

A-443-16  
2018 FCA 32

A-443-16  
2018 CAF 32

**Apotex Inc.** (*Appellant*)

**Apotex Inc.** (*appelante*)

v.

c.

**Bayer Inc. and Bayer Pharma Aktiengesellschaft**  
(*Respondents*)

**Bayer Inc. et Bayer Pharma Aktiengesellschaft**  
(*intimées*)

*INDEXED AS: APOTEX INC. v. BAYER INC.*

*RÉPERTORIÉ : APOTEX INC. c. BAYER INC.*

Federal Court of Appeal, Nadon, Stratas and Woods JJ.A.—Toronto, November 2, 2017; Ottawa, February 6, 2018.

Cour d'appel fédérale, les juges Nadon, Stratas et Woods, J.C.A.—Toronto, 2 novembre 2017; Ottawa, 6 février 2018.

*Patents — Infringement — Liability — Appeal from Federal Court remedial decision holding that respondents entitled to elect between their damages, accounting of appellant's profits after having decided in previous decision that appellant had infringed respondents' patent 2382426 ('426 patent) — Respondent Bayer Pharma Aktiengesellschaft owner of '426 patent; respondent Bayer Inc. licensee thereof which allowing it to sell oral contraceptives in Canada under brand names Yasmin, Yaz — Appellant, well-known Canadian generic pharmaceutical company selling generic versions of Yasmin, Yaz tablets in Canada under brand names Zamine, Mya — Appellant receiving Notices of Compliance (NOC) for both Mya, Zamine tablets — Respondent commencing infringement proceedings thereafter — In proceedings, respondents seeking right to elect between damages or accounting of appellant's profits while appellants denying respondents' right to do so — Federal Court determining that appellant infringing '426 patent; that respondents, not appellant, entitled to elect; dismissing appellant's contention that, pursuant to Patent Act, s. 57(1), appellant entitled to elect — Whether Federal Court erring in interpreting Act, s. 57(1); whether Act, s. 57(1) allowing for defendant to elect accounting of profits after finding of infringement — Federal Court not erring with respect to Act, s. 57(1) — Legislative history, relevant judicial interpretation thereof examined — Election of final accounting of profits, following determination of infringement, belonging to patentee, subject to Court's discretion — Moreover, Court cannot oblige patentee to accept as remedy accounting of profits if patentee not willing to do so — Thus, Federal Court right in rejecting appellant's submission; right in stating that, by reason of Act, s. 55(1), patentee having right to damages — Consequently, Federal Court correct to say that patentee always having right to damages unless waived by election — Appeal dismissed.*

*Brevets — Contrefaçon — Responsabilité — Appel d'une décision de la Cour fédérale portant sur la réparation qui a conclu que les intimées avaient le droit de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante après qu'il eut été conclu dans une décision antérieure que l'appelante avait contrefait le brevet 2382426 (le brevet '426) des intimées — L'intimée, Bayer Pharma Aktiengesellschaft, est propriétaire du brevet '426; l'intimée, Bayer Inc., est titulaire d'une licence qui lui permet de vendre des contraceptifs oraux au Canada sous les marques Yasmin et Yaz — L'appelante est une société pharmaceutique générique canadienne bien connue qui vend ses versions génériques de comprimés Yasmin et Yaz au Canada sous les marques Zamine et Mya — L'appelante a reçu des avis de conformité (AC) pour ses comprimés Mya et Zamine — Les intimées ont intenté une action en contrefaçon par la suite — Dans leurs déclarations, les intimées ont demandé le droit de choisir entre des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante, alors que l'appelante a contesté le droit des intimées de faire ce choix — La Cour fédérale a conclu que le brevet '426 avait été contrefait par l'appelante; que le droit de choisir appartenait aux intimées, et non à l'appelante; elle a rejeté la prétention de l'appelante selon laquelle l'art. 57(1) de la Loi sur les brevets l'autorisait à choisir — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur dans son interprétation de l'art. 57(1) de la Loi et si l'art. 57(1) de la Loi permet au défendeur d'opter pour la restitution des bénéfices une fois la contrefaçon établie — La Cour fédérale n'a commis aucune erreur au sujet de l'art. 57(1) de la Loi — L'historique législatif de la disposition et son interprétation judiciaire ont été examinés — Le choix de la restitution finale des bénéfices, une fois la contrefaçon établie, appartient au breveté, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour — En outre, la Cour ne saurait*

*obliger le breveté à accepter une restitution des bénéfices s'il n'est pas disposé à le faire — La Cour fédérale a donc rejeté l'argument de l'appelante à juste titre; elle avait raison d'affirmer qu'en raison de l'art. 55(1) de la Loi, le breveté a droit à des dommages-intérêts — Par conséquent, la Cour fédérale a eu raison de dire que le breveté a toujours droit à des dommages-intérêts à moins qu'il y renonce par choix — Appel rejeté.*

This was an appeal from a Federal Court remedial decision holding that the respondents were entitled to elect between their damages and an accounting of the appellant's profits after it had been decided in a previous decision that the respondents' patent 2382426 (the '426 patent) had been infringed by the appellant. The appellant argued that, in the circumstances of the present matter, subject to the Court's discretion, it could elect the remedy to which the respondents were entitled and, in this case, the appellant elected an accounting of its profits.

The respondent Bayer Pharma Aktiengesellschaft is the owner of the '426 patent and the respondent Bayer Inc. is a licensee thereof which allows it to sell, with the accord of the patent owner, oral contraceptives in Canada containing drospirenone and ethinylestradiol under the brand names Yasmin and Yaz. The appellant is a well-known Canadian generic pharmaceutical company which sells its generic versions of Yasmin and Yaz tablets in Canada under the brand names of Zamine and Mya. Following litigation between the parties, pursuant to the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, the Federal Court held, in respect of the respondents' Yaz tablets, that the respondents had not met their burden of proving that the appellant's allegations of non-infringement were not justified. The appellant thus received a Notice of Compliance (NOC) from the Minister of Health for its Mya tablets and the respondents commenced infringement proceedings against it thereafter. As for the Yasmin tablets, the appellant also received a NOC in respect of its Zamine tablets and the respondents subsequently commenced infringement proceedings against the appellant in the Federal Court. In their proceedings, the respondents sought as a remedy the right to elect between damages or an accounting of the appellant's profits while the appellants denied the respondents' right to do so.

The Federal Court determined that specific claims of the '426 patent were valid and had been infringed by the appellant. It also held that the respondents, not the appellant, were entitled to elect. The Federal Court dismissed the appellant's contention that pursuant to subsection 57(1) of the *Patent Act*,

Il s'agissait d'un appel d'une décision de la Cour fédérale portant sur la réparation qui a conclu que les intimées avaient le droit de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante après qu'il eut été conclu dans une décision antérieure que l'appelante avait contrefait le brevet 2382426 (le brevet '426) des intimées. L'appelante a plaidé que, dans les circonstances de la présente affaire et sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour, elle pouvait choisir la réparation à laquelle les intimées avaient droit et, en l'espèce, l'appelante a choisi la restitution des bénéfices.

L'intimée, Bayer Pharma Aktiengesellschaft, est propriétaire du brevet '426, alors que l'intimée, Bayer Inc., est titulaire d'une licence qui lui permet de vendre, avec l'accord du propriétaire du brevet, des contraceptifs oraux contenant de la drospirénone et de l'éthinylestradiol au Canada sous les marques Yasmin et Yaz. L'appelante est une société pharmaceutique générique canadienne bien connue qui vend ses versions génériques de comprimés Yasmin et Yaz au Canada sous les marques Zamine et Mya. À la suite d'un litige intervenu entre les parties sur le fondement du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, la Cour fédérale a conclu que les intimées ne s'étaient pas acquittées du fardeau qui leur incombait de prouver que les allégations de non-contrefaçon des comprimés Yaz formulées par l'appelante n'étaient pas fondées. En conséquence de cette décision, l'appelante a reçu un avis de conformité (AC) du ministre de la Santé pour ses comprimés Mya, et les intimées ont intenté une action en contrefaçon contre l'appelante par la suite. En ce qui concerne les comprimés Yasmin, l'appelante a reçu également un avis de conformité à l'égard de ses comprimés Zamine et les intimées ont par la suite intenté contre elle une action en contrefaçon devant la Cour fédérale. Dans leurs déclarations, les intimées ont demandé, à titre de réparation, le droit de choisir entre des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante, alors que l'appelante a contesté le droit des intimées de faire ce choix.

La Cour fédérale a conclu que certaines revendications en particulier du brevet '426 étaient valides et qu'elles avaient été contrefaites par l'appelante. La Cour a aussi conclu que le droit de choisir appartenait aux intimées, et non à l'appelante. La Cour fédérale a rejeté la prétention de l'appelante qui affirmait

it was entitled to elect. It was of the opinion that by reason of subsection 55(1) of the Act, which grants a patentee the right to damages following a finding of infringement, the Court had no discretion to deny the respondents a right given to them by Parliament.

The issue was whether the Federal Court erred in interpreting subsection 57(1) of the Act. More particularly, whether subsection 57(1) of the Act allows for the defendant to elect an accounting of profits after a finding of infringement.

*Held*, the appeal should be dismissed.

The Federal Court did not err with respect to subsection 57(1) of the Act and the appellant's argument that the subsection clearly allows both a plaintiff and a defendant to request the Court to grant the plaintiff an accounting of profits was rejected. Subsection 55(1) of the Act was examined. The Federal Court held that this subsection impliedly prevents an infringer from electing under subsection 57(1) of the Act. It was difficult to agree with the proposition put forward by the appellant that it, the infringing party, can choose the remedy which the Court should grant to the respondents even though its proposition was expressed differently. The respondents' argument that there can be no doubt that subsection 55(1) grants patentees the right to claim the damages resulting from the infringement of their patents and that this right can be waived or displaced only if a patentee seeks an election, pursuant to subsection 57(1) of the Act, of the infringer's profits in lieu of damages was accepted. To properly understand the meaning of subsection 57(1), the legislative history of the provision and the relevant judicial interpretation were examined. It is clear from *Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc.* that the election of a final accounting of profits, following a determination of infringement, necessarily belongs to a patentee, subject to the Court's discretion. Moreover, the Court cannot oblige the patentee to accept as a remedy an accounting of profits if it is not willing to do so. Thus, the Federal Court was right in rejecting the appellant's submission. The Federal Court was also right in stating that, by reason of subsection 55(1), the patentee has a right to damages. Subsection 55(1) clearly gives the patentee a right to damages that cannot be abrogated by the infringing party or the Court. Consequently, the Federal Court was correct to say that, in light of the legislation and the authorities, a patentee always has a right to damages unless waived by election.

que le paragraphe 57(1) de la *Loi sur les brevets* l'autorisait à choisir. Selon la Cour, en raison du paragraphe 55(1) de la Loi, qui accorde au breveté le droit à des dommages-intérêts par suite d'une décision concluant à une contrefaçon, la Cour ne pouvait, à sa discrétion, priver les intimées d'un droit conféré par le législateur.

Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur dans son interprétation du paragraphe 57(1) de la Loi. Plus particulièrement, si le paragraphe 57(1) de la Loi permet au défendeur d'opter pour la restitution des bénéfices une fois la contrefaçon établie.

*Arrêt* : l'appel doit être rejeté.

La Cour fédérale n'a commis aucune erreur au sujet du paragraphe 57(1) de la Loi, et les arguments de l'appelante selon lesquels tant le plaignant que le défendeur peuvent demander à la Cour d'accorder au plaignant la restitution des bénéfices ont été rejetés. Le paragraphe 55(1) de la Loi a été examiné. La Cour fédérale a conclu que ce paragraphe empêche implicitement le contrefacteur de faire le choix prévu au paragraphe 57(1) de la Loi. Il était difficile de souscrire à la proposition de l'appelante voulant qu'elle-même, la partie contrefaisante, puisse choisir la réparation que la Cour devrait accorder aux intimées, bien que sa proposition ait été formulée différemment. L'argument des intimées selon lequel il ne fait aucun doute que le paragraphe 55(1) accorde au breveté le droit de réclamer des dommages-intérêts par suite de la contrefaçon de son brevet, et que ce droit ne peut être écarté ni faire l'objet d'une renonciation que si le breveté choisit, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi, de demander la restitution des bénéfices réalisés par le contrefacteur plutôt que des dommages-intérêts, a été retenu. Pour bien comprendre le sens du paragraphe 57(1), l'historique législatif de la disposition et son interprétation judiciaire ont été examinés. Il ressort clairement de l'arrêt *Beloit Canada Ltée. c. Valmet-Dominion Inc.* que le choix de la restitution finale des bénéfices, une fois la contrefaçon établie, appartient nécessairement au breveté, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour. En outre, la Cour ne saurait obliger le breveté à accepter une restitution des bénéfices s'il n'est pas disposé à le faire. La Cour fédérale a donc rejeté l'argument de l'appelante à juste titre. Elle avait aussi raison d'affirmer qu'en raison du paragraphe 55(1), le breveté a droit à des dommages-intérêts. Le paragraphe 55(1) confère de toute évidence au breveté le droit à des dommages-intérêts, lequel ne peut être écarté par le contrefacteur ou par la Cour. Par conséquent, la Cour fédérale a eu raison de dire que, à la lumière de la Loi et de la jurisprudence, le breveté a toujours droit à des dommages-intérêts à moins qu'il y renonce par choix.

## STATUTES AND REGULATIONS CITED

*An Act respecting Patents of Invention*, 1869, 32 & 33 Vict., c. 11, s. 24.  
*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 4, 20.  
*Patent Act*, R.S.C. 1952, c. 203, s. 59.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 55(1), 57.  
*Patent Law Amendment Act, 1852 (The)* (U.K.) 15 & 16 Vict., c. 83, s. 42.  
*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133.

## CASES CITED

## APPLIED:

*Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 F.C. 497, (1997), 73 C.P.R. (3d) 321 (C.A.); *Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 FCA 215, [2017] 1 F.C.R. 331; *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235.

## CONSIDERED:

*Bayer Inc. v. Apotex Inc.*, 2016 FC 1013, 142 C.P.R. (4th) 1; *Holland v. Fox* (1854), 118 E.R. 1407, 3 El. & Bl. 977; *Vidi v. Smith* (1854), 118 E.R. 1404, 3 El. & Bl. 969; *Hamilton v. Thomson* (1875), 16 N.B.R. 237 (S.C.); *Irwin Specialties Ltd. v. Allied Plastic Pipe Ltd. & Profile Extruders Ltd. et al.* (1967), 54 C.P.R. 29 (Ex. C.R.); *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53, [1980] F.C.J. No. 203 (QL) (C.A.).

## REFERRED TO:

*Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588; *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394, (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; *Huntington v. Lutz et al.* (1863), 13 U.C.C.P. 168; *Lister v. Norton et al.* (1884), 1 R.P.C. 114 (Ch. D.); *Jackson v. Needle* (1884), 1 R.P.C. 174 (C.A.); *Smith v. Grigg Ltd.* (1924), 41 R.P.C. 149 (C.A.); *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1977), 17 O.R. (2d) 111, 33 C.P.R. (2d) 270 (Div. Ct.), affd (1978), 19 O.R. (2d) 740, 41 C.P.R. (2d) 60 (C.A.).

## AUTHORS CITED

Frost, Robert. *Treatise on the Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Vol. 1, London: Stevens and Haynes, 1912.  
 Webster, Thomas. *The New Patent Law: Its History, Objects, and Provisions*, 3rd ed. London: F. Elsworth, 1853.

## LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Acte concernant les Brevets d'Invention*, 1869, 32 & 33 Vict., ch. 11, art. 24.  
*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55(1), 57.  
*Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, ch. 203, art. 59.  
*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 4, 20.  
*Patent Law Amendment Act, 1852 (The)* (U.K.) 15 & 16 Vict., ch. 83, art. 42.  
*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Beloit Canada Ltée c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497 (C.A.); *Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Bayer Inc. c. Apotex Inc.*, 2016 CF 1013; *Holland v. Fox* (1854), 118 E.R. 1407, 3 El. & Bl. 977; *Vidi v. Smith* (1854), 118 E.R. 1404, 3 El. & Bl. 969; *Hamilton v. Thomson* (1875), 16 N.B.R. 237 (C.S.); *Irwin Specialties Ltd. v. Allied Plastic Pipe Ltd. & Profile Extruders Ltd. et al.* (1967), 54 C.P.R. 29 (R.C. de l'É.); *Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.*, [1980] A.C.F. n° 203 (QL) (C.A.).

## DÉCISIONS CITÉES :

*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588; *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394; *Huntington v. Lutz et al.* (1863), 13 U.C.C.P. 168; *Lister v. Norton et al.* (1884), 1 R.P.C. 114 (Ch. D.); *Jackson v. Needle* (1884), 1 R.P.C. 174 (C.A.); *Smith v. Grigg Ltd.* (1924), 41 R.P.C. 149 (C.A.); *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1977), 17 O.R. (2d) 111, 33 C.P.R. (2d) 270 (C. div.), conf. par (1978), 19 O.R. (2d) 740, 41 C.P.R. (2d) 60 (C.A.).

## DOCTRINE CITÉE

Frost, Robert. *Treatise on the Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4<sup>e</sup> éd. vol. 1, London : Stevens and Haynes, 1912.  
 Webster, Thomas. *The New Patent Law : Its History, Objects, and Provisions*, 3<sup>e</sup> éd. London : F. Elsworth, 1853.

APPEAL from a Federal Court decision (2016 FC 1192, 142 C.P.R. (4th) 374) holding that the respondents were entitled to elect between their damages and an accounting of the appellant's profits after it had been decided in a previous Federal Court decision that the appellant had infringed the respondents' patent 2382426 (the '426 patent). Appeal dismissed.

APPEL d'une décision de la Cour fédérale (2016 CF 1192), qui a conclu que les intimées avaient le droit de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante après qu'il eut été conclu dans une décision antérieure de la Cour fédérale que l'appelante avait contrefait le brevet 2382426 (le brevet '426) des intimées. Appel rejeté.

#### APPEARANCES

*Andrew Brodtkin and Daniel Cappe* for appellant.  
*Jason Markwell and Stephanie Anderson* for respondents.

#### ONT COMPARU

*Andrew Brodtkin et Daniel Cappe* pour l'appelante.  
*Jason Markwell et Stephanie Anderson* pour les intimées.

#### SOLICITORS OF RECORD

*Goodmans LLP*, Toronto, for appellant.  
*Belmore Neidrauer LLP*, Toronto, for respondents.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Goodmans LLP*, Toronto, pour l'appelante.  
*Belmore Neidrauer LLP*, Toronto, pour les intimées.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

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

NADON J.A.:

LE JUGE NADON, J.C.A. :

#### I. Introduction

#### I. Introduction

[1] On September 7, 2016, Mr. Justice Fothergill (the Judge) held that the respondents' patent 2382426 (the '426 patent) had been infringed by the appellant: 2016 FC 1013, 142 C.P.R. (4th) 1. On October 27, 2016, he held that the respondents were entitled to elect between their damages and an accounting of the appellant's profits: 2016 FC 1192. The appellant appeals from this remedial decision.

[1] Le 7 septembre 2016, le juge Fothergill (le juge) a conclu que l'appelante avait contrefait le brevet 2382426 (le brevet '426) des intimées : 2016 CF 1013. Le 27 octobre 2016, il a conclu que les intimées avaient le droit de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante : 2016 CF 1192. L'appelante interjette appel de cette décision portant sur la réparation.

[2] The appellant argued before the Judge, and now argues before us, that in the circumstances of the present matter, subject to the Court's discretion, it can elect the remedy to which the respondents are entitled. Here, the appellant elects an accounting of its profits.

[2] L'appelante a plaidé devant le juge et plaide maintenant devant nous que, dans les circonstances de la présente affaire et sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour, elle peut choisir la réparation à laquelle les intimées ont droit. En l'espèce, l'appelante choisit la restitution des bénéfices.

[3] In my view, the appellant cannot make such an election and consequently its appeal should be dismissed.

[3] À mon avis, l'appelante ne peut faire un tel choix et son appel devrait, par conséquent, être rejeté.

## II. Facts and proceedings

[4] The respondent Bayer Pharma Aktiengesellschaft is the owner of the '426 patent and the respondent Bayer Inc. is a licensee thereof which allows it to sell, with the accord of the patent owner, oral contraceptives in Canada containing drospirenone and ethinylestradiol under the brand names Yasmin and Yaz.

[5] The appellant Apotex Inc. is a well-known Canadian generic pharmaceutical company which sells its generic versions of Yasmin and Yaz tablets in Canada under the brand names of Zamine and Mya.

[6] Following litigation between the parties, pursuant to the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (the Regulations), the Federal Court held, in respect of the respondents' Yaz tablets, that the respondents had not met their burden of proving that the appellant's allegations of non-infringement were not justified. As a result of this determination, the appellant received a notice of compliance (NOC) from the Minister of Health (the Minister) for its Mya tablets on May 8, 2014, thus allowing the appellant to come to market with its product. On June 4, 2014, the respondents commenced infringement proceedings against the appellant in the Federal Court.

[7] Because the '426 patent was not listed on the patent registry in respect of the respondents' Yasmin tablets, no litigation under the Regulations took place between the parties in respect of these tablets. On August 15, 2013, the appellant received a NOC from the Minister in respect of its Zamine tablets and on August 30, 2013, the respondents commenced infringement proceedings against the appellant in the Federal Court.

[8] In their statements of claim, the respondents sought, as a remedy, the right to elect between damages or an accounting of the appellant's profits after discovery and inquiry. In its statements of defence, the appellant denied, *inter alia*, the respondents' right to elect as between damages and its profits.

## II. Rappel des faits et historique judiciaire

[4] L'intimée, Bayer Pharma Aktiengesellschaft, est propriétaire du brevet '426, alors que l'intimée, Bayer Inc., est titulaire d'une licence qui lui permet de vendre, avec l'accord du propriétaire du brevet, des contraceptifs oraux contenant de la drospirénone et de l'éthinylestradiol au Canada sous les marques Yasmin et Yaz.

[5] L'appelante Apotex Inc. est une société pharmaceutique générique canadienne bien connue qui vend ses versions génériques de comprimés Yasmin et Yaz au Canada sous les marques Zamine et Mya.

