

T-1272-97
2013 FC 751

T-1272-97
2013 CF 751

Merck & Co., Inc. and Merck Canada Inc. Plaintiffs
(Defendants by Counterclaim)

Merck & Co., Inc. et Merck Canada Inc. demanderes-
ses (défenderesses reconventionnelles)

v.

c.

Apotex Inc. and Apotex Fermentation Inc. Defendants
(Plaintiffs by Counterclaim)

Apotex Inc. et Apotex Fermentation Inc. défenderes-
ses (demanderesesses reconventionnelles)

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

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

Federal Court, Snider J.—Toronto, April 8, 9, 10, 11, 15,
16, May 1, 2, 3; Ottawa, July 16, 2013.

Cour fédérale, juge Snider—Toronto, 8, 9, 10, 11, 15 et
16 avril, 1^{er}, 2 et 3 mai; Ottawa, 16 juillet 2013.

Patents — Infringement — Damages — Damages phase of action in which plaintiffs seeking declaration that Canadian Patent No. 1161380 ('380 patent) valid, having been infringed by defendants — Action bifurcated — In liability phase, '380 patent found valid, infringed by defendants, plaintiffs entitled to damages rather than accounting of profits — Present judgment dealing with quantum of damages to be paid to plaintiffs — Merck U.S. named patentee of '380 patent — '380 patent product-by-process patent for anti-cholesterol drug lovastatin when made with specific micro-organism — Merck Canada, other plaintiff, selling lovastatin in Canada under licence from Merck U.S. — Merck Canada purchasing bulk lovastatin (API) from Merck U.S. — Apotex Inc. selling own brand of lovastatin tablets in Canada (Apo-lovastatin) — While Apotex Fermentation Inc. capable of manufacturing lovastatin API using non-infringing process, some lovastatin API made using process infringing '380 patent — Plaintiffs claiming, in particular, award for lost profits for certain categories of sales; royalty payable to Merck and Company, Incorporated (MACI) per royalty agreement — Defendants claiming, inter alia, that plaintiffs only entitled to reasonable royalty since unable to show damages sustained by reason of defendants' infringement; that non-infringing alternative (NIA) defence applicable herein — Whether defendants could raise NIA defence in present case; whether, assuming NIA defence could not be raised, plaintiffs entitled to lost profits; whether Merck Canada's lost profits should be reduced to account for royalty payable to MACI; whether Merck U.S. entitled to recover lost profits — Merck Canada's lost profits for pre-expiry replacement sales caused by defendants' infringement — Under current state of Canadian law, non-infringing alternative (NIA) irrelevant to assessment of damages; NIA defence thus rejected herein — In calculating Merck Canada's award of pre-patent expiry lost profits, MACI royalty properly characterized as expense incurred but for infringement; royalty thus deducted from award — Plaintiffs also awarded reasonable royalty as damages for sale of

Brevets — Contrefaçon — Dommages-intérêts — Étape consacrée au calcul du montant des dommages-intérêts dans le cadre d'une action dans laquelle les demanderesesses sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien n° 1161380 (le brevet '380) valide et contrefait par les défenderesses — L'action a été disjointe — Durant le procès sur la responsabilité, le brevet '380 a été déclaré valide, qu'il a été contrefait par les défenderesses et que les demanderesesses avaient droit à des dommages-intérêts plutôt qu'à une remise des profits — Le présent jugement portait sur le montant des dommages-intérêts à verser aux demanderesesses — Merck É.-U. est titulaire désignée du brevet '380 — Le brevet '380 concerne la fabrication, selon un procédé particulier, de la lovastatine, médicament « anti-cholestérol » fabriqué au moyen d'un micro-organisme particulier — Merck Canada, l'autre demanderesesse, vendait de la lovastatine au Canada, en vertu d'une licence accordée par Merck É.-U. — Merck Canada achetait à Merck É.-U. de la lovastatine (PA) en vrac — Apotex Inc. vendait au Canada sous sa marque les comprimés de lovastatine (Apo-lovastatine) — Alors qu'Apotex Fermentation Inc. était en mesure de produire la lovastatine (PA) par un procédé n'emportant aucune contrefaçon, certains lots de lovastatine (PA) avaient été produits au moyen d'un procédé qui contrefaisait le brevet '380 — Les demanderesesses demandaient à être indemnisées de leur perte de profits pour certaines catégories de ventes et à être indemnisées pour les redevances qu'aurait touchées Merck and Company, Incorporated (MACI) en vertu d'un accord sur la redevance — Les défenderesses ont fait valoir, entre autres, que les demanderesesses ne pouvaient prétendre qu'à une redevance raisonnable étant donné qu'elles n'étaient pas en mesure de démontrer que le préjudice qu'elles ont subi résultait de la contrefaçon du brevet par les défenderesses; que la défense de solution non contrefaisante était applicable en l'espèce — Il s'agissait de savoir si l'existence d'une solution non contrefaisante pouvait être invoquée comme moyen de défense par les défenderesses; si, en assumant que la défense de solution non contrefaisante

infringing tablets in export market, post-expiry replacement tablets but claim for lost profits in respect of post-expiry ramp-up tablets disallowed — Merck U.S. having right to claim damages sustained by infringement of '380 patent; not excluded from claiming damages despite conveying certain rights to MACI in licence agreement — However, Merck U.S.' lost profits reduced — Total damages of \$119 054 327 awarded to plaintiffs.

This was the damages phase of an action in which the plaintiffs sought a declaration that Canadian Patent No. 1161380 ('380 patent) was valid and had been infringed by the defendants. The action was bifurcated. In the liability phase, it was found that the '380 patent was valid, had been infringed by the defendants and that the plaintiffs were entitled to their damages rather than to an accounting of profits. This judgment dealt with the quantum of damages to be paid to the plaintiffs.

Merck U.S., one of the plaintiffs in the action, is the named patentee of the '380 patent, which patent was issued in January 1984 and expired in January 2001. The '380 patent is a product-by-process patent for the anti-cholesterol drug lovastatin when made with a specific micro-organism. Merck Canada and the other plaintiff in this action sold lovastatin under the trade name MEVACOR in Canada beginning in 1988 under licence from Merck U.S. Merck Canada purchased bulk lovastatin (API) from Merck U.S. In 1997, Apotex Inc., one of the defendants in this action, began selling its brand of lovastatin tablets in Canada (Apo-lovastatin). The API for Apo-lovastatin was made either by Apotex

ne pouvait être invoquée, les demanderessees avaient droit d'être indemnisées de la perte de profits; s'il y avait lieu de soustraire du montant des profits perdus par Merck Canada le montant de la redevance due à MACI et si Merck avait droit d'être indemnisée de la perte des profits — Les pertes de profits qu'a subies Merck Canada pour les ventes de remplacement préexpiration ont été causées par la contrefaçon des défenderesses — À l'heure actuelle en droit canadien, l'existence d'une solution non contrefaisante n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de quantifier les dommages-intérêts; la défense de solution non contrefaisante a été par conséquent rejetée en l'espèce — Dans le calcul de la perte de profits de Merck Canada pour la période précédant l'expiration du brevet, la redevance due à MACI pouvait, à juste titre, être considérée comme une dépense qui aurait été engagée, mais qui, en raison de la contrefaçon, a été évitée; le montant de cette redevance a donc été déduit de l'indemnité — Les demanderessees avaient droit de recevoir une redevance raisonnable à titre de dommages-intérêts pour la vente à l'exportation de comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits, les comprimés de remplacement postexpiration, mais la demande d'indemnisation de la perte de profits sur les comprimés de la période de transition postexpiration a été rejetée — Merck É.-U. avait le droit de réclamer des dommages subis en raison de la contrefaçon du brevet '380 et elle n'a pas été empêchée de réclamer des dommages-intérêts malgré le fait qu'elle ait transféré certains droits à MACI en vertu d'un contrat de licence — Cependant, le montant réclamé à titre d'indemnisation pour la perte de profits a été réduit — Des dommages-intérêts de 119 054 327 \$ au total ont été accordés aux demanderessees.

Il s'agissait d'une étape consacrée au calcul du montant des dommages-intérêts dans le cadre d'une action dans laquelle les demanderessees sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien n° 1161380 (le brevet '380) valide et contrefait par les défenderesses. L'action a été disjointe. Durant le procès sur la responsabilité, la juge a statué que le brevet '380 était valide, qu'il avait été contrefait par les défenderesses et que les demanderessees avaient droit à des dommages-intérêts plutôt qu'à une remise des profits. Le présent jugement portait sur le montant des dommages-intérêts à verser aux demanderessees.

Merck É.-U., l'une des demanderessees en l'espèce, est titulaire désignée du brevet '380, délivré en janvier 1984 et venu à expiration en janvier 2001. Le brevet '380 concerne la fabrication, selon un procédé particulier, de la lovastatine, médicament « anti-cholestérol » fabriqué au moyen d'un micro-organisme particulier. Merck Canada, et l'autre demanderesse dans la présente action, vendaient au Canada depuis 1988 de la lovastatine, sous la marque MEVACOR, en vertu d'une licence accordée par Merck É.-U. Merck Canada achetait à Merck É.-U. de la lovastatine (PA) en vrac. En 1997, Apotex Inc., l'une des défenderesses en l'espèce, a commencé à vendre au Canada sous sa marque les comprimés de

Fermentation Inc. (AFI), the other defendant herein, or by another company overseas. AFI could manufacture lovastatin API using a non-infringing process. In the liability phase of this action, it was found that some but not all lovastatin API was made using a process which infringed the '380 patent. Thus, specific lots of lovastatin were found to have infringed the '380 patent. The defendant's infringement was significant. Approximately 60 percent of its sales made between March 1997 and the expiry of the '380 patent were sales of infringing lovastatin.

The plaintiffs claimed, in particular, an award for lost profits for certain categories of sales including: MEVACOR tablets that would have been sold domestically by Merck Canada to replace each infringing Apo-lovastatin tablet sold domestically before the patent's expiry (pre-expiry replacement tablets) and those sold after the expiry of the patent during the hypothetical ramp-up period (post-expiry ramp-up tablets); lost profits from the sale of lovastatin API that would have been sold by Merck U.S. to Merck Canada. They also claimed a royalty regarding infringing sales that they would not have made and a royalty payable to Merck and Company, Incorporated (MACI) to be included in the award of profits pursuant to the terms of an agreement between the predecessor in interest of Merck Canada and MACI (MACI Royalty Agreement).

The defendants' main position was that, except for those tablets that formed part of the infringing batch, Merck Canada was only entitled to a reasonable royalty because it could not show that its damage was sustained "by reason of the infringement"; that Merck U.S. was entitled to a nominal damages award only since it had assigned all of its rights to damages to MACI, and that the plaintiffs were not entitled to an additional recovery in respect of the MACI royalty.

The main issues were whether the defendants could raise the defence that they had a non-infringing alternative (NIA defence) (i.e. they could have used an alternate process to manufacture sufficient quantities of lovastatin to supply the Canadian market) and thus Merck Canada was only entitled to a reasonable royalty with respect to the pre-expiry replacement tablets; whether (assuming the NIA defence could not be raised and the plaintiffs were entitled to an award of lost profits), the plaintiffs were entitled to lost profits for the post-expiry ramp-up sales; whether Merck Canada's lost profits should be reduced to account for the MACI royalty and;

lovastatine (Apo-lovastatine). La lovastatine (PA) servant à la fabrication de l'Apo-lovastatine était produite soit par Apotex Fermentation Inc. (AFI), l'autre défenderesse en l'espèce, soit par une autre société à l'étranger. AFI était en mesure de produire la lovastatine (PA) par un procédé n'emportant aucune contrefaçon. Lors de l'étape du procès portant sur la responsabilité, la juge a conclu que certains lots — mais pas tous — de lovastatine (PA) avaient été produits au moyen d'un procédé qui contrefaisait le brevet '380. Par conséquent, la juge a déclaré que certains lots en particulier de lovastatine contrefaisaient le brevet '380. La contrefaçon commise par la défenderesse était grave. Environ 60 p. 100 des ventes réalisées par la défenderesse entre mars 1997 et l'expiration du brevet '380 concernaient de la lovastatine contrefaite.

Les demanderesses demandaient à être indemnisées de leur perte de profits à l'égard de certaines catégories de ventes, dont : les comprimés de MEVACOR que Merck Canada aurait vendus sur le marché intérieur en remplacement de chaque comprimé d'Apo-lovastatine contrefait vendu sur ce marché avant l'expiration du brevet (comprimés de remplacement préexpiration) et ceux qui auraient été vendus après l'expiration du brevet au cours de la période de transition hypothétique des ventes (comprimés postexpiration); la perte de profits découlant de la vente de lovastatine (PA) que Merck É.-U. aurait vendue à Merck Canada. Elles demandaient également que leur soit versée une redevance au titre des ventes contrefaisantes qu'elles n'auraient pas elles-mêmes réalisées et que l'indemnité pour perte de profits comprenne une redevance due à MACI aux termes d'un accord conclu entre la prédécesseure en titre de Merck Canada et MACI (accord sur la redevance due à MACI).

Selon la position principale des défenderesses, sauf en ce qui concerne les comprimés faisant partie du lot contrefaisant, Merck Canada ne pouvait prétendre qu'à une redevance raisonnable étant donné qu'elle n'était pas en mesure de démontrer que le préjudice qu'elle a subi « résultait de la contrefaçon du brevet »; que Merck É.-U. n'avait droit qu'à des dommages-intérêts symboliques parce que la société avait cédé à MACI l'intégralité de ses droits à des dommages-intérêts et que les demanderesses n'avaient droit à aucune indemnité supplémentaire au titre de la redevance due à MACI.

Il s'agissait de savoir principalement si les défenderesses pouvaient invoquer en défense le fait qu'elles disposaient d'« une solution non contrefaisante » (c'est-à-dire qu'elles auraient pu utiliser un autre procédé pour produire de la lovastatine en quantité suffisante pour approvisionner le marché canadien), de sorte que Merck Canada n'aurait droit, en ce qui concerne les comprimés de remplacement préexpiration, qu'à une redevance raisonnable; si, en posant l'hypothèse que la défenderesse ne pouvait pas invoquer en défense l'existence d'une solution non contrefaisante, et que les demanderesses avaient le droit d'être indemnisées de leurs

whether Merck U.S. was entitled to recover its lost profits and how they should be determined.

Held, the plaintiffs are entitled to a total award of \$119 054 327 in damages.

The damages the plaintiffs were entitled to were limited under subsection 55(1) of the *Patent Act*. An award of damages differs fundamentally from an accounting of profits. A claim for damages focuses on the plaintiff's loss whereas an accounting of profits looks at the benefit or advantage that a defendant derived from the use of the invention. Merck Canada's lost profits for the pre-expiry replacement sales were caused by the defendants' infringement. Based on the record, the plaintiffs would have sold every one of the pre-expiry replacement sales if the defendants had not infringed the '380 patent, a conclusion reached based on a common sense view of causation, the current state of Canadian law and a rejection of the defendants' NIA defence. The current state of Canadian law is that the existence of a non-infringing alternative is not relevant to an assessment of damages and results in a rejection of the NIA defence. In other words, under current Canadian law of damages, the fact that the defendants had available to them but did not use a non-infringing alternative was irrelevant to a calculation of damages.

The defendants argued that the Supreme Court of Canada case *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser* effectively and completely changed the law of damages not only respecting the law of an accounting of profits but for a claim in damages as well to permit the NIA defence. But this argument was rejected. *Monsanto* did not change the law but merely affirmed an approach to the calculation of an infringer's profits that already existed in Canadian law. Thus, the defendants' argument that the non-infringing alternative was a relevant factor or defence in the assessment of damages under section 55 of the Act was rejected. Merck Canada was entitled to an award of \$62 925 126 as its lost profits with respect to the pre-expiry replacement tablets.

perles de profits, les demanderessees etaient en droit d'etre indemnisees de leur perte de profits en ce qui a trait aux ventes postexpiration de transition; s'il y avait lieu de soustraire du montant des profits perdus par Merck Canada le montant de la redevance due a MACI et si Merck E.-U. avait le droit d'etre indemnisee de sa perte des profits et comment determiner ce montant.

Jugement : les demanderessees ont droit, au total, a des dommages-intereets de 119 054 327 \$.

Les dommages-intereets auxquels les demanderessees avaient droit etaient limites aux termes du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*. Les dommages-intereets different considerablement de la remise des profits. Une demande de dommages-intereets est axee sur la perte subie par le demandeur tandis que la remise des profits est quant a elle basee sur l'avantage que le defendeur a tire de son utilisation de l'invention. La perte de profits qu'a subie Merck Canada a l'egard des ventes de remplacement preexpiration etait due a la contrefacon d'Apotex. D'apres le dossier, si les defenderessees n'avaient pas contrefait le brevet '380, les demanderessees auraient realise toutes les ventes de remplacement qui ont eu lieu avant la date d'expiration du brevet, une conclusion qui se fondait sur une conception normale du lien de causalite, l'etat actuel du droit canadien et le rejet du moyen de defense des defenderessees fonde sur l'existence d'une solution non contrefaisante. A l'heure actuelle en droit canadien, l'existence d'une solution non contrefaisante n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de quantifier les dommages-intereets et commande le rejet de la defense fondee sur l'existence de cette solution. Autrement dit, selon le droit canadien actuellement applicable en matiere de dommages-intereets, le fait que les defenderessees aient dispose (sans cependant y recourir) d'une solution non contrefaisante est sans pertinence pour le calcul du montant des dommages-intereets.

Les defenderessees ont fait valoir que l'arrret de la Cour supreme du Canada *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser* a eu pour effet de modifier entierement le droit applicable en matiere de dommages-intereets, non seulement en ce qui concerne la remise des profits, mais aussi en ce qui concerne les demandes de dommages-intereets et permet d'invoquer comme moyen de defense l'existence d'une solution non contrefaisante. Cet argument a cependant ete rejete. L'arrret *Monsanto* n'a en rien change le droit applicable, et n'a fait que confirmer, pour le calcul des profits realises par le contrefacteur, une demarche qui existait deja en droit canadien. Par consequent, l'argument des defenderessees selon lequel l'existence d'une solution non contrefaisante constitue un facteur pertinent pour calculer le montant de l'indemnitee visee a l'article 55 de la Loi a ete rejete. Merck Canada a eu droit a une indemnitee de 62 925 126 \$ au titre de la perte de profits que lui ont occasionnee les ventes de remplacement preexpiration.

As to the MACI royalty, the MACI Royalty Agreement was clear and unambiguous, creating no obligation to pay upon receipt of lump sum damages. Since there was no obligation to pay any royalty on an award of damages, the MACI Royalty was properly characterized as an expense that would have been incurred in the hypothetical scenario but saved because of the infringement. As such, this expense should be deducted in the calculation of Merck Canada's award of pre-patent expiry lost profits.

However, if the NIA defence were to be allowed, a reasonable royalty should be fixed for all lost domestic sales where the defendants could have competed with Merck Canada without infringing the '380 Patent (pre-expiry replacement tablets).

Regarding the infringing export sales the defendants made, the plaintiffs were entitled to a reasonable royalty as damages for the sale of infringing Apo-lovastatin tablets in the export market.

With respect to damages for post-expiry sales, the plaintiffs claimed, in particular, a reasonable royalty regarding infringing Apo-lovastatin tablets sold domestically after the '380 patent expiry (post-expiry replacement tablets) and lost profits for MEVACOR tablets that would have been sold domestically to replace each and every Apo-lovastatin tablet sold after the '380 patent expiry during the hypothetical ramp-up period (post-expiry ramp-up tablets). The plaintiffs were awarded an amount (reasonable royalty) as damages relating to the post-expiry replacement tablets. However, the plaintiffs' claim for lost profits in respect of post-expiry ramp-up tablets was disallowed since the defendants were not fully and fairly put on notice of this issue earlier and because the plaintiffs did not meet their burden to demonstrate on a balance of probabilities the lost profits they claimed they had suffered.

As to the damages Merck U.S. was claiming for the breach of the '380 patent, it was submitted that the injury to Merck U.S. arose because of the supply chain that requires Merck Canada to purchase its lovastatin API from Merck U.S. The '380 patent was granted to Merck U.S. and Merck U.S., through the MACI Licence Agreement, granted MACI certain rights of intellectual property, which included the '380 patent.

Quant à la redevance due à MACI, l'accord sur la redevance due à MACI était clair et sans équivoque, et il n'entraînait aucune obligation de payer une somme d'argent sur la somme forfaitaire accordée à titre de dommages-intérêts. Étant donné qu'il n'y avait aucune obligation de verser une redevance sur les sommes accordées à titre de dommages-intérêts, la redevance due à MACI pouvait, à juste titre, être considérée comme une dépense qui aurait été engagée dans le cadre du scénario hypothétique, mais qui, en raison de la contrefaçon, a été évitée. Cela étant, le montant de cette redevance devrait être déduit lors du calcul de la perte de profits subie par Merck Canada.

Cependant, si le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante pouvait être invoqué, il faudrait calculer une redevance raisonnable basée sur toutes les ventes perdues sur le marché intérieur pour lesquelles les défenderesses auraient pu concurrencer Merck Canada sans contrefaire le brevet '380 (les comprimés de remplacement préexpiration).

En ce qui a trait aux ventes contrefaisantes à l'exportation que les défenderesses ont réalisées, les demanderesses ont eu droit à une redevance raisonnable à titre de dommages-intérêts pour la vente à l'exportation de comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits.

En ce qui concerne les dommages-intérêts pour les ventes postexpiration, les demanderesses ont demandé, en particulier, une redevance raisonnable sur les comprimés d'Apo-lovastatine vendus sur le marché intérieur après l'expiration du brevet '380 (comprimés de remplacement postexpiration) et l'indemnisation de leur perte de profits sur les comprimés de MEVACOR qu'elles auraient vendus sur le marché intérieur en remplacement de tous les comprimés d'Apo-lovastatine vendus après l'expiration du brevet '380 au cours de la période hypothétique de transition (comprimés de la période de transition postexpiration). Les demanderesses ont reçu un montant (redevance raisonnable) à titre de dommages-intérêts pour les comprimés de remplacement postexpiration. Cependant, la demande d'indemnisation de la perte de profits sur les comprimés de la période de transition postexpiration a été rejetée étant donné que les défenderesses n'ont pas été avisées de la question pleinement et en toute équité et en temps opportun et que les demanderesses n'ont pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'elles avaient, effectivement, subi une perte de profits.

Quant aux dommages-intérêts que Merck É.-U. réclamait pour la contrefaçon du brevet '380, on a prétendu que le préjudice subi par Merck É.-U. provenait du fait que, suivant la chaîne d'approvisionnement, Merck Canada devait s'approvisionner en lovastatine (PA) auprès de Merck É.-U. Le brevet '380 a été délivré à Merck É.-U. et Merck É.-U. a accordé à MACI, aux termes de l'accord de licence avec

The MACI Licence Agreement was clear on its face that not all rights were conveyed to MACI. The MACI Licence Agreement could not be read to exclude Merck U.S. from claiming damages that arose by reason of an infringement of the '380 patent. The conduct of the parties to the agreement was also considered and the evidence showed that the parties believed that the right to standing in the present action and the right to damages remained with Merck U.S. Thus, Merck U.S. had standing to bring the action herein and had the right to claim damages sustained by reason of the infringement. However, while Merck U.S. was entitled to its lost profits based on its sale of lovastatin API to Merck Canada, its lost profits were reduced by 1.3 percent to \$51 290 364.

Finally, the plaintiffs were entitled to both pre- and post-judgment interest and their costs.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 36(2),(4),(5).
Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 400(3), 405, Tariff B, Columns III, IV.
Interest Act, R.S.C., 1985, c. I-15, s. 4.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 “patentee”, 55, 57(1)(b).
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 8.
 Patents, 35 U.S.C. § 284.

CASES CITED

FOLLOWED:

The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.).

APPLIED:

Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd., 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228; *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.); *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383 (Pat. C.), revd [1997] R.P.C. 443 (C.A.); *Domco Industries Ltd. v. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (F.C.T.D.), revd (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 FCA 34, 91 C.P.R. (4th) 307.

MACI, certains droits de propriété intellectuelle, qui comprenaient le brevet '380. Il ressort très nettement de l'accord de licence conclu avec MACI que les droits afférents au brevet ne lui avaient pas été intégralement concédés. Le contrat de licence avec MACI ne pouvait pas être interprété comme interdisant à Merck É.-U. de réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice découlant de la contrefaçon du brevet '380. On a également pris en compte le comportement des parties et la preuve a été établie que les parties estimaient que Merck É.-U. avait toujours qualité pour agir dans la présente instance, ainsi que le droit à des dommages-intérêts. Par conséquent, Merck É.-U. avait qualité pour intenter la présente action et elle avait également le droit d'être indemnisée du préjudice que lui a causé la contrefaçon. Cependant, bien que Merck É.-U. ait eu droit, au titre de sa perte de profits, à une indemnité basée sur le volume de ses ventes de lovastatine (PA) à Merck Canada, la perte de profits qu'elle a subie a été réduite de 1,3 p. 100, et est donc passée à 51 290 364 \$.

Enfin, les demanderessees avaient droit à des intérêts avant jugement et après jugement et des dépens.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 « breveté » ou « titulaire d'un brevet », 55, 57(1)(b).
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36(2),(4),(5).
Loi sur l'intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-15, art. 4.
 Patents, 35 U.S.C. § 284.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 8.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 400(3), 405, tarif B, colonnes III, IV.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION SUIVIE :

The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.).

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd., 2007 CF 358; *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.); *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383 (Pat. C.), inf. par [1997] R.P.C. 443 (C.A.); *Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.), inf. par (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (C.F. 1^{re} inst.); *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 CAF 34.

DISTINGUISHED:

General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co., [1988] O.J. No. 2050 (H.C.J.) (QL).

CONSIDERED:

Merck & Co. Inc. v. Apotex Inc., 2010 FC 1265, 91 C.P.R. (4th) 1, affd 2011 FCA 363, 102 C.P.R. (4th) 321; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902; *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1996), 70 C.P.R. (3d) 206, 205 N.R. 331 (F.C.A.); *Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 620 (1871); *Laboratoires Servier v. Apotex Inc.*, 2008 FC 825, 67 C.P.R. (4th) 443, affd 2009 FCA 222, 75 C.P.R. (4th) 443; *Cadbury Schweppes Inc. v. FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 S.C.R. 142, (1999), 167 D.L.R. (4th) 577; *Coflexip S.A. & Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. & Ors*, [2003] EWCA Civ 296; *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.* 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978); *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2001 FCT 256, 12 C.P.R. (4th) 204, affd 2002 FCA 309, [2003] 2 F.C. 165; *Collette v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563; *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2010 FCA 207, [2012] 1 F.C.R. 473, affg 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93; *Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Teva Canada Ltd.*, 2012 FC 552, 410 F.T.R. 1; *Apotex Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, 2000 CanLII 14856, 181 D.L.R. (4th) 404 (F.C.A.); *Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.*, [1991] O.J. No. 1536 (Gen. Div.) (QL); *AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464, 78 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.), affd 1999 CanLII 7409, 86 C.P.R. (3d) 324 (F.C.A.); *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999); *Yacyshyn v. Canada*, 1999 CanLII 7552, 99 DTC 5133 (F.C.A.); *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12, (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (B.C.C.A.); *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 907, (1982), 136 D.L.R. (3d) 595; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FC 524, 53 C.P.R. (4th) 1, affd 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 F.C. 495, (2000), 10 C.P.R. (4th) 65 (C.A.); *Hertzog v. Highwire Information Inc.*, 1997 CanLII 5220 (F.C.); *Universal Sales, Limited v. Edinburgh Assurance Co. Ltd.*, 2012 FC 1192, 420 F.T.R. 29.

REFERRED TO:

Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co., [1991] 3 S.C.R. 534, (1991), 85 D.L.R. (4th) 129; *Athey v. Leonati*, [1996] 3 S.C.R. 458, (1996), 140 D.L.R. (4th) 435; *Clements v. Clements*, 2012 SCC 32, [2012] 2 S.C.R. 181; *Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited & Anor*, [2006] EWHC 1344 (Pat.); *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937]

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co., [1988] O.J. n° 2050 (H.C.J.) (QL).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 1265, conf. par 2011 CAF 363; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1996] A.C.F. n° 1333 (C.A.) (QL); *Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 620 (1871); *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CF 825, conf. par 2009 CAF 222; *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142; *Coflexip S.A. & Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. & Ors*, [2003] EWCA Civ 296; *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.* 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978); *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2001 CFPI 256, conf. par 2002 CAF 309, [2003] 2 C.F. 165; *Collette v. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563; *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473, confirmant 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93; *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Teva Canada Ltée*, 2012 CF 552; *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 2000 CanLII 14856 (C.A.F.); *Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.*, [1991] O.J. n° 1536 (Div. gén.) (QL); *AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par 1999 CanLII 7409 (C.A.F.); *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999); *Yacyshyn c. Canada*, 1999 CanLII 7552 (C.A.F.); *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12, (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (C.A. C.-B.); *Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 907; *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CF 524, conf. par 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 C.F. 495 (C.A.); *Hertzog c. Highwire Information Inc.*, 1997 CanLII 5220 (C.F.); *Universal Sales, Limited c. Edinburgh Assurance Co. Ltd.*, 2012 CF 1192.

DÉCISIONS CITÉES :

Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; *Athey c. Leonati*, [1996] 3 R.C.S. 458; *Clements c. Clements*, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181; *Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited & Anor*, [2006] EWHC 1344 (Pat.); *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36; *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis*, 2012 CF 553;

S.C.R. 36, [1937] 1 D.L.R. 21; *Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis*, 2012 FC 553, 410 F.T.R. 78; *Apex Construction v. Ceco Developments Ltd.*, 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 126; *General Motors of Canada Ltd. v. Canada*, 2008 FCA 142, 292 D.L.R. (4th) 331; *Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 S.C.R. 129, (1998), 161 D.L.R. (4th) 1; *Transocean Offshore Ltd. v. Canada*, 2005 FCA 104, 332 N.R. 21; *Bourgault Industries Ltd. v. Canada*, 2006 TCC 449, 55 C.P.R. (4th) 369; *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] S.C.R. 581, [1933] 4 D.L.R. 240; *Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2006 FC 1234, 57 C.P.R. (4th) 6; *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2002 FCT 842, affd 2002 FCT 1037, 22 C.P.R. (4th) 377.

AUTHORS CITED

Fox, Harold G. *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.

Pincus, Laura B. “The Computation of Damages in Patent Infringement Actions” (1991), 5 *Harv. J.L. & Tech.* 95.

Siebrasse, Norman. “A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms” (2004), 20 *C.I.P.R.* 79.

Siebrasse, Norman *et al.* “Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada” (2008), 24 *C.I.P.R.* 153.

DAMAGES PHASE of an action in which the plaintiffs sought a declaration that Canadian Patent No. 1161380 was valid and had been infringed by the defendants. Total damages of \$119 054 327 awarded to plaintiffs.

APPEARANCES

Andrew J. Reddon, Steven G. