

T-1321-97
2004 FC 1445

T-1321-97
2004 CF 1445

Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.
(Plaintiffs) (Defendants by Counterclaim)

Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.
(demanderesse) (défenderesses reconventionnelles)

v.

c.

Apotex Inc. (Defendant) (Plaintiff by Counterclaim)

Apotex Inc. (défenderesse) (demanderesse reconventionnelle)

and

et

Shionogi & Co. Ltd. (Defendant by Counterclaim)

Shionogi & Co. Ltd. (défenderesse reconventionnelle)

INDEXED AS: ELI LILLY AND CO. v. APOTEX (F.C.)

RÉPERTORIÉ: ELI LILLY AND CO. c. APOTEX (C.F.)

Federal Court, Hugessen J.—Ottawa, October 13 and 20, 2004.

Cour fédérale, juge Hugessen—Ottawa, 13 et 20 octobre 2004.

Patents — Inter-relationship between Patent Act, Competition Act — Plaintiffs commencing action against defendant for infringement of eight cefaclor processing patents, four of which assigned to them by defendant by counterclaim — Defendant alleging, in amended statement of defence and counterclaim, assignment resulting in undue lessening of competition contrary to Competition Act, s. 45, and thus entitled to Act, s. 36 damages — Plaintiffs seeking summary judgment dismissing paragraphs of statement of defence and counterclaim alleging anti-competitive agreement contrary to Act, s. 45 — Defendant by counterclaim seeking summary judgment dismissing counterclaim against it — Patent Act and Competition Act to be read together harmoniously — Meaning of “undue” in Act, s. 45 limited to restrictions on competition not specifically authorized by Patent Act — Assignment of patents in present instance authorized by Patent Act, s. 50 and as dealing with nothing other than permitted assignment of patents, not undue — Defendant’s suit having no foundation in law — Motions allowed.

Brevets — Lien entre la Loi sur les brevets et la Loi sur la concurrence — Les demanderesse ont intenté contre la défenderesse une poursuite en contrefaçon de huit brevets portant sur le conditionnement du céfador; quatre des huit brevets leur avaient été cédés par la défenderesse reconventionnelle — La défenderesse a allégué, dans les modifications apportées à sa défense et demande reconventionnelle, que les cessions avaient constitué un accord pour limiter indûment la concurrence, contrairement à l’art. 45 de la Loi sur la concurrence, ce qui lui avait donné droit à des dommages-intérêts en vertu de l’art. 36 — Les demanderesse ont demandé un jugement sommaire rejetant les paragraphes de la défense et demande reconventionnelle alléguant une entente anticoncurrentielle contraire à l’art. 45 de la Loi — La défenderesse reconventionnelle a demandé un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle qui la visait — Il faut faire une lecture harmonieuse de la Loi sur les brevets et de la Loi sur la concurrence — Le sens du terme «indûment» de l’art. 45 de la Loi ne vise que les restrictions à la concurrence qui ne sont pas autorisées expressément par la Loi sur les brevets — En l’espèce, la cession de brevets qui était autorisée par l’art. 50 de la Loi sur les brevets et qui ne visait que la cession autorisée de brevets, ne pouvait être indue — La poursuite de la défenderesse n’était pas fondée en droit — Requêtes accueillies.

This was a rehearing of two motions for summary judgment against Apotex. In 1997, Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. (collectively Lilly) commenced an action against Apotex Inc. (Apotex) for infringement of eight patents pertaining to the processing of the antibiotic cefaclor, four of which had been assigned to them by Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi) in 1995. In its amended statement of defence and

Il s’agissait d’une nouvelle audience relativement à deux requêtes pour jugement sommaire contre Apotex. En 1997, Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. (collectivement appelées Lilly) ont intenté une poursuite en contrefaçon de huit brevets portant sur le conditionnement de l’antibiotique céfador contre la société Apotex Inc. (Apotex); quatre des huit brevets leur avaient été cédés par Shionogi & Co. Ltd.

counterclaim, which included Shionogi as a defendant by counterclaim, Apotex alleged that the assignments to Lilly constituted an agreement that resulted in an undue lessening of competition contrary to section 45 of the *Competition Act* and thus entitled Apotex to damages under section 36 of the Act. Lilly sought summary judgment dismissing those paragraphs of the statement of defence and counterclaim that were based on an anti-competitive agreement between Lilly and Shionogi and dismissing the counterclaim against Shionogi. Shionogi sought summary judgment dismissing the counterclaim against it. The Motions Judge relied on the decision of the Federal Court of Appeal in *Molnlycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al.* and granted both motions. That decision was appealed and the Federal Court of Appeal held that, although the Motions Judge had correctly concluded that he was bound by *Molnlycke*, he had overestimated the reach of that decision and he had not made a finding that it applied to the facts of this case as shown in the evidence. The motions for summary judgment were thus remitted for further consideration by the Motions Judge. The following issues were to be addressed: (1) Whether subsection 45(1) of the Act can apply to an agreement involving the exercise of patent rights; (2) if so, whether there were sufficient facts to prove that Lilly and Shionogi engaged in conduct contrary to section 45; and (3) whether Apotex was precluded from claiming damages.

Held, the motions should be allowed.

(1) The *Patent Act* does not insulate from liability under the *Competition Act* any and every agreement which may also have to do with the exercise of patent rights. However, the two statutes must be read together harmoniously. The meaning of the key word "undue" in section 45 is limited to restrictions on competition which are not specifically authorized by the *Patent Act*. An undue impairment of competition cannot be inferred from evidence of the existence of patent rights alone.

(2) It was not contested that the result of the assignment of Shionogi's patents to Lilly was to increase the latter's monopoly power. Apart from that assignment, there was no other agreement alleged or shown by the evidence which could be the basis of a section 45 offence. For Apotex' claim to succeed, it had to show that conduct contrary to the provisions of section 45, i.e. Apotex had to show the existence of an agreement the intent or effect of which was to unduly lessen competition. The assignment of a patent (monopoly right) is a transaction which has been specifically authorized by

(Shionogi) en 1995. Apotex a modifié sa défense et demande reconventionnelle de façon à inclure Shionogi parmi les défenderesses reconventionnelles et elle a allégué que les cessions à Lilly constituaient un accord pour limiter indûment la concurrence, contrairement à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*, ce qui avait donné droit à Apotex à des dommages-intérêts en vertu de l'article 36 de la même Loi. Lilly a demandé un jugement sommaire rejetant les paragraphes de la défense et demande reconventionnelle d'Apotex qui étaient fondés sur une entente anticoncurrentielle entre Lilly et Shionogi et rejetant la demande reconventionnelle visant Shionogi. Shionogi a demandé un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle qui la visait. Le juge des requêtes s'est fondé sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al.* et il a fait droit aux deux requêtes. Cette décision a été portée en appel et la Cour d'appel fédérale a dit que, même si le juge des requêtes avait conclu, avec raison, que l'arrêt *Molnlycke* était d'application obligatoire, il avait surestimé la portée de l'arrêt et il n'avait pas tiré une conclusion selon laquelle l'arrêt s'appliquait aux faits en tenant compte de la preuve. Ainsi, les requêtes en jugement sommaire ont été renvoyées devant le juge des requêtes pour un nouvel examen. Le juge devait aborder les questions suivantes: 1) le paragraphe 45(1) de la Loi pouvait-il s'appliquer à une entente visant l'exercice des droits de brevets? 2) Le cas échéant, les faits de la cause permettaient-ils de démontrer que Lilly ou Shionogi avaient agi de manière contraire à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*? 3) Apotex était-elle forclosée de réclamer des dommages-intérêts?

Jugement: les requêtes doivent être accueillies.

1) La *Loi sur les brevets* n'a pas pour effet de protéger contre la responsabilité, en vertu de la *Loi sur la concurrence*, tout accord susceptible de porter également sur l'exercice de droits attachés aux brevets. Toutefois, il faut faire une lecture harmonieuse des deux lois. Le sens du mot le plus important de l'article 45, c'est-à-dire le terme «indûment», ne vise que les restraints à la concurrence qui ne sont pas autorisées expressément par la *Loi sur les brevets*. Il ne peut être déduit d'une preuve ne concernant que l'exercice de droits attachés aux brevets que la concurrence s'en trouve restreinte.

2) Il n'a pas été contesté que le résultat de la cession des brevets de Shionogi à Lilly avait été d'augmenter le pouvoir monopolistique de cette dernière. À l'exception de la cession, il n'y avait eu aucune autre entente alléguée ou établie par la preuve susceptible de constituer le fondement d'une infraction en vertu de l'article 45. Pour avoir gain de cause, Apotex devait prouver une conduite contraire à l'article 45, c.-à-d. qu'elle devait établir l'existence d'une entente qui visait à limiter indûment la concurrence ou qui avait pour effet de restreindre indûment la concurrence. La cession d'un brevet

Parliament in section 50 of the *Patent Act*. Since the agreement at issue here had been so authorized and dealt with nothing other than the permitted assignment of patents, its effects could not be undue and the number of patents involved or of other players in the market was irrelevant. Apotex' suit therefore had no foundation in law and was dismissed on summary judgment.

(3) Although it was not necessary to address the third question in light of its findings on the first two questions, the Court did indicate that it was not appropriate to give effect on summary judgment to the defences raised by Lilly and Shionogi (that Apotex was precluded from claiming damages).

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Competition Act, R.S.C., 1985, c. C-34, ss. 1 (as am. by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 19), 36 (as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 1, s. 11), 45 (as am. by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 30; S.C. 1991, c. 47, s. 714).

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, Tariff B, Column III.

