Apotex avait été fabriquée selon un procédé qui ne contrefaisait pas le brevet.

[70] Selon moi, ces préoccupations ne résistent pas à l’examen. Comme je l’ai déjà expliqué, la prise en compte de l’existence de produits de substitution non contrefaits qui étaient ou auraient pu être disponibles suffit à compenser pleinement le titulaire du brevet. Le calcul des ventes de produits non contrefaits n’a rien à voir avec l’évaluation du préjudice découlant de la contrefaçon.

[71] La troisième considération mentionnée par la juge est que le fait de tenir compte de l’existence de produits de substitution non contrefaits reviendrait à inciter à la contrefaçon. J’estime que la disponibilité

such as elevated costs, injunctive relief for the remaining duration of the patent, an accounting of the infringer's profits, and punitive damages (see, for example, *Bell Helicopter Textron Canada Limitée v. Eurocopter, société par actions simplifiée*, 2013 FCA 219, 449 N.R. 111) counterbalance any incentive to infringe.

[72] The final policy ground cited by the Judge was that legal recognition of non-infringing alternatives would violate Canada's international obligation to eliminate compulsory licensing for patented pharmaceutical inventions. However, reasonable royalty damages are only equivalent to granting a compulsory licence if there is no non-infringing alternative. In such a case, the infringer would obtain the full benefit of the invention without fully compensating a patentee who would not have willingly licenced the patent. However, where a non-infringing alternative exists, nothing prevents the infringer from using the non-infringing alternative and the patentee could not complain that legitimate competition from the infringer was akin to the infringer acquiring a compulsory licence. Restoring the patentee to this notional position is not equivalent to granting a compulsory licence. Moreover, following a finding of infringement, there will normally be a permanent injunction. The patentee is fully compensated for the infringement and further infringement is punishable by contempt of court.

B. *Has Apotex established the relevance of a non-infringing alternative based upon the existence of non-infringing lovastatin?*

[73] When considering the effect of legitimate competition from a defendant marketing a non-infringing alternative, a court is required to consider at least the following questions of fact:

d'autres réparations, comme l'imposition de dépens élevés, une injonction pour le reste de la durée de vie du brevet, la remise des profits du contrefacteur et les dommages-intérêts punitifs (voir, par exemple, *Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, société par actions simplifiée*, 2013 CAF 219), fait contrepoids à l'éventualité d'un incitatif à la contrefaçon.

[72] La dernière considération d'intérêt général invoquée par la juge est le fait que la reconnaissance juridique de l'existence d'une solution non contrefaisante serait contraire à l'obligation internationale du Canada d'éliminer le système de licence obligatoire pour les inventions pharmaceutiques brevetées. Par contre, le versement d'une redevance raisonnable à titre de dommages-intérêts n'est l'équivalent de l'octroi d'une licence obligatoire que s'il n'existe pas de produits de substitution non contrefaits. Dans ce cas, le contrefacteur obtiendrait tous les avantages de l'invention sans avoir à indemniser intégralement un titulaire de brevet qui ne lui aurait pas accordé de licence de son propre gré. Cependant, lorsqu'il existe des produits de substitution non contrefaits, rien n'empêche le contrefacteur de les utiliser, et le titulaire du brevet ne peut prétendre que la concurrence légitime de la part du contrefacteur est équivalente à l'acquisition d'une licence obligatoire par le contrefacteur. Le fait de rétablir le titulaire du brevet à cette position théorique n'est pas l'équivalent de l'octroi d'une licence obligatoire. De plus, après une conclusion de contrefaçon, les tribunaux accordent habituellement une injonction permanente. Le titulaire du brevet est intégralement indemnisé, et toute contrefaçon ultérieure est passible de sanctions pour outrage au tribunal.