[6] Par suite d'un litige intervenu entre les parties sur le fondement du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement), la Cour fédérale a conclu que les intimées ne s'étaient pas acquittées du fardeau qui leur incombait de prouver que les allégations de non-contrefaçon des comprimés Yaz formulées par l'appelante n'étaient pas fondées. En conséquence de cette décision, l'appelante a reçu, le 8 mai 2014, un avis de conformité (AC) du ministre de la Santé (le ministre) pour ses comprimés Mya, ce qui lui a permis de commercialiser son produit. Le 4 juin 2014, les intimées ont intenté une action en contrefaçon contre l'appelante devant la Cour fédérale.

[7] Comme le brevet '426 n'était pas inscrit au registre des brevets en ce qui concerne les comprimés Yasmin des intimées, aucun litige fondé sur le Règlement n'est intervenu entre les parties à l'égard de ces comprimés. Le 15 août 2013, l'appelante a reçu un avis de conformité de la part du ministre à l'égard de ses comprimés Zamine et, le 30 août 2013, les intimées ont intenté contre elle une action en contrefaçon devant la Cour fédérale.

[8] Dans leurs déclarations, les intimées ont demandé, à titre de réparation, le droit de choisir entre des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante, après analyse et communication préalable raisonnables. Dans sa défense, l'appelante a entre autres contesté le droit des intimées de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices réalisés par elle.

[9] After a trial of approximately six weeks in January and February 2016, the Judge reserved his decision. On September 7, 2016, he rendered his decision and determined that claims 31, 48 and 49 of the '426 patent were valid and that they had been infringed by the appellant.

[10] Following the September 7, 2016 decision, the parties, as requested by the Judge in his decision, provided written submissions regarding the respondents' right to elect between damages and an accounting of the appellant's profits.

[11] As indicated earlier, on October 27, 2016, the Judge held that the respondents, not the appellant, were entitled to elect. This is the decision under appeal.

### III. The Federal Court decision

[12] The issue which the Judge had to determine was whether the respondents or the appellant had the right to elect which remedy should be granted to the respondents.

[13] First, the Judge dismissed the appellant's contention that pursuant to subsection 57(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act), it was entitled to elect. In his view, by reason of subsection 55(1) of the Act, which grants a patentee the right to damages following a finding of infringement, the Court had no discretion to deny the respondents of a right given to them by Parliament.

[14] Further, in the Judge's view, the Court had the power to award a patentee the equitable remedy of an accounting of profits, which power was derived from sections 4 and 20 of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, and subsection 57(1) of the Act. In so concluding, the Judge relied on this Court's decision in *Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 F.C. 497 (C.A.) (*Beloit*), at paragraph 97. In the Judge's opinion, it was common practice in cases of the type before him to allow a patentee to elect but that this practice did not establish a right to elect in favour of patentees since the granting of an equitable remedy,

[9] Après un procès qui s'est étalé sur environ six semaines, en janvier et février 2016, le juge a mis l'affaire en délibéré. Le 7 septembre 2016, il a rendu sa décision et a conclu que les revendications 31, 48 et 49 du brevet '426 étaient valides et qu'elles avaient été contrefaites par l'appelante.

[10] À la suite de la décision du 7 septembre 2016, et comme le juge le leur avait demandé, les parties ont présenté des observations écrites concernant le droit des intimées de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante.

[11] Comme nous le mentionnons, le juge a conclu, le 27 octobre 2016, que le droit de choisir appartenait aux intimées, et non à l'appelante. Il s'agit de la décision visée par le présent appel.

### III. La décision de la Cour fédérale

[12] La question que le juge devait trancher était de savoir qui, des intimées ou de l'appelante, avait le droit de choisir la réparation qu'il convenait d'accorder aux intimées.

[13] Le juge a d'abord rejeté la prétention de l'appelante qui affirmait que le paragraphe 57(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) l'autorisait à choisir. Selon lui, en raison du paragraphe 55(1) de la Loi, qui accorde au breveté le droit à des dommages-intérêts par suite d'une décision concluant à une contrefaçon, la Cour ne pouvait, à sa discrétion, priver les intimées d'un droit conféré par le législateur.

[14] Par ailleurs, le juge a estimé que la Cour avait le pouvoir d'accorder au breveté la réparation en *equity* que constitue la restitution des bénéfices, ce pouvoir lui étant conféré par les articles 4 et 20 de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 et le paragraphe 57(1) de la Loi. Pour tirer cette conclusion, le juge s'est fondé sur l'arrêt de notre Cour *Beloit Canada Ltée. c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497 (C.A.) (*Beloit*), au paragraphe 97. Selon lui, il était de pratique courante, dans les affaires comme celle dont il était saisi, de permettre au breveté de choisir, mais cette pratique ne permettait pas de conclure que le breveté dispose du droit de

such as an accounting for profits, was in the Court's discretion.

[15] The Judge also made the point that what the appellant was attempting to do was, in effect, to deprive the respondents of their statutory rights to damages. At paragraphs 10 and 11 of his reasons, he made the following remarks:

An unsuccessful defendant cannot invoke the Court's equitable jurisdiction to shield itself from an award of damages. This would turn the doctrines of equity and parliamentary sovereignty on their heads. At most, an unsuccessful defendant may oppose the grant of an equitable remedy based on considerations that have been recognized in the jurisprudence, *e.g.*, the plaintiff's lack of "clean hands"; the plaintiff's undue delay in commencing the proceedings; the plaintiff's undue delay in prosecuting the proceedings; the complexity of an accounting of profits; or the infringer's conduct (see *Varco Canada Ltd v Pason Systems Corp*, 2013 FC 750 at paras 403-410; *Philip Morris Products SA v Marlboro Canada Ltd*, 2015 FC 364 at paras 22-45, *aff'd* 2016 FCA 55). Aside from Apotex's adherence to the *NOC Regulations*, the defendants do not claim that any of these considerations arise here.

Given that Bayer is entitled to damages pursuant to s 55(1) of the *Patent Act*, and all parties agree that an accounting of profits may also be an appropriate remedy, I see no reason to deny Bayer an election between damages and profits.

[16] Thus, the Judge ordered that the respondents, after due inquiry and reasonable discovery, could elect between damages or an accounting of the appellant's profits.

#### IV. Statutory provisions

[17] Subsections 55(1) and 57(1) of the Act are at the heart of this appeal and I therefore reproduce them:

choisir, puisque l'octroi d'une réparation en *equity*, telle la restitution des bénéfices, relevait du pouvoir discrétionnaire de la Cour.

[15] Le juge a également mentionné que l'appelante tentait en fait de priver les intimées du droit à des dommages-intérêts que leur confère la Loi. Aux paragraphes 10 et 11 de ses motifs, il a formulé les observations suivantes :

Un défendeur n'ayant pas eu gain de cause ne peut invoquer la compétence en *equity* de la Cour pour se soustraire à une condamnation à des dommages-intérêts. Ce serait là dénaturer les principes de l'*equity* et de la souveraineté parlementaire. Tout au plus, le défendeur n'ayant pas eu gain de cause peut s'opposer à l'octroi d'une réparation en *equity* en se fondant sur des considérations reconnues par la jurisprudence, *p. ex.*, le demandeur n'est pas sans reproche; le demandeur a indûment tardé à intenter la poursuite; le demandeur a indûment tardé à poursuivre l'instance; la complexité d'une restitution des bénéfices, ou encore la conduite du contre-facteur (voir *Varco Canada Limited c. Pason Systems Corp.*, 2013 CF 750, aux paragraphes 403 à 410; *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limited*, 2015 CF 364, aux paragraphes 22 à 45, *conf. par* 2016 CAF 55). Outre qu'Apotex s'est conformée au *Règlement sur les AC*, les défenderesses ne prétendent pas que ces considérations s'appliquent en l'espèce.

Étant donné que Bayer a droit à des dommages-intérêts, conformément au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, et qu'il est constant qu'une restitution des bénéfices puisse aussi être une réputation appropriée, je ne vois aucune raison de refuser à Bayer la possibilité de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices.

[16] Ainsi, le juge a ordonné qu'à l'issue d'une analyse et d'une communication préalable raisonnables, les intimées puissent choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante.

#### IV. Dispositions législatives

[17] Les paragraphes 55(1) et 57(1) de la Loi sont au cœur du présent appel. C'est pourquoi je les reproduis :

**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.

...

**Injunction may issue**

**57 (1)** In any action for infringement of a patent, the court, or any judge thereof, may, on the application of the plaintiff or defendant, make such order as the court or judge sees fit,

(a) restraining or enjoining the opposite party from further use, manufacture or sale of the subject-matter of the patent, and for his punishment in the event of disobedience of that order, or

(b) for and respecting inspection or account,

and generally, respecting the proceedings in the action.

V. Issues

[18] The only issue before us is whether the Judge erred in interpreting subsection 57(1) of the Act. More particularly, does subsection 57(1) allow for the defendant to elect an accounting of profits after a finding of infringement?

VI. Analysis

[19] Before addressing the appellant's submissions on this appeal, a few words concerning the applicable standard of review are necessary.

[20] The appellant says that since the question to be determined is whether the Judge properly interpreted subsection 57(1) of the Act, a question of law is engaged and thus the standard to be applied is that of correctness.

**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.

[...]

**Interdiction**

**57 (1)** Dans toute action en contrefaçon de brevet, la Cour, ou l'un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l'ordonnance qu'il juge à propos de rendre :

a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l'article qui fait l'objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;

b) pour les fins et à l'égard de l'inspection ou du règlement de comptes,

et d'une façon générale, quant aux procédures de l'action.

V. Questions en litige

[18] La seule question dont nous sommes saisis est celle de savoir si le juge a commis une erreur dans son interprétation du paragraphe 57(1) de la Loi. Plus particulièrement, le paragraphe 57(1) permet-il au défendeur d'opter pour la restitution des bénéfices une fois la contrefaçon établie?

VI. Analyse

[19] Avant d'examiner les observations formulées par l'appelante dans le présent appel, quelques mots sur la norme de contrôle applicable s'imposent.

[20] L'appelante affirme qu'il nous faut déterminer si le juge a correctement interprété le paragraphe 57(1) de la Loi, de sorte qu'une question de droit est soulevée et que la norme applicable est celle de la décision correcte.

[21] The respondents disagree with the appellant. They say that since the Judge's decision as to whether the respondents can elect between an accounting of the appellant's profits or damages is a discretionary decision, it follows that his decision is one that is entitled to deference. Consequently, the respondents submit, relying on this Court's decision in *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588, which relied on the Supreme Court decision in *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394, at pages 404–405, that the standard applicable to the decision at issue is whether the Judge gave sufficient weight to all of the relevant considerations.

[22] However, the respondent says that if the true issue is the interpretation of subsection 57(1), then the applicable standard is correctness.

[23] The standard applicable here is correctness. The question before us is the meaning of subsection 57(1), a question of law. I would, however, remind the parties that in *Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 FCA 215, [2017] 1 F.C.R. 331, this Court held that the standard applicable to discretionary decisions of judges of the Federal Court was the standard enunciated by the Supreme Court in *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235. In other words, with respect to questions of law, the applicable standard is that of correctness and with respect to mixed questions of fact and law and questions of fact, the applicable standard is the palpable and overriding error standard.

[24] I now turn to the appellant's submissions as to why we should intervene in the present appeal.

[25] First, the appellant says that the Judge misinterpreted subsection 57(1) of the Act. Second, it says that because of his error in interpreting subsection 57(1), the Judge failed to consider and address those circumstances which the appellant says ought to have led him

[21] Les intimées ne sont pas d'accord avec l'appelante. Elles disent que, puisque la décision du juge quant à savoir si les intimées peuvent choisir entre la restitution des bénéfices réalisés par l'appelante ou des dommages-intérêts est une décision discrétionnaire, il s'ensuit qu'elle commande la retenue. Par conséquent, les intimées se fondent sur la décision de notre Cour dans l'arrêt *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588, elle-même fondée sur l'arrêt de la Cour suprême *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394, aux pages 404 et 405, pour affirmer que la norme applicable à la décision en cause est celle de savoir si le juge a accordé suffisamment de poids à l'ensemble des considérations pertinentes.

[22] Toutefois, les intimées affirment que, si la véritable question en litige est celle de l'interprétation du paragraphe 57(1), alors la norme applicable est celle de la décision correcte.

[23] En l'espèce, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. La question dont nous sommes saisis est celle du sens à donner au paragraphe 57(1), ce qui est une question de droit. J'aimerais toutefois rappeler aux parties que, dans l'arrêt *Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, la Cour a conclu que la norme applicable aux décisions discrétionnaires rendues par les juges de la Cour fédérale était celle énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. En d'autres termes, la norme applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, et la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit ainsi qu'aux questions de fait est celle de l'erreur manifeste et dominante.

[24] J'examine maintenant les observations de l'appelante quant à la raison pour laquelle nous devrions intervenir dans le présent appel.

[25] L'appelante dit d'une part que le juge a mal interprété le paragraphe 57(1) de la Loi. Elle dit d'autre part qu'à cause de cette erreur d'interprétation du paragraphe 57(1), le juge n'a pas tenu compte des circonstances qui, selon elle, auraient dû l'amener à exercer

to exercise his discretion in its favour; i.e., to allow it to elect an accounting of its profits as the proper remedy for the respondents.

[26] Because I conclude that the Judge made no error in regard to subsection 57(1) of the Act, I need only address the appellant's first submission.

[27] The appellant's arguments regarding subsection 57(1) of the Act are quite straight-forward. Relying on the language of the subsection, the appellant says that the subsection clearly allows both a plaintiff and a defendant to request the Court to grant the plaintiff an accounting of profits.

[28] Subsection 55(1) provides that "[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." The Judge held that this subsection impliedly prevents an infringer from electing under subsection 57(1). The appellant says there is no basis for that holding. In the appellant's view, a proper reading of subsections 55(1) and 57(1) leads to the conclusion that a patentee is entitled to damages "unless *either* party to a litigation [*sic*] applies successfully to the Court for the right to elect an account of profits rather than an award of damages" (emphasis in original) (appellant's memorandum of fact and law, at paragraph 31). In support of that view, the appellant says that nothing in the Act supports the contention that subsection 55(1) is paramount to any other section of the Act, adding that had Parliament intended subsection 55(1) to be paramount, it would have used express language to that effect.

[29] Thus, according to the appellant, following the Judge's determination that the '426 patent was infringed, both parties, by reason of subsection 57(1), could apply to the Court to elect an accounting of profits.

son pouvoir discrétionnaire en sa faveur; c'est-à-dire, qu'il lui permette de choisir la restitution des bénéfices qu'elle a réalisés à titre de réparation appropriée pour les intimées.

[26] Puisque je conclus que le juge n'a commis aucune erreur au sujet du paragraphe 57(1) de la Loi, je me bornerai à examiner la première observation de l'appelante.

[27] Les arguments de l'appelante concernant le paragraphe 57(1) de la Loi sont assez simples. S'appuyant sur le libellé de la disposition, elle affirme qu'il est évident que tant le plaignant que le défendeur peut demander à la Cour d'accorder au plaignant la restitution des bénéfices.

[28] Le paragraphe 55(1) dispose que « [q]uiconque 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 ». Le juge a conclu que ce paragraphe empêche implicitement le contrefacteur de faire le choix prévu au paragraphe 57(1). L'appelante dit que cette conclusion ne repose sur aucun fondement. Selon elle, une interprétation adéquate des paragraphes 55(1) et 57(1) mène à la conclusion que le breveté a droit à des dommages-intérêts [TRADUCTION] « à moins que *l'une ou l'autre* des parties au litige s'adresse à la Cour et obtienne le droit de choisir la restitution des bénéfices plutôt que l'octroi de dommages-intérêts » (caractère gras dans l'original) (mémoire des faits et du droit de l'appelante, au paragraphe 31). À l'appui de ce point de vue, l'appelante affirme que rien dans la Loi n'étaye la prétention que le paragraphe 55(1) a prépondérance sur toute autre disposition de la Loi, ajoutant que, si le législateur avait voulu que le paragraphe 55(1) ait prépondérance, il l'aurait expressément indiqué.

[29] Ainsi, selon l'appelante, après que le juge a conclu que le brevet '426 avait été contrefait, les deux parties pouvaient demander à la Cour, en vertu du paragraphe 57(1), le droit de choisir la restitution des bénéfices.

[30] The appellant then addresses the remarks made by the Judge at paragraph 10 of his reasons, which, for ease of reference, I again reproduce:

An unsuccessful defendant cannot invoke the Court's equitable jurisdiction to shield itself from an award of damages. This would turn the doctrines of equity and parliamentary sovereignty on their heads. At most, an unsuccessful defendant may oppose the grant of an equitable remedy based on considerations that have been recognized in the jurisprudence, *e.g.*, the plaintiff's lack of "clean hands"; the plaintiff's undue delay in commencing the proceedings; the plaintiff's undue delay in prosecuting the proceedings; the complexity of an accounting of profits; or the infringer's conduct (see *Varco Canada Ltd v Pason Systems Corp*, 2013 FC 750 at paras 403-410; *Philip Morris Products SA v Marlboro Canada Ltd*, 2015 FC 364 at paras 22-45, *aff'd* 2016 FCA 55). Aside from Apotex's adherence to the *NOC Regulations*, the defendants do not claim that any of these considerations arise here.

[31] The appellant says that this passage is wrong in law. In its view, nothing prevents the Court from exercising its equitable jurisdiction in favour of an infringer if the circumstances so warrant. At paragraph 42 of its Memorandum of Fact and Law, the appellant makes its point in the following terms:

Engaging the Court's general equitable jurisdiction and the explicit equitable discretion conferred to it by section 57 of the *Patent Act* serves to promote Parliamentary sovereignty rather than undermining it.

[32] In my respectful view, the appellant's submissions are without merit. On a proper reading of subsection 57(1) of the Act, it follows that the appellant does not have the right to seek an accounting of profits. My reasons for this conclusion are as follows.

[33] I begin by saying that, leaving aside for a moment subsection 57(1), the proposition that the infringer of a patent can determine the remedy to which the patentee is entitled is an astounding proposition.

[30] L'appelante reprend ensuite les observations faites par le juge au paragraphe 10 de ses motifs, que je reproduis encore une fois par souci de commodité :

Un défendeur n'ayant pas eu gain de cause ne peut invoquer la compétence en *equity* de la Cour pour se soustraire à une condamnation à des dommages-intérêts. Ce serait là dénaturer les principes de l'*equity* et de la souveraineté parlementaire. Tout au plus, le défendeur n'ayant pas eu gain de cause peut s'opposer à l'octroi d'une réparation en *equity* en se fondant sur des considérations reconnues par la jurisprudence, *p. ex.*, le demandeur n'est pas sans reproche; le demandeur a indûment tardé à intenter la poursuite; le demandeur a indûment tardé à poursuivre l'instance; la complexité d'une restitution des bénéfices, ou encore la conduite du contre-facteur (voir *Varco Canada Limited c. Pason Systems Corp.*, 2013 CF 750, aux paragraphes 403 à 410; *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limited*, 2015 CF 364, aux paragraphes 22 à 45, *conf. par* 2016 CAF 55). Outre qu'Apotex s'est conformée au *Règlement sur les AC*, les défenderesses ne prétendent pas que ces considérations s'appliquent en l'espèce.

[31] L'appelante dit que ce passage est erroné en droit. À son avis, rien n'empêche la Cour d'exercer sa compétence en *equity* en faveur d'un contrefacteur si les circonstances le justifient. Au paragraphe 42 de son mémoire des faits et du droit, l'appelante s'explique dans les termes suivants :

[TRADUCTION] L'exercice par la Cour de sa compétence générale en *equity* et de son pouvoir discrétionnaire explicite que lui confère l'article 57 de la *Loi sur les brevets* favorise, plutôt qu'elle ne le la mine, la souveraineté parlementaire.

[32] À mon humble avis, les arguments de l'appelante sont sans fondement. Une interprétation juste du paragraphe 57(1) de la Loi m'amène à conclure que l'appelante n'a pas le droit de demander la restitution des bénéfices. Cette conclusion repose sur les motifs suivants.

[33] Je dirai tout d'abord que, si l'on fait abstraction pour un moment du paragraphe 57(1), la proposition selon laquelle le contrefacteur d'un brevet peut décider de la réparation à laquelle le breveté a droit est une proposition étonnante.

[34] If a patentee does not seek an election as between damages and an accounting of the infringer's profits, the Court, pursuant to subsection 55(1), must determine and award the damages suffered by the patentee. In other words, the Court cannot force an aggrieved patentee to choose an accounting of profits over its damages, unless it is willing to seek such a remedy.

[35] It is difficult to agree with the proposition put forward by the appellant that it, the infringing party, can choose the remedy which the Court should grant to the respondents. To be fair to the appellant, it does not express its proposition in the way that I have expressed it. It says that by reason of subsection 57(1) it, like the respondents, can also apply to the Court for an order that the proper remedy be determined to be an accounting of its profits.

[36] In my respectful opinion, the difference in the expression of the proposition before us is a distinction without substance. What the appellant truly seeks is, in effect, to impose upon the respondents the remedy of an accounting of profits even if they do not want it.

[37] The respondents argue that there can be no doubt that subsection 55(1) grants patentees the right to claim the damages resulting from the infringement of their patents and that this right can be waived or displaced only if a patentee seeks an election, pursuant to subsection 57(1), of the infringer's profits in lieu of damages.

[38] I see no basis to disagree with the respondents' proposition which appears to be based on the statutory provisions and a long line of jurisprudence. It is worth pointing out that the appellant was unable to point to a single case where an infringer was given the right to elect the remedy which should be granted to an aggrieved patentee.

[39] However, again in fairness to the appellant, the fact that no such case appears to exist on a novel point

[34] Si le breveté ne demande pas à choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices réalisés par le contrefacteur, la Cour doit, conformément au paragraphe 55(1), déterminer le montant des dommages subis par le breveté et l'indemniser en conséquence. En d'autres termes, la Cour ne peut pas forcer un breveté lésé à choisir entre la restitution des bénéfices et des dommages-intérêts, à moins qu'il ne consente à demander une telle réparation.

[35] Il est difficile de souscrire à la proposition de l'appelante voulant qu'elle-même, la partie contrefaisante, puisse choisir la réparation que la Cour devrait accorder aux intimées. Pour être juste envers l'appelante, sa proposition n'est pas formulée de la façon dont je l'ai formulée. Elle dit que, en raison du paragraphe 57(1), elle peut elle aussi, à l'instar des intimées, demander à la Cour d'ordonner la restitution des bénéfices à titre de réparation appropriée.

[36] À mon humble avis, la différence qui existe entre les façons de formuler la proposition qui nous est soumise est sans importance. Ce que l'appelante cherche vraiment, en réalité, c'est d'imposer aux intimées la réparation que constitue la restitution des bénéfices même si elles ne le veulent pas.

[37] Les intimées soutiennent qu'il ne fait aucun doute que le paragraphe 55(1) accorde au breveté le droit de réclamer des dommages-intérêts par suite de la contrefaçon de son brevet, et que ce droit ne peut être écarté ou faire l'objet d'une renonciation que si le breveté choisit, conformément au paragraphe 57(1), de demander la restitution des bénéfices réalisés par le contrefacteur plutôt que des dommages-intérêts.

[38] Je ne vois aucune raison de ne pas être d'accord avec les intimées dont la proposition semble reposer sur les dispositions législatives applicables et sur un long courant jurisprudentiel. Soulignons que l'appelante n'a pas été en mesure de citer une seule décision dans laquelle le contrefacteur aurait obtenu le droit de choisir la réparation devant être accordée au breveté lésé.

[39] Toutefois, et encore là par souci de justice envers l'appelante, je précise que ce n'est pas parce qu'il ne

such as this, does not mean that the appellant's submissions are without merit. In the end, the determination of the issue rests squarely on the interpretation of subsection 57(1) which, the appellant says, grants to both a plaintiff and a defendant the right to seek an accounting of profits.

[40] To properly understand the meaning of subsection 57(1), it will be useful to examine the legislative history of the provision and the relevant judicial interpretation. As the following discussion will demonstrate, this subsection originates in English law and was understood at the time to grant to the common law courts the power to order both interlocutory accounts as well as a final remedy of an accounting of profits. This final remedy of an accounting of profits existed at equity prior to codification, and was available on the application of a patentee. After the codification of the remedy of an accounting, courts have allowed patentees to elect their choice of remedy. Subsection 57(1) is not intended to grant this election to an infringing party.

[41] To begin with, it is important to point out that, prior to 1852, the law of patents in the United Kingdom, was dealt with both by the courts of common law and the courts of equity. An aggrieved party could prove infringement and seek damages in a court of common law, but was required to go to the Court of Chancery to seek an injunction and account. To eliminate the need to go to two different courts, *The Patent Law Amendment Act, 1852* (U.K.) 15 & 16 Vict., c. 83 (British Patent Act of 1852) was enacted. Section 42 read as follows:

Courts of Common Law may grant Injunction in case of Infringement.

XLII. In any Action in any of her Majesty's Superior Courts of Record at *Westminster* and in *Dublin* for the Infringement of Letters Patent, it shall be lawful for the Court in which such Action is pending, if the Court shall be sitting, or if the Court be not sitting then for a Judge of such Court, on the Application of the Plaintiff

semble exister aucune décision sur un point nouveau, comme celui de l'espèce, que les arguments de l'appelante sont mal fondés. En fin de compte, la réponse à la question repose entièrement sur l'interprétation du paragraphe 57(1) qui, selon l'appelante, confère au demandeur et au défendeur le droit de demander la restitution des bénéfices.

[40] Pour bien comprendre le sens du paragraphe 57(1), il sera utile d'examiner l'historique législatif de la disposition et son interprétation judiciaire. Comme le démontrera l'analyse qui suit, ce paragraphe trouve son origine dans le droit anglais et il était interprété au départ comme conférant aux tribunaux de common law le pouvoir d'ordonner, à titre interlocutoire, une reddition de compte ainsi que la réparation définitive que constitue la restitution des bénéfices. Cette dernière réparation existait en *equity* avant la codification, et le breveté pouvait s'en prévaloir sur demande. Après que la restitution des bénéfices a été codifiée, les tribunaux ont permis aux brevetés de choisir leur réparation. Le paragraphe 57(1) ne vise pas à accorder ce choix à la partie contrefaisante.

[41] Tout d'abord, il importe de mentionner qu'avant 1852, le droit des brevets au Royaume-Uni relevait à la fois des tribunaux de common law et des tribunaux d'*equity*. Si la partie lésée pouvait prouver la contrefaçon et demander des dommages-intérêts devant un tribunal de common law, elle devait s'adresser à la Cour de la chancellerie pour obtenir une injonction et la restitution. Pour qu'il ne soit plus nécessaire de s'adresser à deux tribunaux différents, *The Patent Law Amendment Act, 1852* (U.K.) 15 & 16 Vict., ch. 83 (British Patent Act de 1852) a été promulguée. L'article 42 est ainsi rédigé :

[TRADUCTION]

Les cours de common law peuvent accorder une injonction en cas de contrefaçon.

XLII. Dans toute action intentée devant une des cours supérieures d'archives de Sa Majesté à Westminster et à Dublin relativement à la contrefaçon de lettres patentes, la Cour, devant laquelle cette action est en instance, est autorisés, si elle siège ou, un juge de cette Cour si elle ne siège pas, sur requête du demandeur ou du défendeur,

or Defendant respectively, to make such Order for an Injunction, Inspection, or Account, and to give such Direction respecting such Action, Injunction, Inspection, and Account, and the Proceedings therein respectively, as to such Court or Judge may seem fit. [My emphasis.]

[42] In his treatise, *The New Patent Law: Its History, Objects, and Provisions*, 3rd ed. (London: F. Elsworth, 1853), at page 36, Thomas Webster described the purpose of section 42 in the following terms:

But the most important provision for the protection of property under letters patent, is the power conferred (s. 42) on the courts and judges of common law of granting injunctions and an account, in cases of infringement, in the same manner as heretofore was done by the judges in equity only.

[43] In *Holland v. Fox* (1854), 118 E.R. 1407, 3 El. & Bl. 977 (U.K. Q.B.) (*Holland*), at page 1410 (Lord Campbell C.J.), the Court of Queen's Bench dealt with section 42 as follows:

...We conceive the meaning of the Legislature, in the enactment relied upon, to have been to vest in the Courts of common law, in which actions for the infringement of patent rights may be brought, the power to order an injunction, inspection and account, heretofore exclusively exercised by Courts of equity; so that suitors may be saved the vexation, delay and expense to which they had before been exposed, in being obliged to go to a Court of equity for an injunction, then being sent to law to establish their legal right by an action, and then being compelled to go back to equity for full redress.

[44] The language of section 42 of the British Patent Act 1852 was introduced into Canadian law with the enactment of *An Act respecting Patents of Invention*, 1869 (32 & 33 Vict.), c. 11, section 24 (Patent Act of 1869), which reads as follows:

Action for infringement of patent.

**24.** An action for the infringement of a Patent may be brought before any Court of Record having jurisdiction

respectivement, à rendre une ordonnance d'injonction, d'inspection ou de restitution et à donner les directives relatives à l'action, l'injonction, l'inspection et la restitution et aux procédures y afférentes respectivement, que cette Cour ou ce juge estime appropriées. [Je souligne.]

[42] À la page 36 de son traité, *The New Patent Law : Its History, Objects, and Provisions*, 3<sup>e</sup> éd. (Londres : F. Elsworth, 1853), Thomas Webster décrit l'objet de l'article 42 dans les termes suivants :

[TRADUCTION] [...] Cependant, la disposition la plus importante en matière de protection de biens régis par des lettres patentes est celle (article 42) qui confère aux tribunaux et aux juges de common law le pouvoir d'accorder des injonctions et d'ordonner la restitution, dans les affaires de contrefaçon, tout comme seuls les juges en *equity* le faisaient auparavant.

[43] Dans l'arrêt *Holland v. Fox* (1854), 118 E.R. 1407, 3 El. & Bl. 977 (U.K. Q.B.) (*Holland*), à la page 1410 (lord juge en chef Campbell), la Cour du Banc de la Reine a dit ce qui suit au sujet de l'article 42 :

[TRADUCTION] [...] Nous pensons que, s'agissant de la disposition législative invoquée, l'intention du législateur était de conférer aux tribunaux de common law, devant lesquels les actions en contrefaçon de brevet peuvent être intentées, le pouvoir jusqu'ici exclusivement exercé par les cours d'*equity* de rendre une ordonnance d'injonction, d'inspection et de restitution, de sorte que le plaideur puisse échapper aux contrariétés, retards et dépenses auxquels il était auparavant exposé, alors qu'il était obligé de s'adresser à un tribunal d'*equity* pour obtenir une injonction, avant d'être ensuite renvoyé devant un tribunal de common law pour intenter une action visant à faire établir son droit légal, et finalement revenir devant un tribunal d'*equity* pour obtenir pleine réparation.

[44] Le libellé de l'article 42 de la British Patent Act de 1852 a été introduit en droit canadien lors de l'adoption de l'*Acte concernant les Brevets d'Invention*, 1869 (32 & 33 Vict.), ch. 11, (Acte concernant les Brevets de 1869), dont l'article 24 se lit comme suit :

Action pour violation de brevets.

**24.** Il pourra être porté une action pour contrefaçon de brevet devant tout tribunal ayant juridiction jusqu'à

to the amount of damages asked for and having its sittings within the Province in which the infringement is said to have taken place, and being at the same time, of the Courts of such jurisdiction within such Province, the one of which the place of holding is nearest to the place of residence or business of the defendant; and such Court shall decide the case and determine as to costs; in any action for the infringement of a Patent, the Court, if sitting, or any judge thereof in Chambers if the Court be not sitting may, on the application of the plaintiff or defendant respectively, make such order for an injunction, restraining the opposite party from further use, manufacture or sale of the subject matter of the patent, and for his punishment in the event of the disobedience to such order, or for inspection or account, and respecting the same and the proceedings in the action, as the Court or judge may see fit;—but from such order an appeal shall lie under the same circumstances and to the same Court, as from other judgments or orders of the Court in which the order was made. [My emphasis.]

[45] Although the above section has been amended on a number of occasions since 1869, its essential structure and language has remained unchanged. In my view, the changes to the subsection do not bear upon its meaning for the purposes of this case.

[46] In *Vidi v. Smith* (1854), 118 E.R. 1404, 3 El. & Bl. 969 (U.K. Q.B.) (*Vidi*) (Lord Campbell C.J.), the defendant sold barometers that were alleged to infringe the plaintiff's patent. Relying on section 42 of the British Patent Act of 1852, the Court held that it was empowered to order the defendant to keep an account of all barometers sold after a certain time, until further order of the Court. At page 1407, the Court made the following order:

... “that an account be kept by the defendants of all such barometers as they shall sell upon the principle alleged by plaintiff to be an infringement of the plaintiff's patent, and of the profits made therefrom, until such further order as this Court may make; on condition of the plaintiff agreeing to waive all claim to recover more than nominal damages at the trial of the action; and on condition of, in case the verdict and judgment in the action be for the defendants, the plaintiff undertaking to pay to the defendants the expense of keeping such accounts”.

concurrence des dommages-intérêts réclamés et siégeant dans la province où la contrefaçon sera représentée avoir été commise, et se trouvant, des tribunaux qui auront une telle juridiction dans cette province celui dont le siège sera le plus près du lieu de résidence ou d'affaire du défendeur; et ce tribunal prononcera et adjugera les dépens; dans toute action pour contrefaçon de brevet, le tribunal, s'il siège, ou un de ses juges en chambre, si le tribunal n'est pas en session, pourra, sur requête soit du demandeur, soit du défendeur, rendre tel ordre d'injonction, interdisant à la partie adverse l'usage, la manufacture ou la vente de la chose brevetée et portant une peine en cas de transgression du dit ordre, ou rendre tel ordre d'inspection, ou de production de compte, et tel ordre concernant ces choses et les procédures dans la cause, que le tribunal ou le juge croira justes; mais on pourra interjeter appel de cet ordre dans les circonstances et au tribunal où se porteront les appels des jugements et ordres du tribunal qui aura décerné cet ordre. [Je souligne.]

[45] Bien que cette disposition ait été modifiée à de nombreuses reprises depuis 1869, l'essentiel de sa structure et de son libellé est resté le même. À mon avis, les modifications apportées à la disposition n'ont pas, pour les besoins de la présente affaire, d'incidence sur son sens.

[46] Dans l'affaire *Vidi v. Smith* (1854), 118 E.R. 1404, 3 El. & Bl. 969 (U.K. Q.B.) (*Vidi*) (lord juge en chef Campbell), le défendeur avait vendu des baromètres dont il était allégué qu'ils contrefaisaient le brevet du demandeur. S'appuyant sur l'article 42 de la British Patent Act de 1852, la Cour a déclaré qu'elle avait le pouvoir d'ordonner au défendeur de faire rapport de tous les baromètres vendus après un certaine date, jusqu'à nouvel ordre de la Cour. À la page 1407, la Cour a rendu l'ordonnance suivante :

[TRADUCTION] [...] Que les défendeurs tiennent un compte de tous les baromètres qu'ils vendront en violation du brevet du demandeur, ainsi que des bénéfices tirés de ces ventes, et ce, jusqu'à nouvel ordre de la cour; à la condition que le demandeur accepte de renoncer à toute prétention de recouvrer plus que des dommages-intérêts symboliques lors du procès; et à la condition que, dans le cas où le verdict et le jugement soient favorables aux défendeurs, le demandeur s'engage à rembourser à ceux-ci les frais engagés pour la tenue de ce compte.

[47] The report of the proceedings in the English Reports (page 1405) includes the following editorial comments:

.... To understand the equity cases, care must be taken to distinguish between the two classes of account. The one class comprises orders for an account, to be kept in future by the defendant: such accounts are ordered by the consent of the defendant, and indeed on his application, as a condition for dissolving an interim injunction. The other class of accounts comprises those ordered to be taken before the Master: such accounts are ordered only on the final decree, when the injunction is made perpetual; and the account thus ordered to be taken embraces the account of all by-gone profits. [My emphasis.]

[48] *Vidi* has been cited twice in Canadian jurisprudence. Once in *Hamilton v. Thomson* (1875), 16 N.B.R. 237 (S.C.) (*Hamilton*) and a second time in *Huntington v. Lutz et. al.* (1863), 13 U.C.C.P. 168. In *Hamilton*, at paragraph 1 [on page 239], the Court wrote as follows:

... This was an application for an injunction under the Patent Act 32 and 33 Vic., c. 11, sec. 24, which Act was repealed, and 35 Vic., c. 26, sec. 24, substituted in its place. This section is copied from the English Patent Act, 15 and 16 Vic., c. 83; the object being to enable Courts of Law to do complete justice between the parties without sending them to a Court of Equity: See *Vidi v. Smith*, and *Holland v. Fox*. [Footnotes omitted.]

[49] The 1912 text by Robert Frost, entitled *Treatise on the Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Vol. 1 (London: Stevens and Haynes, 1912), at page 448, describes the refusal of injunctions as follows:

When an interim injunction is refused, either on the ground that the infringement is doubtful, or on the ground of delay, the usual course is to order the defendant to keep an account. [Footnotes omitted.]

[47] Le compte rendu de l'instance qui figure dans les English Reports (page 1405) renferme les commentaires suivants :

[TRADUCTION] [...] Pour comprendre les affaires d'*equity*, il faut prendre soin d'établir une distinction entre deux catégories de compte. La première est composée des comptes que le défendeur doit, en vertu d'une ordonnance, tenir à l'avenir : la tenue de ces comptes est ordonnée sur consentement du défendeur et l'est, en fait, à sa demande, en plus d'être conditionnelle à l'annulation de l'injonction provisoire. L'autre catégorie de compte est composée des comptes dont la reddition doit être faite devant le protonotaire : cette reddition n'est ordonnée que lors du jugement définitif, lorsque l'injonction devient permanente et que la reddition de compte ainsi ordonnée comprend un compte rendu de tous les bénéfices perdus. [Je souligne.]

[48] L'arrêt *Vidi* a été cité deux fois dans la jurisprudence canadienne. Une première fois dans la décision *Hamilton v. Thomson* (1875), 16 N.B.R. 237 (C.S.) (*Hamilton*) et une deuxième dans la décision *Huntington v. Lutz et. al.* (1863), 13 U.C.C.P. 168. Au paragraphe 1 de la décision *Hamilton*, la Cour a écrit ce qui suit [à la page 239] :

[TRADUCTION] [...] La Cour est saisie d'une demande d'injonction fondée sur l'*Acte concernant les Brevets d'Invention*, 32 & 33 Vic., ch. 11, art. 24, qui a été abrogé, et sur 35 Vic., ch. 26, art. 24, qui l'a remplacé. Cette disposition est tirée de la loi britannique sur les brevets, 15 et 16 Vic. ch. 83; elle vise à permettre aux tribunaux judiciaires de rendre complètement justice aux parties sans les renvoyer devant un tribunal d'*equity* : Voir *Vidi c. Smith*, et *Holland c. Fox*. [Notes en bas de page omises.]

[49] L'ouvrage publié en 1912 par Robert Frost, *Treatise on the Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4<sup>e</sup> éd. vol. 1 (Londres : Stevens et Haynes, 1912), à la page 448, décrit le refus d'accorder une injonction comme suit :

[TRADUCTION] Lorsqu'une injonction provisoire est refusée, parce que la contrefaçon est douteuse, ou pour cause de retard, la procédure habituelle consiste à ordonner au défendeur de rendre compte. [Notes en bas de page omises.]

[50] The English cases include numerous examples of a defendant providing an undertaking to keep an account in the place of the Court ordering an injunction; see for example *Lister v. Norton et al.* (1884), 1 R.P.C. 114 (Ch.D.); *Jackson v. Needle* (1884), 1 R.P.C. 174 (C.A.), and *Smith v. Grigg Ltd.* (1924), 41 R.P.C. 149 (C.A.).

[51] Canadian cases have also allowed defendants to provide an interlocutory account in place of an injunction; see the decisions in *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1977), 17 O.R. (2d) 111, 33 C.P.R. (2d) 270 (Div. Ct.), *affd* (1978), 19 O.R. (2d) 740, 41 C.P.R. (2d) 60 (C.A.) and *Irwin Specialties Ltd. v. Allied Plastic Pipe Ltd. & Profile Extruders Ltd. et al.* (1967), 54 C.P.R. 29 (Ex. C.R.) (*Irwin*), paragraph 11. In *Irwin*, the Exchequer Court identified section 59 [of the *Patent Act*, R.S.C. 1952, c. 203], which is section 57 of the current Act, as empowering it to order an interlocutory account. In *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.) [at pages 55–56], at paragraph 7 [of [1980] F.C.J. No. 203 (QL)], the principle was stated as follows:

In this Court the grant of an interlocutory injunction in a patent infringement action is not a common occurrence in most instances, the result of an application for an interlocutory injunction, where infringement and validity are in issue, is that the defendant gives a satisfactory undertaking to keep an account and upon that being done the application is dismissed with costs in the cause. The same practice has been followed in industrial design actions and was the ultimate result of the application in *Lido Industrial Products Ltd. v. Melnor Mfg. Ltd. et al.* (1968), 55 C.P.R. 171, 69 D.L.R. (2d) 256, [1968] S.C.R. 769. The principal reason for this practice is, in my opinion, the fact that in most instances the nature of the patent rights involved is such that damages (provided there is some reasonably accurate way of measuring them) will be an adequate remedy for such infringement of the rights as may occur pending the trial and because when the matter turns on the balance of convenience if the defendant undertakes to keep an account and there is no reason to believe that he will be unable to pay such damages as may be awarded, the balance will generally be in favour of refusing the injunction. It is always necessary to bear in mind that the damages that can be caused to a

[50] Les décisions anglaises comptent de nombreux exemples où, en lieu et place d'une ordonnance d'injonction prononcée par le tribunal, le défendeur s'est engagé à rendre compte; voir par exemple *Lister v. Norton et al.* (1884), 1 R.P.C. 114 (Ch. D.); *Jackson v. Needle* (1884), 1 R.P.C. 174 (C.A.), et *Smith v. Grigg Ltd.* (1924), 41 R.P.C. 149 (C.A.).

[51] Dans certaines décisions canadiennes, le tribunal a autorisé les défendeurs à fournir une reddition de compte interlocutoire plutôt que de prononcer une injonction; voir *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1977), 17 O.R. (2d) 111, 33 C.P.R. (2d) 270 (C. div.), *conf. par* (1978), 19 O.R. (2d) 740, 41 C.P.R. (2d) 60 (C.A.) et *Irwin Specialties Ltd. v. Allied Plastic Pipe Ltd. & Profile Extruders Ltd. et al.* (1967), 54 C.P.R. 29 (R.C. de l'É.) (*Irwin*), au paragraphe 11. Dans l'arrêt *Irwin*, la Cour de l'Échiquier a précisé que l'article 59 [de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, ch. 203], qui correspond à l'article 57 de la loi actuelle, lui conférerait le pouvoir d'ordonner une reddition de compte interlocutoire. Dans l'arrêt *Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.*, [1980] A.C.F. n° 203 (QL) (C.A.), au paragraphe 7, le principe était énoncé comme suit :

Il est rare que dans une action en contrefaçon de brevet, la Cour de céans décerne une injonction interlocutoire. Dans la plupart des cas, une requête en injonction interlocutoire introduite dans le cours d'une action en contrefaçon de brevet ou en contestation de validité, a pour effet d'amener le défendeur à s'engager à tenir une comptabilité à la satisfaction du demandeur, ce qui entraîne le rejet de la requête avec dépens réservés. C'est ce qui a été observé dans les actions en contre façon de dessin industriel et qui a été la suite donnée à la requête introduite dans l'affaire *Lido Industrial Products Ltd. c. Melnor Manufacturing Ltd. et al.* À mon avis, cet usage tient surtout à ce que dans la plupart des cas, la nature de la propriété industrielle en cause est telle que des dommages-intérêts (à condition que ceux-ci soient évalués de manière raisonnablement exacte) constituent une réparation adéquate de la violation de cette propriété, qui pourrait se produire pendant le procès. Il s'explique par le fait que si l'on considère la balance des inconvénients, et si le défendeur s'engage à tenir une comptabilité et qu'il n'y ait aucune raison de penser qu'il ne sera pas en mesure de payer les dommages-intérêts alloués, l'on doit pencher pour le rejet de la requête en injonction. Il

defendant in being restrained, for a period that may run into several years, from doing what, if he succeeds, he was, but for the injunction, entitled to do in the meantime, may have consequences that are as serious for him as any that his infringement, if he does not succeed, may have for the patentee. [My emphasis; footnote omitted.]

[52] I now turn to our decision in *Beloit*, where one of the issues before the Court was whether Beloit, the patentee, had the right, following a finding of infringement, to elect as a remedy an accounting of the profits made by Valmet, the infringer.

[53] At paragraphs 65 and 67 of its reasons in *Beloit*, the Court reproduced both subsections 55(1) and 57(1), indicating at paragraph 71 that “[i]n Canada, the cause of action for patent infringement arises solely under the *Patent Act*.”

[54] Commencing at paragraph 86 of its reasons, the Court dealt with the remedy of accounting of profits. First, it indicated that Valmet took the position that the only remedy available to a patentee, following a finding of infringement, was the remedy of damages found at subsection 55(1) of the Act and that the Court did not have jurisdiction to grant the remedy of accounting of profits. In Valmet’s view, the remedies which could be granted pursuant to subsection 57(1) were limited to remedies in interlocutory proceedings. In other words, remedies resulting from final proceedings were not within the purview of subsection 57(1).

[55] At paragraph 97 of its reasons in *Beloit*, the Court held that the Federal Court “does have and has always had jurisdiction to award the remedy of accounting of profits and that that jurisdiction is found in paragraph 57(1)(b) of the Act and in sections 3 and 20 of the *Federal Courts Act*.” The Court then proceeded to explain its conclusion.

[56] At paragraph 100 of its reasons, the Court explained the origins of an accounting of profits as a remedy:

ne faut jamais oublier que l’interdiction faite au défendeur, durant une période susceptible de se prolonger pendant des années, de faire ce que, n’eût été l’injonction, il aurait le droit de faire s’il avait gain de cause, pourrait avoir pour lui des effets tout aussi graves que le préjudice causé au breveté. Par suite de la contrefaçon, si le défendeur devait succomber. [Je souligne; note en bas de page omise.]

[52] Je passe maintenant à l’arrêt *Beloit* de notre Cour, où l’une des questions dont nous étions saisis était de savoir si Beloit, le breveté, avait le droit, après que l’on eut conclu à la contrefaçon, de choisir à titre de réparation la restitution des bénéfices réalisés par Valmet, le contrefacteur.

[53] Aux paragraphes 65 et 67 de ses motifs dans l’arrêt *Beloit*, la Cour a reproduit les paragraphes 55(1) et 57(1), indiquant au paragraphe 71 qu’« [a]u Canada, la cause d’action de la contrefaçon d’un brevet procède exclusivement de la *Loi sur les brevets* ».

[54] À partir du paragraphe 86 de ses motifs, la Cour a analysé la réparation que constitue la restitution des bénéfices. Premièrement, elle a indiqué que Valmet avait soutenu que la seule réparation possible pour le breveté, une fois la contrefaçon établie, était celle des dommages-intérêts prévue au paragraphe 55(1) de la Loi, et que la Cour n’avait pas compétence pour accorder la restitution des bénéfices. De l’avis de Valmet, les réparations possibles en vertu du paragraphe 57(1) ne pouvaient être accordées que dans les instances interlocutoires. Autrement dit, les réparations accordées à l’issue d’une instance finale ne relevaient pas du paragraphe 57(1).

[55] Au paragraphe 97 de ses motifs dans l’arrêt *Beloit*, la Cour a statué que la Cour fédérale « a et a toujours eu compétence pour accorder la restitution des bénéfices et que cette compétence découle de l’alinéa 57(1)b) de la Loi ainsi que des articles 3 et 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* ». La Cour a ensuite expliqué sa conclusion.

[56] Au paragraphe 100 de ses motifs, la Cour a expliqué les origines de la réparation consistant en la restitution des bénéfices :

The equitable remedy of an account was granted against the infringer of a patent, ... on the premise that the infringer acted as the agent of the owner of the right and was therefore obliged to account for the profits earned through the infringement. Accordingly, the owner of a patent who claimed an account of profits was considered to have condoned the infringement and could not claim damages in addition to the account. The House of Lords then determined that the plaintiff ... having succeeded, is entitled to an election either for damages or an account of profits. Since 1858, the remedy of accounting, therefore, continues to exist as an equitable remedy in patent infringement cases within the jurisdiction of courts vested with the authority to administer both law and equity. [Footnotes omitted.]

[57] At paragraph 103 of its reasons, the Court found that in enacting section 24 of the Patent Act of 1869, Parliament's intention was to adopt English law regarding the remedy of accounting in patent infringement cases.

[58] Then, after stating at paragraph 105 that "the origin of the right to a patent remains one of prerogative even if it is merged in the statutory right", the Court concluded that the remedy of an accounting was clearly expressed in paragraph 57(1)(b) of the Act and that that remedy was an equitable remedy over which the Court had jurisdiction by reason of section 20 of the *Federal Courts Act* which conferred upon the Federal Court the power to grant equitable remedies. Consequently, the Court found, at paragraph 107 of its reasons, that it had "jurisdiction to grant the remedy to successful patentees in infringement cases, in a proper case."

[59] The Court then turned to the question of whether the remedy of accounting of profits was discretionary and whether, in the circumstances of the case, the judge below had properly exercised his discretion in refusing to grant the remedy to Beloit.

[60] After stating at paragraph 109 of its reasons that Beloit agreed that the Court had discretion to either

Dans le cadre de l'*equity*, la restitution était accordée à l'encontre de la personne qui avait violé un brevet [...] au motif que celle-ci avait agi à titre de mandataire du titulaire du droit auquel il avait été porté atteinte et qu'elle était donc tenue de rendre compte des bénéfices réalisés par suite de cette atteinte. En conséquence, on considérait que le titulaire de brevet qui demandait une restitution des bénéfices avait admis l'atteinte et ne pouvait réclamer des dommages-intérêts en sus de la restitution. La Chambre des lords a ensuite décidé que dans une action en contrefaçon de brevet, le demandeur qui a gain de cause a le droit de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices. Depuis 1858, la restitution continue donc d'exister à titre de réparation d'*equity* dans les affaires de contrefaçon de brevet relevant de la compétence des tribunaux investis du pouvoir de statuer en droit et en *equity*. [Notes en bas de page omises.]

[57] Au paragraphe 103 de ses motifs, la Cour a conclu qu'en donnant force à l'article 24 de l'Acte des brevets de 1869, le législateur avait l'intention d'adopter le droit anglais en matière de restitution dans les affaires de contrefaçon de brevet.

[58] Ensuite, après avoir déclaré au paragraphe 105 que « le droit d'obtenir un brevet participe toujours de la nature de la prérogative même s'il a été incorporé dans une loi », la Cour a conclu que la restitution était expressément prévue à l'alinéa 57(1)b) de la Loi et que, s'agissant d'une réparation d'*equity*, la Cour avait le pouvoir de l'accorder en vertu de l'article 20 de la *Loi sur les Cours fédérales* qui lui conférait le pouvoir d'accorder des réparations d'*equity*. Par conséquent, la Cour a conclu, au paragraphe 107 de ses motifs, qu'elle avait « compétence pour accorder cette réparation aux brevetés qui ont gain de cause dans les affaires de contrefaçon, si cela est opportun ».

[59] La Cour s'est ensuite employée à déterminer si la réparation que constitue la restitution des bénéfices était discrétionnaire et si, dans les circonstances de l'affaire, le juge de première instance avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder la réparation à Beloit.

[60] Après avoir dit au paragraphe 109 de ses motifs que Beloit ne contestait pas le pouvoir discrétionnaire

refuse or grant the remedy of an accounting of profits, the Court emphasised the fact that its jurisprudence was to the effect that the decision to be made in regard to the proper remedy, i.e., damages or accounting of profits, was not a decision that could be left entirely in the hands of a successful patentee. At paragraph 111 of its reasons, the Court made the point in the following terms:

The appellants rely on English authorities to establish that a successful plaintiff has a *prima facie* right to elect an accounting of profits. However, without commenting on the efficacy of those authorities, we note that the jurisprudence in this Court, by which we are bound, is that “the choice between the two remedies [damages or accounting profits] cannot be left entirely to the successful plaintiff”. In *Unilever PLC v. Proctor Gamble Inc.*, this Court held that the decision to award an accounting of profits in patent cases is within the discretion of the judge or prothonotary. That case affirmed the earlier decision of this Court in *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, where Mahoney J.A. stated that “(t)he award of the option of an election of profits is, in any event, clearly discretionary”. The jurisprudence of this Court has identified several circumstances under which an accounting of profits may reasonably be refused, such as excessive delay and any misconduct on the part of the patentee. In the present case, the Trial Judge chose not to grant the accounting of profits on the basis that there was a lengthy delay in the proceedings; that the relief would lead to further delay and expense; and, that the infringing parties acted in good faith when they entered the contracts in suit at a time when the Trial Division of this Court had decided that the patent in suit was invalid. [Footnotes omitted.]

[61] On the facts before it in *Beloit*, the Court, after examining the factors which the judge below had considered in refusing to exercise his discretion in favor of an accounting of profits, concluded that the judge had made no error in the exercise of his discretion and consequently, held that *Beloit* could only claim its damages.

de la Cour de refuser ou d’accorder la réparation par restitution des bénéfices, la Cour a insisté sur le fait que, selon sa jurisprudence, la décision relative à la réparation à accorder, c’est-à-dire des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices, n’est pas une décision qui pouvait être laissée entièrement à la discrétion du breveté. Au paragraphe 111 de ses motifs, la Cour s’est exprimé dans les termes suivants :

Les appelantes se fondent sur la jurisprudence anglaise pour établir que le demandeur qui a gain de cause dispose du droit *prima facie* de choisir la restitution des bénéfices. Toutefois, sans nous prononcer sur l’autorité de cette jurisprudence, nous soulignons que la jurisprudence de la présente Cour, par laquelle nous sommes liés, porte que « le choix entre les deux redressements [dommages-intérêts ou restitution des bénéfices] ne peut être laissé entièrement à la discrétion de la partie demanderesse qui a gain de cause ». Dans l’arrêt *Unilever PLC c. Proctor & Gamble Inc.*, la présente Cour a statué que la décision d’accorder la restitution des bénéfices dans les affaires de brevet relève du pouvoir discrétionnaire du juge ou du protonotaire. Cet arrêt confirmait l’arrêt antérieur de la présente Cour *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.*, où le juge Mahoney, J.C.A., a dit que « la comptabilisation des bénéfices est un redressement de nature nettement discrétionnaire ». La jurisprudence de la présente Cour a relevé certaines circonstances dans lesquelles la restitution des bénéfices peut raisonnablement être refusée, telles que le retard excessif et toute mauvaise conduite de la part du breveté. En l’espèce, le juge de première instance a choisi de ne pas accorder de restitution des bénéfices parce que l’instance durait depuis longtemps, que ce recours pouvait entraîner d’autres retards et frais, et que les parties censées avoir commis la contrefaçon avaient agi de bonne foi lorsqu’elles avaient conclu les contrats en cause alors que la Section de première instance de la présente Cour avait déclaré le brevet en cause invalide. [Notes en bas de page omises.]