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 50 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 20).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Molnycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al. (1991), 36 C.P.R. (3d) 493; 132 N.R. 315 (F.C.A.).

CONSIDERED:

Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc. (2003), 28 C.P.R. (4th) 37; 2003 FC 1171; *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2004), 240 D.L.R. (4th) 679; 32 C.P.R. (4th) 195; 323 N.R. 180; 2004 FCA 232.

MOTIONS for summary judgment dismissing those paragraphs of the defendant's statement of defence and counterclaim that were based on an anti-competitive agreement between the plaintiffs and the defendant by counterclaim, and dismissing the counterclaim against the defendant by counterclaim. Motions allowed.

APPEARANCES:

Anthony George Creber and *John Norman* for plaintiffs (defendants by counterclaim).

(un intérêt monopolistique) est une transaction expressément autorisée par le législateur à l'article 50 de la *Loi sur les brevets*. Puisque l'entente en litige avait été autorisée et qu'elle ne visait que la cession autorisée de brevets, ses effets ne pouvaient être indus et le nombre de brevets visés et ceux d'autres joueurs n'était pas pertinent. Cette poursuite n'était pas fondée en droit et a été rejetée par jugement sommaire.

3) Bien qu'il n'était pas nécessaire que la Cour examine la troisième question, compte tenu de ses conclusions sur les deux premières questions, elle a indiqué qu'il n'était pas approprié de donner suite, par jugement sommaire, aux moyens de défense soulevés par Lilly et Shionogi (qu'Apotex était forclosé de réclamer des dommages-intérêts).

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 1 (mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 19), 36 (mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 1, art. 11), 45 (mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 30; L.C. 1991, ch. 47, art. 714).

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 50 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 20).

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, tarif B, colonne III.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Molnycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al. (1991), 36 C.P.R. (3d) 493; 132 N.R. 315 (C.A.F.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. (2003), 28 C.P.R. (4th) 37; 2003 CF 1171; *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.* (2004), 240 D.L.R. (4th) 679; 32 C.P.R. (4th) 195; 323 N.R. 180; 2004 CAF 232.

REQUÊTES pour jugement sommaire rejetant les paragraphes de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse qui étaient fondés sur une entente anticoncurrentielle entre les demanderesse et la défenderesse reconventionnelle et rejetant la demande reconventionnelle visant la défenderesse reconventionnelle. Requêtes accueillies.

ONT COMPARU:

Anthony George Creber et *John Norman* pour les demanderesse (défenderesse reconventionnelles).

Harry B. Radomski and David Scrimger for defendant Apotex (plaintiff by counterclaim).

A. David Morrow and Colin B. Ingram for defendant by counterclaim Shionogi.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, for plaintiffs (defendants by counterclaim).

Goodmans LLP, Toronto, for defendant Apotex (plaintiff by counterclaim).

Smart & Biggar, Ottawa, for defendant by counterclaim Shionogi.

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

HUGESSEN J.:

Background

[1] In 1997, Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. (collectively Lilly) commenced an action against Apotex Inc. (Apotex) for infringement of eight patents pertaining to the processing of the antibiotic cefaclor. Of the eight patents Lilly claimed were infringed by Apotex, four had been assigned to it by Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi) in 1995.

[2] By amendments to its statement of defence and by counterclaim made in 2001, Apotex alleged that certain conduct of Lilly violated section 45 [as am. by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 30; S.C. 1991, c. 47, s. 714] of the *Competition Act*, R.S.C., 1985, c. C-34 [s. 1 (as am. by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 19)] (*Competition Act*), thereby entitling Apotex to damages under section 36 [as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 1, s. 11] of that Act. In 2002, Apotex further amended its statement of defence and counterclaim to add Shionogi as a defendant by counterclaim in the proceedings as part of its claim for damages under the *Competition Act*. More precisely, Apotex asserts that the assignments to Lilly constituted an agreement that resulted in an undue lessening of competition contrary to section 45 of the *Competition Act*.

Harry B. Radomski et David Scrimger pour la défenderesse Apotex (demanderesse reconventionnelle).

A. David Morrow et Colin B. Ingram pour la défenderesse reconventionnelle Shionogi.

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson s.r.l., Ottawa, pour les demandereses (défenderesses reconventionnelles).

Goodmans LLP, Toronto, pour la défenderesse Apotex (demanderesse reconventionnelle).

Smart & Biggar, Ottawa, pour la défenderesse reconventionnelle Shionogi.

Voici la version française des motifs de l'ordonnance et ordonnance rendus par

LE JUGE HUGESSEN:

Contexte

[1] En 1997, Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. (collectivement appelées Lilly) ont intenté une poursuite en contrefaçon de huit brevets portant sur le conditionnement de l'antibiotique céfaclor contre la société Apotex Inc. (Apotex). Des huit brevets contrefaits par Apotex, selon Lilly, quatre lui avaient été cédés par Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi), en 1995.