B. *Apotex a-t-elle fait la preuve de la pertinence de l'existence d'une solution non contrefaisante en raison de l'existence de la lovastatine non contrefaite?*

[73] Toute cour invitée à examiner les effets d'une concurrence légitime par un défendeur commercialisant un produit de substitution non contrefait est tenue de se poser au moins les questions de fait suivantes :

- | | |
|---|---|
| (i) Is the alleged non-infringing alternative a true substitute and thus a real alternative? | i) Le produit non contrefaisant proposé offre-t-il un véritable produit de substitution et donc un véritable choix? |
| (ii) Is the alleged non-infringing alternative a true alternative in the sense of being economically viable? | ii) Le produit non contrefaisant proposé constitue-t-il un véritable choix, en ce sens qu'il est économiquement viable? |
| (iii) At the time of infringement, does the infringer have a sufficient supply of the non-infringing alternative to replace the non-infringing sales? Another way of framing this inquiry is <u>could</u> the infringer have sold the non-infringing alternative? | iii) Au moment de la contrefaçon, le contrefacteur avait-il une réserve suffisante du produit de substitution non contrefait pour remplacer les ventes de produits non contrefaits? Autrement dit, le contrefacteur aurait-il <u>pu</u> vendre le produit de substitution non contrefait? |
| (iv) <u>Would</u> the infringer actually have sold the non-infringing alternative? | iv) Le contrefacteur <u>aurait-il</u> effectivement vendu le produit de substitution non contrefait? |

[74] As a matter of principle, the burden lies on the defendant to establish the factual relevance of a non-infringing alternative on a balance of probabilities. Indeed, Apotex acknowledged in oral argument that it bears the persuasive burden, on a balance of probabilities, to prove that it would have used the non-infringing alternative. This is consistent with jurisprudence such as *Rainbow Industrial Caterers Ltd. v. Canadian National Railway Co.*, [1991] 3 S.C.R. 3.

[74] Selon les principes généraux, c'est au défendeur qu'incombe la responsabilité de prouver, selon la prépondérance des probabilités, la pertinence factuelle de l'existence d'un produit non contrefaisant. En fait, Apotex a reconnu, dans son argumentation orale, qu'il lui fallait convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle aurait utilisé le produit de substitution non contrefait. Voilà qui est conforme à la jurisprudence, par exemple dans l'arrêt *Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada*, [1991] 3 R.C.S. 3.

[75] Before turning to consider the state of the evidence, it is necessary to deal with the Judge's findings, at paragraphs 34 to 37 of her reasons, that:

[75] Avant d'examiner l'état de la preuve, il convient de revenir sur les conclusions de la juge aux paragraphes 34 à 37 de ses motifs, à savoir :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • It was more likely than not that the defendants would have made and sold non-infringing Apolovastatin tablets in place of the infringing tablets. | <ul style="list-style-type: none"> • Selon toute vraisemblance, les défenderesses auraient fabriqué et vendu des comprimés d'Apo-lovastatine non contrefaits à la place des comprimés contrefaits. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Apotex' non-infringing alternative was available in fact. | <ul style="list-style-type: none"> • Apotex avait effectivement accès au produit de substitution non contrefait. |

[76] These findings were made solely on the basis of one paragraph of an agreement in writing made between the parties prior to the trial, which the Judge referred to as the "Streamlining Agreement". At paragraph 19, the parties agreed that:

[76] Ces conclusions s'appuyaient uniquement sur un paragraphe de l'entente écrite signée par les parties avant le procès, que la juge a appelée l'« accord de rationalisation ». Au paragraphe 19, les parties se sont entendues sur ce qui suit :

The Defendants had the resources and capacity to manufacture and sell non-infringing lovastatin tablets formulated using lovastatin API made using the AFI-4 process at the AFI plant in Winnipeg in sufficient quantities to meet market demand for lovastatin tablets upon receipt of Apotex's NOC on March 26, 1997 and at all times thereafter through actual amounts of lovastatin API made at AFI's Winnipeg Facility and amounts delivered to AFI by Qingyuan Blue Treasure Pharmaceuticals Co. Ltd., as found at the liability trial, and through replacing all infringing sales of Apo-lovastatin tablets under any of the following four scenarios:

...

For greater certainty, this agreement does not affect or limit the Plaintiffs from arguing or leading evidence that uncertainty existed regarding the ability of the Defendants to meet the market demand for lovastatin with non-infringing lovastatin tablets formulated using lovastatin API made using the AFI-4 process at the AFI plant in Winnipeg.