[61] À la lumière des faits dont elle était saisie dans l’arrêt *Beloit*, la Cour, après avoir examiné les facteurs que le juge avait examinés en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder la restitution des bénéfices, a conclu que le juge n’avait commis aucune erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et que, par conséquent, *Beloit* ne pouvait réclamer que des dommages-intérêts.

[62] What are we to take from the legislative history and the above cases, in particular *Beloit*?

[63] First, in my view, is the idea that the remedy of an accounting of profits was known to equity prior to the enactment of the British Patent Act of 1852 and that it was available to a patentee whose patent had been infringed.

[64] Second, the British Patent Act of 1852 in section 42 provided for this remedy. The intention of this enactment was limited to providing to the common law courts the power to make certain orders that had previously only been available in the courts of equity. Prior to 1852, and subsequent thereto, there is no authority whatsoever for the proposition that the remedy of an accounting of profits was also available to the infringer of a patent following a finding of infringement. The Act did not change this.

[65] Third, Parliament enacted the Patent Act of 1869 which, by way of section 24, adopted English law as it appears in section 42 of the British Patent Act of 1852.

[66] Fourth, *Vidi* stands for the proposition that there are two types of accounts, i.e., interlocutory accounts and a final accounting of profits. A defendant, such as the appellant, can request an interlocutory account for the purpose of dispensing with an interlocutory injunction. An undertaking by a defendant to keep an account in the place of an injunction has been known to law since the introduction of the concept of an account into statutes in England. It will be recalled that in *Beloit*, Valmet argued that subsection 57(1) was limited to interlocutory accounts. In dismissing that argument and in holding that the provisions could not be so limited, our Court did not and could not conclude that an interlocutory account was not contemplated by the provision. To the contrary, in my respectful view, it is clear from the wording of the provision that interlocutory matters fall within the purview of subsection 57(1).

[62] Que devons-nous retenir de l'historique législatif et des décisions susmentionnées, en particulier l'arrêt *Beloit*?

[63] À mon avis, nous devons premièrement retenir que la réparation que constitue la restitution des bénéfices était connue en *equity* avant l'adoption de la British Patent Act de 1852 et qu'elle était accessible au breveté dont le brevet avait été contrefait.

[64] Deuxièmement, l'article 42 de la British Patent Act de 1852 prévoyait cette réparation. L'objet de cette disposition était seulement d'accorder aux tribunaux de common law le pouvoir de rendre certaines ordonnances autrefois réservées aux tribunaux d'*equity*. Avant 1852 et par la suite, aucune source ne permettait d'affirmer que le contrefacteur d'un brevet pouvait également bénéficier de la réparation par restitution des bénéfices une fois la contrefaçon établie. La Loi n'a pas changé les choses à cet égard.

[65] Troisièmement, le législateur a adopté l'Acte des brevets de 1869 qui, par son article 24, a adopté le droit anglais tel qu'il figure à l'article 42 de la British Patent Act de 1852.

[66] Quatrièmement, l'arrêt *Vidi* appuie la proposition selon laquelle il existe deux types de reddition de compte, c'est-à-dire la reddition de compte interlocutoire et la réparation définitive que constitue la restitution des bénéfices. Un défendeur, tel que l'appelante, peut demander à fournir une reddition de compte interlocutoire pour échapper à une injonction interlocutoire. L'engagement du défendeur à rendre compte en lieu et place d'une injonction est connu en droit depuis l'introduction de la notion de reddition de compte dans les lois anglaises. On se rappellera que, dans l'arrêt *Beloit*, Valmet soutenait que le paragraphe 57(1) se limitait aux redditions de compte interlocutoires. En rejetant cet argument et en concluant que ce paragraphe ne pouvait être aussi limité, notre Cour n'a pas conclu et ne pouvait conclure qu'il n'envisageait pas la reddition de compte interlocutoire. Au contraire, à mon humble avis, il ressort clairement du libellé du paragraphe 57(1) que les questions interlocutoires relèvent de son champ d'application.

[67] Fifth, it is clear from *Beloit* that the election of a final accounting of profits, following a determination of infringement, necessarily belongs to a patentee, subject to the Court's discretion. In other words, the Court can refuse to grant the remedy of accounting in which case the patentee shall be entitled to its damages. It is also clear that the Court cannot oblige the patentee to accept as a remedy an accounting of profits if it is not willing to do so.

[68] Consequently, I agree with the Judge when he says at paragraph 10 of his reasons that the appellant's submission, if accepted "would turn the doctrines of equity and parliamentary sovereignty on their heads."

[69] It necessarily follows that I also agree with the Judge that by reason of subsection 55(1), the patentee has a right to damages. In my view, this conclusion does not turn on whether subsection 55(1) is paramount to subsection 57(1). Rather, it is clear that subsection 55(1) gives the patentee a right to damages that cannot be abrogated by the infringing party or the Court.

[70] In *Beloit* the idea that an accounting, following a finding of infringement, might also be available to the infringer does not appear to have been considered by the Court. The fact that the issue raised by the appellant in these proceedings was not raised by Valmet in *Beloit* is, in the end, irrelevant. It is clear from the Court's reasons that the entitlement to damages remains with the patentee. The Court accepted that a patentee had a right to elect subject to its discretion and that where the Court, as it did in *Beloit*, refuses the remedy of accounting, the patentee was entitled to its damages. The appellant's proposition regarding subsection 57(1) cannot be reconciled with the reasons in *Beloit*. The two positions are diametrically opposed.

[67] Cinquièmement, il ressort clairement de l'arrêt *Beloit* que le choix de la restitution finale des bénéficiaires, une fois la contrefaçon établie, appartient nécessairement au breveté, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour. En d'autres termes, la Cour peut refuser d'accorder la réparation par restitution, auquel cas le breveté a droit à des dommages-intérêts. Il est également clair que la Cour ne saurait obliger le breveté à accepter à une restitution des bénéfices s'il n'est pas disposé à le faire.

[68] Par conséquent, je suis d'accord avec le juge lorsqu'il dit, au paragraphe 10 de ses motifs, que s'il est retenu, l'argument de l'appelante viendrait « dénaturer les principes de l'*equity* et de la souveraineté parlementaire ».

[69] Il s'ensuit nécessairement que je conviens également avec le juge qu'en raison du paragraphe 55(1), le breveté a droit à des dommages-intérêts. À mon avis, cette conclusion ne dépend pas de la question de savoir si le paragraphe 55(1) a prépondérance sur le paragraphe 57(1). En fait, le paragraphe 55(1) confère de toute évidence au breveté le droit à des dommages-intérêts, lequel ne peut être écarté par le contrefacteur ou par la Cour.

[70] Dans l'arrêt *Beloit*, il semble que la Cour n'ait pas envisagé l'idée que, par suite d'une décision concluant à la contrefaçon, le contrefacteur puisse se prévaloir de la restitution des bénéficiaires. Le fait que la question soulevée par l'appelante en l'espèce n'a pas été soulevée par Valmet dans l'arrêt *Beloit* est, en fin de compte, dénué de pertinence. Il est évident à la lecture des motifs de la Cour que le droit à des dommages-intérêts appartient au breveté. La Cour a reconnu que, sous réserve de son pouvoir discrétionnaire, le breveté avait le droit de choisir et que, lorsque la Cour refuse la réparation que constitue la restitution, comme elle l'a fait dans l'arrêt *Beloit*, le breveté avait droit à des dommages-intérêts. La thèse avancée par l'appelante au sujet du paragraphe 57(1) ne peut être conciliée avec les motifs de l'arrêt *Beloit*. Les deux positions sont diamétralement opposées.

[71] Consequently, the Judge was correct to say that, in light of the legislation and the authorities, a patentee always has a right to damages unless waived by election.

[72] In my view, the inclusion of the word “defendant” in subsection 57(1) of the Act does not give the Court the power to grant an election to a defendant following a finding of infringement. Such a remedy is unknown to equity and, as a result, is not a remedy which, in my respectful view, is envisioned in subsection 57(1). However, as I indicated earlier, when faced with a demand for an interlocutory injunction, a defendant may seek, upon application to the Court, to have the demand dismissed upon an undertaking to keep an account.

[73] Before concluding, a few additional remarks are in order.

[74] First, both in its written and oral submissions, the respondents invited us to dismiss the appeal, *inter alia*, because the appellant did not plead a right to elect. Because of the conclusion which I reach, I need not deal with this argument.

[75] Second, in seeking to explain the meaning of the word “defendant” found in subsection 57(1), the respondents argued essentially that the meaning of the word, found in various provisions of the Act, depended on the context in which it was used and that hence a “defendant” did not always mean an infringer. More particularly, the respondents asserted that in subsection 57(1) “defendant” meant patentee. As is clear from the analysis above, it is not the case that “defendant” in subsection 57(1) means patentee.

## VII. Conclusion

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

STRATAS J.A.: I agree.

WOODS J.A.: I agree.

[71] Par conséquent, le juge a eu raison de dire que, à la lumière de la Loi et de la jurisprudence, le breveté a toujours droit à des dommages-intérêts à moins qu’il y renonce par choix.

[72] À mon avis, le mot « défendeur » au paragraphe 57(1) de la Loi ne confère pas à la Cour le pouvoir d’accorder un choix au défendeur par suite d’une conclusion de contrefaçon. Une telle réparation est inconnue en *equity* et j’estime, par conséquent, qu’il ne s’agit pas d’une réparation envisagée au paragraphe 57(1). Toutefois, comme je l’ai indiqué plus tôt, le défendeur qui est visé par une demande d’injonction interlocutoire peut s’adresser à la Cour pour que la demande soit rejetée sur engagement de sa part à rendre compte.

[73] Avant de conclure, quelques remarques supplémentaires sont nécessaires.

[74] Premièrement, dans leurs observations écrites et orales, les intimées nous ont invités à rejeter l’appel, entre autres parce que l’appelante n’a pas plaidé qu’elle avait un droit de choisir. Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis arrivé, il n’est pas nécessaire que j’examine cet argument.

[75] Deuxièmement, en cherchant à expliquer le sens du mot « défendeur » au paragraphe 57(1), les intimées ont soutenu essentiellement que le sens de ce mot, qui se trouve dans plusieurs dispositions de la Loi, dépendait du contexte dans lequel il était utilisé et que, par conséquent, un « défendeur » n’est pas toujours un contrefacteur. Plus particulièrement, elles ont affirmé qu’au paragraphe 57(1), le « défendeur » s’entend du breveté. Comme il ressort clairement de l’analyse ci-dessus, le terme « défendeur » au paragraphe 57(1) ne s’entend pas du breveté.

## VII. Conclusion

[76] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

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

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