[2] Dans les modifications apportées à sa défense et demande reconventionnelle en 2001, Apotex a allégué qu'un certain comportement de Lilly contrevenait à l'article 45 [mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 30; L.C. 1991, ch. 47, art. 714] de la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. (1985), ch. C-34 [art.1 (mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 19)] (*Loi sur la concurrence*), ce qui donnait droit à Apotex à des dommages-intérêts en vertu de l'article 36 [mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 1, art. 11] de la même Loi. En 2002, Apotex a de nouveau modifié sa défense et demande reconventionnelle de façon à inclure Shionogi parmi les défenderesses reconventionnelles dans le cadre de sa demande en dommages-intérêts fondée sur la *Loi sur la concurrence*. Plus précisément, Apotex affirme que les cessions à Lilly constituent un accord pour limiter indûment la concurrence, contrairement à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*.

[3] In October 2003, three motions were brought before me. In the first, Lilly sought summary judgment dismissing those paragraphs of Apotex' statement of defence and counterclaim that were based on an anti-competitive agreement between Lilly and Shionogi and dismissing the counterclaim against Shionogi. In the second motion, Shionogi sought summary judgment dismissing the counterclaim against it. The third motion, also brought by Shionogi, was an appeal from an order of Prothonotary Aronovitch in which she had refused to strike the Apotex counterclaim against Shionogi.

[4] I dealt with all three motions together. I considered as a preliminary question of law whether Apotex' allegations respecting conduct contrary to section 45 of the *Competition Act* by Eli Lilly and Shionogi disclosed a cause of action and found that they did not.

[5] In coming to that conclusion regarding the absence of a cause of action, I relied on the decision of the Federal Court of Appeal in *Molnlycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 493 (F.C.A.) (*Molnlycke*) which I considered to be a binding precedent and dispositive of the matter.

[6] Accordingly, I allowed the appeal from the Prothonotary and granted both motions for summary judgment [(2003), 28 C.P.R. (4th) 37 (F.C.)]. I struck out those paragraphs of Apotex' statement of defence and counterclaim that were based on allegations of an anti-competitive agreement between Lilly and Shionogi and dismissed the counterclaim against Shionogi. Apotex appealed that decision.

[7] In its reasons for order, the Federal Court of Appeal [(2004), 240 D.L.R. (4th) 679] stated that I correctly concluded that I was bound by *Molnlycke*. Nevertheless, the Court of Appeal was of the view that I had overestimated the reach of *Molnlycke* and that I had not made a finding that it applied to the facts of this case as shown in the evidence. Thus, while not overruling *Molnlycke*, the Court allowed the appeal on

[3] En octobre 2003, j'ai été saisi de trois requêtes. Dans la première requête, Lilly demandait un jugement sommaire rejetant les paragraphes de la défense et de la demande reconventionnelle d'Apotex qui étaient fondés sur une entente anticoncurrentielle entre Lilly et Shionogi et rejetant la demande reconventionnelle visant Shionogi. Dans la deuxième requête, Shionogi demandait un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle qui la visait. La troisième requête, également présentée par Shionogi, était un appel de l'ordonnance de la protonotaire Aronovitch dans laquelle cette dernière avait refusé de radier la demande reconventionnelle à son égard.

[4] J'ai examiné les trois requêtes simultanément. J'ai examiné le point de droit préliminaire qui était de savoir si les allégations d'Apotex concernant le comportement contraire à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence* de Lilly et de Shionogi révélaient une cause d'action valable. J'ai conclu que non.

[5] En tirant cette conclusion concernant l'absence d'une cause d'action valable, je me suis fondé sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 493 (C.A.F.) (*Molnlycke*). Selon moi, l'arrêt était un précédent d'application obligatoire déterminant pour l'affaire.

[6] J'ai donc accueilli la demande interjetée contre la décision de la protonotaire et j'ai fait droit aux deux requêtes en jugement sommaire [(2003), 28 C.P.R. (4th) 37 (C.F.)]. J'ai radié les paragraphes de la défense et demande reconventionnelle d'Apotex qui étaient fondés sur des allégations concernant l'existence d'une entente anticoncurrentielle entre Lilly et Shionogi et j'ai rejeté la demande reconventionnelle contre Shionogi. Apotex a interjeté appel de cette décision.

[7] Dans ses motifs relatifs à l'ordonnance, la Cour d'appel fédérale [(2004), 240 D.L.R. (4th) 679] a dit que j'avais conclu, avec raison, que l'arrêt *Molnlycke* était d'application obligatoire. Toutefois, la Cour d'appel était d'avis que j'avais surestimé la portée de l'arrêt *Molnlycke* et que je n'avais pas tiré une conclusion selon laquelle l'arrêt s'appliquait aux faits, en tenant compte de la preuve. Ainsi, sans infirmer *Molnlycke*, la Cour a

the two motions for summary judgment and directed that they should be remitted for further consideration by me.

[8] Specifically, the Court of Appeal set out that at a minimum I would have to address:

- (1) Whether subsection 45(1) can ever apply to an agreement involving the exercise of patent rights;
- (2) If it can, whether the facts of this case are sufficient to prove that Lilly and Shionogi engaged in conduct that was contrary to section 45 of the *Competition Act*.
- (3) Finally, even if Apotex can establish that section 45 applies and that Lilly and Shionogi's conduct was contrary to section 45, I still have to determine if any of the other arguments raised by Lilly and Shionogi, which I did not originally consider, prevent Apotex from recovering damages under section 36 of the *Competition Act*. These include whether Apotex is precluded from claiming damages, because:

- The cause of action is statute-barred;
- Apotex has not suffered damages; and /or
- Eli Lilly and Shionogi are exempt under the research and development exemption.

Analysis

[9] On the first question, it appears to me to be undoubted that the *Patent Act* [R.S.C., 1985, c. P-4] does not have the effect of insulating from liability under the *Competition Act* any and every agreement which may also have to do with the exercise of patent rights. However, where an agreement deals only with patent rights and is itself specifically authorized by the *Patent Act*, any lessening of competition resulting therefrom, being authorized by Parliament, is not "undue" and is not an offence under section 45. The two statutes must be read together harmoniously and that can only be done if the meaning of the key word "undue" in section 45 is limited to restrictions on competition which are not

accueilli l'appel relatif aux deux requêtes en jugement sommaire et elle a ordonné que les deux requêtes soient renvoyées devant moi pour un nouvel examen.

[8] Plus précisément, la Cour d'appel a dit que je devrais, à tout le moins, examiner les questions suivantes:

- 1) Le paragraphe 45(1) peut-il s'appliquer à une entente visant l'exercice des droits de brevet?
- 2) Le cas échéant, les faits de la cause permettent-ils de démontrer que Lilly et Shionogi ont agi de manière contraire à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*?
- 3) Enfin, même si Apotex peut établir que l'article 45 s'applique et que Lilly ou Shionogi ont agi de manière contraire à l'article 45, je dois tout de même décider s'il y a, parmi les observations présentées par Lilly et Shionogi que je n'ai pas examinées initialement, des arguments qui empêchent Apotex d'obtenir des dommages-intérêts aux termes de l'article 36 de la *Loi sur la concurrence*. Ces arguments comprennent notamment la question de savoir si Apotex est forclosé de réclamer des dommages-intérêts parce que:

- la cause d'action est prescrite;
- Apotex n'a subi aucun préjudice;
- Eli Lilly et Shionogi sont exemptées en vertu de l'exemption relative à la recherche et au développement.

Analyse

[9] Concernant la première question, il me semble qu'il n'est pas contesté que la *Loi sur les brevets* [L.R.C. (1985), ch. P-4] n'a pas pour effet de protéger contre la responsabilité, en vertu de la *Loi sur la concurrence*, tout accord susceptible de porter également sur l'exercice de droits attachés aux brevets. Toutefois, lorsqu'un accord ne vise que des droits de brevet et qu'il est autorisé expressément par la *Loi sur les brevets*, la diminution de la concurrence qui en résulte, parce qu'elle est autorisée par le législateur, n'est pas «indue» et n'est pas une infraction en vertu de l'article 45. Il faut faire une lecture harmonieuse des deux lois et cela n'est possible que si le sens du mot le plus important de l'article 45, c'est-à-dire

specifically authorized by the *Patent Act*.

[10] Thus, as *Molnlycke* makes clear, agreements involving the mere exercise of patent rights are exempt from subsection 45(1). The basic proposition of *Molnlycke*, which was accepted by the Court of Appeal in the present case, is that an undue impairment of competition cannot be inferred from evidence of the exercise of patent rights alone.

[11] The second question asks whether on the facts of this case there is evidence of an agreement between Lilly and Shionogi whose effect is to unduly lessen competition. The essentials of those facts are not in dispute. In the reasons for my earlier order in this case I said, among other things [at paragraph 14]:

There remains the fact that the assigned Shionogi Patents were for processes useful in the production of cefaclor, that the patent for the product cefaclor itself had expired, and that Lilly was the owner of the other process patents useful for the same purpose.

[12] That finding finds its echo in the reasons given in the Court of Appeal [at paragraph 17]:

In the present case, Apotex does not allege that it is the mere assignment of patent rights or the enforcement of those patent rights by Lilly that gave it a cause of action. Rather, Apotex says that the assignment in this case resulted in one company, Lilly, acquiring patent rights that allow it to control all of the commercially viable processes for making cefaclor where, before the agreement, those processes were controlled by two companies, Shionogi and Lilly.

[13] To avoid any possible doubt, what was stated by the Court of Appeal in the quoted passage to be an allegation of Apotex is a fact amply demonstrated by the evidence and not seriously contested by either Lilly or Shionogi.

[14] So, there is and never has been any doubt that the result of the assignment of Shionogi's patents to Lilly was to increase the latter's monopoly power. Where

le terme «indûment», ne vise que les restreintes à la concurrence qui ne sont pas autorisées expressément par la *Loi sur les brevets*.

[10] Ainsi, comme le dit clairement l'arrêt *Molnlycke*, les accords qui ne visent que le simple exercice de droits attachés aux brevets sont exemptés de l'application du paragraphe 45(1). La thèse principale de *Molnlycke*, qui a été acceptée par la Cour d'appel en l'espèce, c'est qu'il ne peut être déduit d'une preuve ne concernant que l'exercice de droits attachés aux brevets que la concurrence s'en trouve restreinte.

[11] La deuxième question est de savoir si, selon les faits en cause, il y a une preuve de l'existence d'une entente entre Lilly et Shionogi qui a pour effet de limiter indûment la concurrence. Les faits essentiels en cause ne sont pas contestés. Dans les motifs de l'ordonnance que j'ai rendue plus tôt dans la présente affaire, j'ai dit notamment [au paragraphe 14]:

Reste le fait que les brevets Shionogi cédés avaient pour objet des procédés utiles à la fabrication du cefaclor, que le brevet pour le produit cefaclor lui-même était expiré et que Lilly était titulaire des brevets se rapportant à l'autre procédé utile à la fabrication du cefaclor.

[12] Cette conclusion est reprise dans les motifs de la Cour d'appel [au paragraphe 17]:

Dans la présente affaire, Apotex n'allègue pas que c'est uniquement la cession des droits de brevet ou l'exercice de ces droits de brevet par Lilly qui justifiait une action. Apotex affirme plutôt que la cession a eu l'effet suivant dans la présente affaire: une compagnie, Lilly, a acquis les droits de brevets qui lui permettent de contrôler tous les procédés rentables de fabrication du cefaclor alors que, avant l'entente, ces procédés étaient entre les mains de deux compagnies, soit Shionogi et Lilly.

[13] Pour éviter tout doute possible, ce que la Cour d'appel a qualifié d'allégation de la part d'Apotex, dans la citation ci-dessus, est un fait qui a été amplement établi par la preuve et qui n'est pas réellement contesté ni par Lilly ni par Shionogi.

[14] Ainsi, il n'y a aucun doute et il n'y en a jamais eu que le résultat de la cession des brevets de Shionogi à Lilly a été d'augmenter le pouvoir monopolistique de

formerly it had held four process patents useful in the production of cefaclor, it now held eight and no one else held any. In a word, it had a monopoly of the known production processes. It may well have been in a position of market dominance.

[15] The agreement which constitutes the conspiracy alleged by Apotex, however, is solely and exclusively the assignment of the Shionogi patents and there is no other agreement alleged or shown by the evidence which could be the basis of a section 45 offence.

[16] But the assignment of a patent is a transaction which has been specifically authorized by Parliament. Section 50 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 20] of the *Patent Act* reads in relevant part:

50. (1) Every patent issued for an invention is assignable in law, either as to the whole interest or as to any part thereof, by an instrument in writing.

[17] This is no mere formal authorization, nor is it, as Apotex argues, the simple confirmation of the normal right of any owner of property to sell or assign it to another. What Parliament is dealing with here is a patent, a monopoly. The monopolist is given specific legal warrant to deal in his monopoly by transferring it to another. The provision would not be necessary if it did not go beyond the right of every proprietor to deal with his own as he or she sees fit.

[18] Section 36 of the *Competition Act*, which creates the right of action asserted by Apotex in its counterclaim against both Lilly and Shionogi reads in relevant part:

36. (1) Any person who has suffered loss or damage as a result of

(a) conduct that is contrary to any provision of Part VI, or

(b) the failure of any person to comply with an order of the Tribunal or another court under this Act

may, in any court of competent jurisdiction, sue for and recover from the person who engaged in the conduct or failed

cette dernière. Alors qu'autrefois, elle ne possédait que quatre brevets de procédés utiles dans la fabrication du céfaclo, elle en possédait huit et personne d'autre n'en avait. Bref, elle avait le monopole des procédés connus de production. Elle était peut-être bien dans une position de domination du marché.

[15] Toutefois, l'entente qui constitue le complot allégué par Apotex est uniquement et exclusivement la cession des brevets de Shionogi et il n'y a aucune autre entente alléguée ou établie par la preuve susceptible de constituer le fondement d'une infraction en vertu de l'article 45.

[16] Mais la cession d'un brevet est une transaction que le législateur a expressément autorisée. La partie pertinente de l'article 50 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 20] de la *Loi sur les brevets* prévoit:

50. (1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l'intérêt, au moyen d'un acte par écrit.

[17] Il ne s'agit pas d'une simple autorisation officielle ni, comme le prétend Apotex, la simple confirmation du droit normal de tout propriétaire d'un bien de le vendre ou de le céder à une autre personne. Dans la disposition, le législateur s'intéresse à un brevet, un monopole. Le détenteur du monopole est justifié, de par la loi, de céder son monopole à une autre partie. La disposition ne serait pas nécessaire si elle n'accordait pas un droit plus large que celui de tout propriétaire de faire ce qu'il veut de son bien.

[18] L'article 36 de la *Loi sur la concurrence*, qui crée le droit d'action revendiqué par Apotex dans sa demande reconventionnelle contre tant Lilly que Shionogi prévoit notamment:

36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite:

a) soit d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI;

b) soit du défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n'a pas obtempéré

to comply with the order an amount equal to the loss or damage proved to have been suffered by him, . . .

[19] Since there is no question in the present action of Lilly or Shionogi disobeying any order of the Tribunal or of another court, and since the only relevant provision of Part VI is section 45, Apotex' claim must stand or fall on a showing of conduct contrary to the provisions of that section.

[20] The basic elements of the offence under section 45 of the *Competition Act* are first, an agreement, and, second, its intent or effect of unduly lessening competition. The relevant text reads:

45. (1) Every one who conspires, combines, agrees or arranges with another person

(a) to limit unduly the facilities for transporting, producing, manufacturing, supplying, storing or dealing in any product,

(b) to prevent, limit or lessen, unduly, the manufacture or production of a product or to enhance unreasonably the price thereof,

(c) to prevent or lessen, unduly, competition in the production, manufacture, purchase, barter, sale, storage, rental, transportation or supply of a product, or in the price of insurance on persons or property, or

(d) to otherwise restrain or injure competition unduly,

is guilty of an indictable offence . . .

[21] But as we have seen, in section 50 of the *Patent Act* Parliament specifically authorizes the agreement ("an instrument in writing") to assign a monopoly right. Assuming that the patent is for an invention that is useful and marketable, which in the present case it manifestly was, that agreement has for a necessary consequence an

à l'ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

[19] Puisqu'il n'est pas question, dans la présente poursuite, que Lilly ou Shionogi n'ait pas obtempéré à une ordonnance du Tribunal ou d'un autre tribunal, et puisque la seule disposition pertinente de la partie VI est l'article 45, la demande d'Apotex doit être accueillie ou rejetée selon qu'il est établi ou non que la société a eu un comportement interdit par cet article.

[20] Pour qu'il y ait infraction en vertu de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*, il faut d'abord une entente et ensuite, il faut que l'entente vise à limiter indûment la concurrence ou qu'elle a pour effet de restreindre indûment la concurrence. Voici la disposition pertinente:

45. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l'une de ces peines, quiconque complot, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne:

a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque;

b) soit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;

c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens;

d) soit, de toute autre façon, pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.

[21] Toutefois, nous l'avons vu, à l'article 50 de la *Loi sur les brevets*, le législateur autorise un accord («par écrit») de cession d'un intérêt monopolistique. Si on prend pour acquis que le brevet vise une invention qui est utile et commercialisable, et en l'espèce, elle l'est manifestement, l'entente a nécessairement pour

increase in the assignee's market power. But, since the agreement has been so authorized and deals with nothing other than the permitted assignment of patents, its effects cannot be undue and the number of patents involved or of other players in the market is irrelevant.

[22] Accordingly, my answer to the second question is that although there was an agreement between Lilly and Shionogi and although it had the effect of lessening competition, that lessening was not undue because it had been authorized by an Act of Parliament. It is possible, of course, that the agreement would be "reviewable" under the provisions of some Part of the *Competition Act* other than Part VI but that would not be enough to bring it within the ambit of section 45 and therefore to form the basis of Apotex' civil suit under section 36. That suit has no foundation in law and must be dismissed on summary judgment.

[23] I would add that this conclusion which flows from the very words of the relevant statutes is also in my view fully compatible with the "Intellectual Property Enforcement Guidelines" issued by the Competition Bureau.

[24] This brings me to the third question remitted to me. When these motions were previously before me I did not find it necessary to answer this question. In light of my present finding that is still the case. In my view, scarce judicial resources ought not to be spent unnecessarily. However, out of respect for the source of the question, I will indicate very briefly here why I would not give effect on summary judgment to any of the three defences raised by Lilly and Shionogi. The argument that Apotex has suffered no damage is based on the latter's admissions that it was not delayed in successfully bringing its version of cefaclor to market and that the measure of its damages will simply be the payments it will have to make to Lilly if the latter is successful in the present patent infringement action. While that appears to me to be a rather strange proposition in law, it is not clear that it cannot succeed and if Apotex were otherwise successful on its section 36 claim, I would not be prepared to dismiss it on that basis alone at the summary judgment stage.

conséquence une augmentation de l'emprise sur le marché du cessionnaire. Mais puisque l'entente est autorisée et qu'elle ne vise que la cession autorisée de brevets, ses effets ne peuvent être indus et le nombre de brevets visés ou ceux d'autres joueurs n'est pas pertinent.

[22] Par conséquent, ma réponse à la deuxième question c'est que même s'il y avait une entente entre Lilly et Shionogi et même si cette entente avait pour effet de limiter la concurrence, il ne s'agissait pas d'une limite indue puisqu'elle était autorisée par une loi du Parlement. Bien entendu, il est possible que l'entente soit susceptible de «contrôle» en vertu des dispositions d'une partie de la *Loi sur la concurrence* autre que la partie VI, mais cela ne suffirait pas pour qu'elle soit visée par l'article 45 et qu'elle forme, par voie de conséquence, le fondement de la poursuite civile intentée par Apotex en vertu de l'article 36. Cette poursuite n'est pas fondée en droit et doit être rejetée par jugement sommaire.

[23] J'ajouterais que cette conclusion qui découle des termes mêmes des lois pertinentes, est également tout à fait compatible avec le document: «Propriété intellectuelle—Lignes directrices pour l'application de la loi» publié par le Bureau de la concurrence.

[24] Cela m'amène à la troisième question. Lorsque j'ai été saisi de ces requêtes la dernière fois, je n'ai pas jugé nécessaire d'y répondre. Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en arrive en l'espèce, la situation n'a pas changé. Selon moi, il ne faut pas dépenser inutilement les quelques ressources judiciaires dont nous disposons. Toutefois, par respect pour la source de la question, je vais indiquer très brièvement les raisons pour lesquelles je ne donnerai pas suite, par jugement sommaire, à l'un ou l'autre des moyens de défense soulevés par Lilly et Shionogi. L'argument selon lequel Apotex n'a subi aucun préjudice est fondé sur les admissions de cette dernière selon laquelle elle n'a subi aucun retard dans la mise en marché de sa propre version du céfACLOR et que le seul préjudice qu'elle subira sera les sommes d'argent qu'elle devra verser à Lilly si cette dernière obtient gain de cause dans la présente action en contrefaçon de brevets. Il me semble qu'en droit, cette demande est étonnante, mais il n'est pas certain qu'elle ne sera pas accueillie et si Apotex avait gain de cause

[25] As to both Lilly's and Shionogi's arguments that the Apotex claim is either prescribed or is saved by the research and development defence, there is sufficient conflict and lack of clarity in the relevant evidence on the questions of foreseeability and the reach of the 1975 research and development agreement between Lilly and Shionogi that those questions are not suitable for summary judgment and should only be resolved after a full trial.

Conclusion

[26] In summary, the answer to the first question is yes, to the second no, and while the third question does not arise, it too would receive a negative answer.

[27] The motions for summary judgment will be allowed, the relevant paragraphs of Apotex' defence and counterclaim against Lilly will be struck out and the claim against Shionogi will be dismissed. Lilly and Shionogi will each have their costs to be assessed in the normal way.

ORDER

The motions are allowed with costs. Paragraphs 18 to 22 and 26 of the statement of defence and paragraphs 105 to 112(b) of the counterclaim against Lilly are struck out; the counterclaim against Shionogi is dismissed with costs. Lilly and Shionogi shall each have their costs to be assessed under Tariff B, Column III [*Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106*].

relativement à sa demande en vertu de l'article 36, je ne serais pas disposé à la rejeter pour ce seul motif à l'étape du jugement sommaire.

[25] Quant aux arguments tant de Lilly que de Shionogi selon lesquels la demande d'Apotex est prescrite ou que le moyen de défense fondé sur la recherche et le développement s'applique, les contradictions et l'imprécision des preuves sont suffisamment importantes pour ce qui touche la prévisibilité et la portée de l'entente de 1975 sur la recherche et le développement entre Lilly et Shionogi que ces questions ne sont pas opportunes dans le cadre d'un jugement sommaire et qu'elles ne devraient être tranchées qu'après un procès.

Conclusion

[26] En résumé, la réponse à la première question est oui et, pour la seconde, la réponse est non, et même si la troisième question ne se pose pas, la réponse serait également négative.

[27] Les requêtes en jugement sommaire seront accueillies, les paragraphes pertinents de la défense et demande reconventionnelle d'Apotex contre Lilly seront radiés et la demande contre Shionogi sera rejetée. Les dépens seront accordés à Lilly et Shionogi et seront taxés en la manière habituelle.

ORDONNANCE

Les requêtes en jugement sommaire sont accueillies avec dépens. Les paragraphes 18 à 22 et 26 de la défense et le paragraphe 105 jusqu'à l'alinéa 112b) de la demande reconventionnelle contre Lilly sont radiés; la demande reconventionnelle contre Shionogi est rejetée avec dépens. Lilly et Shionogi ont droit aux dépens, lesquels dépens seront taxés selon la colonne III du tarif B [*Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106*].