[77] I agree with the Judge that the parties agreed that from the time Apotex received its notice of compliance, and at all relevant times thereafter, the defendants had the capacity to manufacture and sell non-infringing lovastatin in sufficient quantities. However, as Apotex conceded in oral argument, the Streamlining Agreement did not address the question of what would have happened in the “but for” world. The Judge erred by jumping from a statement as to manufacturing capacity to conclusions as to what Apotex could and would do in the “but for” world.

[78] In my view, based on the evidence adduced at trial, Apotex failed to meet its burden to show that, notwithstanding its manufacturing capacity, it could and would have sold non-infringing lovastatin in place of infringing lovastatin.

[79] Dealing first with whether Apotex could have sold non-infringing lovastatin, Merck argues that the alleged alternative must have been actually available to replace Apotex' infringing sales as they were made.

[TRADUCTION] Les défenderesses avaient les moyens et la capacité de fabriquer et de vendre des comprimés de lovastatine non contrefaits à partir de l'ingrédient actif lovastatine fabriqué à l'aide du procédé AFI-4 à l'usine d'AFI à Winnipeg en quantité suffisante pour répondre à la demande du marché dès réception de l'avis de conformité délivré à Apotex le 26 mars 1997, et en tout temps par la suite grâce à la quantité réelle de l'ingrédient actif lovastatine fabriqué à l'usine d'AFI à Winnipeg et à la quantité livrée à AFI par Qingyuan Blue Treasure Pharmaceuticals Co. Ltd., comme on l'a conclu au procès relatif à la responsabilité, en remplaçant toutes les ventes de comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits selon l'un ou l'autre des quatre scénarios suivants :

[...]

Il est entendu que le présent accord n'empêche aucunement les demanderesse de faire valoir ou de présenter des éléments de preuve visant à démontrer qu'il n'était pas certain que les défenderesses auraient été en mesure de répondre à la demande du marché pour la lovastatine avec des comprimés de lovastatine non contrefaisants en utilisant l'ingrédient actif lovastatine fabriqué à l'aide du procédé AFI-4 à l'usine d'AFI à Winnipeg.

[77] Je suis d'accord avec la juge que les parties se sont entendues pour dire que, dès la réception de l'avis de conformité par Apotex et en tout temps par la suite, les défenderesses ont eu la capacité de fabriquer et de vendre de la lovastatine non contrefaite en quantité suffisante. Toutefois, comme l'a concédé Apotex dans son argumentation orale, l'accord de rationalisation n'abordait pas la question de ce qui se serait passé « n'eût été » la contrefaçon. La juge a commis une erreur en tirant des conclusions, à partir de cette déclaration sur la capacité, au sujet de ce qu'Apotex aurait pu faire ou aurait fait n'eût été la contrefaçon.

[78] Compte tenu des éléments de preuve produits au procès, je suis d'avis qu'Apotex ne s'est pas acquittée de son obligation de démontrer, indépendamment de sa capacité de fabrication, qu'elle aurait pu vendre et aurait vendu de la lovastatine non contrefaite à la place de la lovastatine contrefaite.

[79] Au sujet de la question de savoir si Apotex aurait pu vendre de la lovastatine non contrefaite, Merck fait valoir que le produit de substitution aurait dû effectivement être disponible pour remplacer les

Otherwise, Merck, not Apotex, would have replaced those sales. I believe this submission to be correct both in fact and in law. In *Advanced Building Systems Pty Ltd v. Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd*, [2001] FCA 1098 (AustLII), (2001), 52 I.P.R. 305, the Federal Court of Australia rejected the relevance of a non-infringing alternative, but held that if it was legally relevant, it could only apply “if at the moment of infringement ... there is available on the market instantaneously the appropriate substitute” [at paragraph 124] in the reconstructed market. I agree.

[80] Before leaving *Advanced Building Systems*, I note the Judge there observed that Australia authorities do not adopt the “but for” approach to causation, instead applying a “common sense approach” (*Advanced Building Systems*, at paragraph 124).

[81] Merck further argues that Apotex did not have any non-infringing lovastatin available to replace the infringing sales. In this regard, infringing sales of Blue Treasure lovastatin began in October, 1998 and non-infringing sales ended in February, 1999. In the Streamlining Agreement the parties agreed that Apotex would have run out of stock of non-infringing lovastatin on October 28, 1998.

[82] As Merck also argues, to create replacement tablets of non-infringing lovastatin, Apotex would have had to re-activate the lovastatin fermentation operations at the AFI facility. This would have required Apotex to: ferment non-infringing lovastatin; ship commercial grade lovastatin to Toronto; and formulate it into tablets. This would have taken at least three weeks, because at least eleven days was required for fermentation and Dr. Sherman testified that would take between one and two weeks to make tablets from bulk. On this basis, at the time each infringing sale was made, Apotex could not have replaced that sale with non-infringing lovastatin.

ventes contrefaisantes effectuées au jour le jour par Apotex. Sinon, c’est Merck, et non Apotex, qui aurait remplacé ces ventes. Je crois que cet argument est valable en fait et en droit. Dans la décision *Advanced Building Systems Pty Ltd v. Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd*, [2001] FCA 1098 (AustLII), (2001), 52 I.P.R. 305, la Cour fédérale d’Australie a rejeté la pertinence de l’existence de produits de substitution non contrefaits, mais elle a jugé que, si cette preuve était pertinente, elle n’était valable que [TRADUCTION] « si, au moment de la contrefaçon [...] le produit de substitution approprié était disponible immédiatement » [au paragraphe 124] dans le marché hypothétique. Je suis d’accord.

[80] Avant de passer à autre chose, je tiens à rappeler que le juge a, dans cette affaire, fait remarquer que le droit australien n’adopte pas le critère de savoir si le préjudice n’aurait pas eu lieu « n’eût été » l’acte fautif et applique plutôt [TRADUCTION] « une approche fondée sur le bon sens » (*Advanced Building Systems*, au paragraphe 124).

[81] Merck ajoute qu’Apotex ne disposait pas de lovastatine non contrefaite pour remplacer les ventes de produits contrefaits. À cet égard, les ventes de produits contrefaits de Blue Treasure ont commencé en octobre 1998, et les ventes de produits non contrefaits ont pris fin en février 1999. Dans l’accord de rationalisation, les parties se sont entendues sur le fait qu’Apotex aurait manqué de réserves de lovastatine non contrefaite le 28 octobre 1998.

[82] Comme le fait valoir également Merck, pour fabriquer des comprimés de lovastatine non contrefaite, il aurait fallu qu’Apotex réactive les activités de fermentation à l’usine d’AFI. Il lui aurait donc fallu procéder à la fermentation de lovastatine non contrefaite, expédier de la lovastatine de qualité commerciale à Toronto et la transformer en comprimés. Cela aurait pris au moins trois semaines, parce qu’il faut au moins onze jours pour la fermentation, et M. Sherman a témoigné qu’il faut d’une à deux semaines pour fabriquer des comprimés à partir du produit en vrac. Par conséquent, lors des ventes de produits contrefaits, Apotex n’était pas en mesure de les remplacer par des ventes de lovastatine non contrefaite.

[83] At the hearing of the appeal, Apotex argued in reply that its non-infringing alternative was available to it at the time it sold infringing tablets of Blue Treasure lovastatin. It relied upon evidence at pages 554 and 557 of the appeal book to argue that since there were 61.91 kg of non-infringing lovastatin that Apotex sold in July 1998, this lovastatin was available to replace its infringing sales.

[84] This argument cannot be accepted for the following reasons.

[85] First, the amount of non-infringing lovastatin sold during any period is irrelevant to the issue of Apotex' remaining supply of non-infringing lovastatin. The fact Apotex sold 61.91 kg of non-infringing lovastatin in July 1998 has no bearing on whether it had any more non-infringing lovastatin available to replace infringing sales beginning in October 1998 or later.

[86] Second, July 1998 is the wrong point in time for considering whether there was any remaining non-infringing lovastatin available to replace infringing sales. Leaving aside the agreement of the parties that Apotex would exhaust its supply of non-infringing lovastatin on October 28, 1998, the relevant time frame is the period during which Apotex sold both infringing and non-infringing lovastatin. Based on the data referred to by Apotex, between October 1998, when infringing sales began, and February 1999 when non-infringing sales ended, Apotex sold 60.88 kg of non-infringing lovastatin. In January 1999, Apotex sold 0.49 kg of non-infringing lovastatin and after January 1999, sales of non-infringing lovastatin effectively stopped. The inference to be drawn is that by October, 1998, Apotex had at most 60.88 kg of non-infringing lovastatin available to displace infringing sales. By November 1998, based on its sales, Apotex had at most 29.89 kg of non-infringing lovastatin available. In December 1998, Apotex had at most 5.17 kg of non-infringing lovastatin. And in January 1999, Apotex had only 0.49 kg of non-infringing lovastatin. If Apotex had the entire 60.88 kg of non-infringing lovastatin available in October 1998,

[83] À l'audition de l'appel, Apotex a répondu que des produits de substitution non contrefaits étaient disponibles au moment où elle a vendu des comprimés de lovastatine contrefaits fabriqués par Blue Treasure. Elle a renvoyé aux pages 554 et 557 du dossier d'appel pour faire valoir que, puisqu'elle avait vendu 61,91 kg de lovastatine non contrefaite en juillet 1998, cela prouvait que cette lovastatine était disponible pour remplacer les ventes de produits contrefaits.

[84] Cet argument n'est pas recevable pour les raisons suivantes.

[85] Premièrement, la quantité de lovastatine non contrefaite vendue au cours d'une période quelconque n'a rien à voir avec la question des réserves de lovastatine non contrefaite d'Apotex. Le fait qu'Apotex ait vendu 61,91 kg de lovastatine non contrefaite en juillet 1998 n'a rien à voir avec la question de savoir si elle avait encore de la lovastatine non contrefaite pour remplacer les ventes de produits contrefaits en octobre 1998 ou ultérieurement.

[86] Deuxièmement, ce n'est pas la situation en juillet 1998 qu'il faut examiner pour savoir s'il restait de la lovastatine non contrefaite pour remplacer les ventes de produits contrefaits. Si l'on fait abstraction de l'entente des parties selon laquelle Apotex aurait épuisé ses réserves de lovastatine non contrefaite le 28 octobre 1998, la période de référence applicable est celle au cours de laquelle Apotex a vendu à la fois de la lovastatine contrefaite et de la lovastatine non contrefaite. Selon les données auxquelles renvoie Apotex, entre octobre 1998, soit le début des ventes de produits contrefaits, et février 1999, soit la fin des ventes de produits non contrefaits, Apotex a vendu 60,88 kg de lovastatine non contrefaite. En janvier 1999, Apotex a vendu 0,49 kg de lovastatine non contrefaite, et, après janvier 1999, les ventes de lovastatine non contrefaite ont cessé. On peut donc déduire qu'Apotex disposait, en octobre 1998, tout au plus de 60,88 kg de lovastatine non contrefaite pour remplacer les ventes de produits contrefaits. En novembre 1998, selon les données sur ses ventes, Apotex disposait tout au plus de 29,89 kg de lovastatine non contrefaite. En décembre 1998, elle disposait tout au plus de 5,17 kg de lovastatine non contrefaite. Enfin,

and used all of it to replace infringing sales as they occurred, Apotex' entire supply of non-infringing lovastatin would have been exhausted by mid-November 1998. Whether Apotex could have restocked with non-infringing tablets by December 1998 is a fact that was not proved in evidence.

[87] Finally, all of Apotex' non-infringing lovastatin supply was sold in the real world. The parties agreed, in paragraph 22 of the Streamlining Agreement, that the size of the lovastatin market in both the "but for" world and the real world was the same. As Merck argues, had Apotex diverted any non-infringing tablets to displace infringing sales in the "but for" world, Merck would have captured the diverted non-infringing sales.

[88] I, therefore, conclude that Apotex has failed to establish that it could have replaced all of its infringing sales with sales of non-infringing lovastatin.

[89] While this is dispositive of the appeal on this issue, I also find that Apotex failed to establish that it would have replaced its infringing sales. I reach this conclusion on the following basis.

[90] First, as Apotex conceded in oral argument:

- The real world informs our construction of the "but for" world.
- Conduct in the real world is "very important" to what would have happened in the "but for" world.
- Findings of fact from the liability decision are relevant to constructing the "but for" world.
- "Brazen" infringement in the real world makes it very difficult to prove that the defendant would

en janvier 1999, elle n'en avait plus que 0,49 kg. Si Apotex disposait de 60,88 kg de lovastatine non contrefaite en octobre 1998 et avait utilisé toute cette quantité pour remplacer les ventes de produits contrefaits, toute sa réserve de lovastatine non contrefaite aurait été épuisée dès la mi-novembre 1998. La question de savoir si Apotex aurait pu se réapprovisionner en comprimés non contrefaits dès décembre 1998 ne trouve aucune réponse dans le dossier de preuve.

[87] Enfin, dans le monde réel, toute la réserve de lovastatine non contrefaite d'Apotex a été vendue. Au paragraphe 22 de l'accord de rationalisation, les parties se sont entendues pour dire que la taille du marché de la lovastatine était la même dans la situation hypothétique et dans le monde réel. Comme le fait valoir Merck, si Apotex avait utilisé des comprimés non contrefaits pour remplacer les ventes de produits contrefaits dans la situation hypothétique, Merck se serait emparée des ventes de produits de substitution non contrefaits.

[88] Par conséquent, je conclus qu'Apotex n'a pas démontré qu'elle aurait pu remplacer l'ensemble de ses ventes de produits contrefaits par des ventes de lovastatine non contrefaite.

[89] Cela règle l'appel à cet égard, mais je conclus également qu'Apotex n'a pas fait la preuve qu'elle aurait effectivement remplacé ses ventes de produits contrefaits, et ce, pour les raisons suivantes.

[90] Premièrement, comme Apotex l'a concédé dans son argumentation orale :

- Le monde réel est à la base de la construction de la situation hypothétique.
- Le comportement dans le monde réel est « très important » au regard de ce qui se serait passé dans la situation hypothétique.
- Les conclusions de fait découlant du jugement sur la responsabilité sont pertinentes pour la construction de la situation hypothétique.
- Lorsque la contrefaçon est « flagrante » dans le monde réel, il devient très difficile de prouver

have deployed the non-infringing alternative in the “but for” world.

[91] In the liability phase, the Judge found, at paragraph 309 of her reasons (reported at 2010 FC 1265), that if Blue Treasure had been using the non-infringing process to ferment lovastatin, it would have lost significant amounts of money for each kilogram of product it shipped to AFI. However, Apotex knew that once Blue Treasure began to use the allegedly non-infringing process it became profitable. The inference to be drawn is that Apotex knew Blue Treasure was in fact using the infringing process; yet Apotex used that bulk product to prepare and sell its lovastatin tablets.

[92] In this circumstance it is relevant to note that from January 1, 1997 to January 1, 2001 Apotex believed Merck’s patent was invalid.

[93] Apotex’ evidence falls far short of demonstrating that it would have sold the non-infringing product when one considers: the scale of Apotex’ infringement; its likely knowledge that Blue Treasure was supplying it with infringing lovastatin; its belief the Merck patent was invalid; its failure to call a witness from AFI to support its contention that, had it known the product was infringing, it would have resurrected operations at AFI in Winnipeg; and the fact the Judge found that the testimony of Apotex’ only fact witness was, albeit not on this point, unsubstantiated and self-serving.

[94] Even accepting that the parties agreed in the Streamlining Agreement that Apotex had capacity to make the non-infringing lovastatin and that Apotex would have made an accounting profit by producing the non-infringing tablets, Apotex has not established that it would have pursued that alternative in the “but for” world. Specifically, Apotex did not point to evidence that demonstrated the profits that it would have made through the non-infringing alternative would have been greater than value lost in any of the identified scenarios (for example, the research and development activities forgone by repurposing the Winnipeg facility). As such,

que le défendeur aurait eu recours au produit de substitution non contrefait dans la situation hypothétique.

[91] À l’étape de l’établissement de la responsabilité, la juge a conclu, au paragraphe 309 de ses motifs (2010 CF 1265), que, si Blue Treasure avait utilisé le procédé de fermentation de la lovastatine non contrefait, elle aurait perdu beaucoup d’argent pour chaque kilogramme de produit expédié à AFI. Cela dit, Apotex savait que, dès que Blue Treasure s’est mise à utiliser le procédé censément non contrefait, elle est devenue rentable. On peut donc en déduire qu’Apotex savait que Blue Treasure se servait en fait du procédé contrefait et qu’elle n’en a pas moins utilisé le produit en vrac pour fabriquer et vendre ses comprimés de lovastatine.

[92] Il convient également de signaler que, du 1^{er} janvier 1997 au 1^{er} janvier 2001, Apotex croyait que le brevet de Merck n’était pas valide.

[93] Apotex n’a pas réussi à prouver qu’elle aurait vendu de la lovastatine non contrefaite lorsqu’on considère les éléments suivants : l’ampleur de la contrefaçon; la probabilité qu’Apotex savait que Blue Treasure l’approvisionnait en lovastatine contrefaite; sa conviction que le brevet de Merck n’était pas valide; son omission d’appeler un témoin d’AFI à la barre pour confirmer que, si elle avait su que le produit était contrefait, elle aurait relancé les activités à l’usine d’AFI de Winnipeg; enfin, le fait que la juge a conclu que les déclarations du seul témoin des faits produit par Apotex étaient, quoiqu’à d’autres égards, sans fondement et intéressées.

[94] Même si l’on accepte le fait que les parties se sont entendues pour dire dans l’accord de rationalisation qu’Apotex avait la capacité de fabriquer de la lovastatine non contrefaite et que l’entreprise aurait réalisé des profits en produisant des comprimés non contrefaits, il reste qu’Apotex n’a pas prouvé qu’elle aurait opté pour cette solution dans la situation hypothétique. Plus précisément, Apotex n’a rien produit qui puisse faire la preuve que les profits qu’elle aurait réalisés dans ce cas auraient été supérieurs aux pertes associées aux autres scénarios envisagés (par exemple, les activités de recherche et de développement perdues en raison de la

notwithstanding whether it had the capacity to produce the non-infringing alternative, Apotex has not satisfied its persuasive burden to demonstrate on the facts that it would have produced the non-infringing lovastatin.

[95] To conclude on this point, while in my view, the Judge ought to have considered the relevance of non-infringing alternatives, Apotex has not shown it would have produced non-infringing lovastatin in the “but for” world. It follows that there is no basis for interfering with the Judge’s decision concerning the lost profits to be awarded to Merck Canada in respect of pre-expiry tablet replacement sales. It further follows that it is not necessary to consider whether the Judge erred in assessing the royalty rate that would have been applicable to the sales during the patent term had the relevance of the non-infringing alternative been made out.

C. Did the Judge err in assessing the royalty rate applicable to post-expiry infringing sales?

[96] As noted above, during the life of the patent, Apotex stockpiled infringing bulk lovastatin and then sold it in tablet form after the patent expired. The parties and the Judge agreed that the appropriate damages award in respect of those sales would be based upon a reasonable royalty.

[97] The Judge assessed a reasonable royalty based on the methodology advanced by Merck’s expert. The royalty was calculated by taking the midpoint of the per kilogram cost savings to Apotex by using the infringing process, multiplied by the weight of the infringing lovastatin sold after the patent expired.

[98] At trial, Apotex proposed a *de minimis* royalty rate of 1 percent on post-expiry sales. The Judge rejected Apotex’ proposal in paragraphs 192 to 198 of her reasons [2013 FC 751].

réorientation de l’usine de Winnipeg). Ainsi, peu importe la question de savoir si elle avait la capacité de fabriquer le produit non contrefait, Apotex ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer, dans les faits, qu’elle aurait produit de la lovastatine non contrefaite.

[95] Pour conclure à cet égard, je suis d’avis que la juge aurait dû considérer comme pertinente l’existence d’un produit non contrefaisant, mais qu’Apotex n’a pas réussi à prouver qu’elle aurait produit de la lovastatine non contrefaite dans la situation hypothétique. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune raison de modifier la décision de la juge concernant les bénéfices perdus dont Merck Canada doit être dédommée à l’égard des ventes antérieures à l’expiration du brevet. Il s’ensuit également qu’il n’est pas nécessaire de chercher à savoir si la juge a commis une erreur en calculant le taux de redevance qui se serait appliqué aux ventes effectuées pendant la durée de vie du brevet si l’existence de produits de substitution non contrefaits avait été établie.

C. La juge a-t-elle commis une erreur en déterminant le taux de redevance applicable aux ventes de produits contrefaits après la date d’expiration du brevet?

[96] Comme on vient de le voir, pendant la durée de vie du brevet, Apotex a stocké de la lovastatine contrefaite en vrac, puis l’a vendue sous forme de comprimés après la date d’expiration du brevet. Les parties et la juge s’entendaient pour dire que les dommages-intérêts à l’égard de ces ventes devraient être fondés sur une redevance raisonnable.

[97] La juge a calculé une redevance raisonnable à l’aide de la méthode proposée par l’expert de Merck. La redevance a été calculée en multipliant le montant au milieu de la fourchette des économies estimées réalisées par kilogramme par Apotex grâce à l’usage du procédé contrefaisant par le poids de la lovastatine contrefaite vendue après l’expiration du brevet.

[98] Au procès, Apotex a proposé un taux de redevance *de minimis* de 1 p. 100 sur les ventes effectuées après l’expiration du brevet. La juge a rejeté la proposition aux paragraphes 192 à 198 de ses motifs [2013 CF 751].

[99] On appeal, Apotex argues that the Judge misapprehended its position, stating that she failed to appreciate that it would simply have purchased “infringing” bulk lovastatin in the open market after patent expiry, and not use its improperly stockpiled lovastatin. However, the Judge rejected Apotex’ ““throw-away”” scenario on the basis it was unsupported by the evidence. This finding of fact is entitled to deference, and no palpable and overriding error has been demonstrated.

D. Did the Judge err by determining that Merck & Co. had standing to bring a claim for damages by virtue of its exclusive licence agreement with Merck Canada?

[100] As explained above, Merck U.S. claimed damages for lost sales because Merck Canada was required to acquire its bulk lovastatin from it. At trial, Apotex argued Merck U.S. was not entitled to any significant damages because in 1992 it entered into an exclusive licence agreement with Merck & Co. In Apotex’ view, as a result Merck U.S. was a nominal patentee with no right to “monetize” the patent.

[101] On appeal Apotex again argues that since Merck U.S. had no right to earn revenue from the patent, it also had no right to an award of damages.

[102] The Judge carefully considered this argument at paragraphs 239 to 246 of her reasons. Apotex has failed to show any error in the Judge’s analysis.

VI. Conclusion

[103] For these reasons, I would dismiss the appeal with costs.

STRATAS J.A.: I agree.

BOIVIN J.A.: I agree.

[99] En appel, Apotex a fait valoir que la juge avait mal compris sa position : elle n’avait pas correctement tenu compte du fait qu’Apotex aurait simplement acheté de la lovastatine « contrefaite » en vrac sur le marché ouvert après l’expiration du brevet et n’aurait pas utilisé la lovastatine indûment stockée. La juge a toutefois rejeté le scénario de « mise au rebut » au motif que cette affirmation n’était pas étayée. Il convient de faire preuve de retenue à l’égard de cette conclusion de fait, et aucune erreur manifeste et dominante n’a été démontrée.

D. La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que Merck & Co. avait qualité pour faire une demande de dommages-intérêts en vertu de son contrat de licence exclusive avec Merck Canada?

[100] Comme je l’ai déjà expliqué, Merck É.-U. a demandé des dommages-intérêts au titre des ventes perdues parce que Merck Canada était tenue de lui acheter sa lovastatine en vrac. Au procès, Apotex a déclaré que Merck É.-U. n’avait pas droit à des dommages-intérêts substantiels parce qu’elle avait conclu un contrat de licence exclusive avec Merck & Co. en 1992. Selon Apotex, Merck É.-U. était donc un titulaire de brevet symbolique sans aucun droit de tirer un bénéfice du brevet.

[101] En appel, Apotex a de nouveau fait valoir que, comme Merck É.-U. n’avait pas le droit de tirer de recettes du brevet, elle n’avait pas non plus le droit de réclamer des dommages-intérêts.

[102] La juge a examiné attentivement cet argument aux paragraphes 239 à 246 de ses motifs. Apotex n’a pas réussi à démontrer que l’analyse effectuée par la juge comportait des erreurs.

VI. Conclusion

[103] Pour ces motifs, je rejeterais l’appel avec dépens.

LE JUGE STRATAS, J.C.A. : Je suis d’accord.

LE JUGE BOIVIN, J.C.A. : Je suis d’accord.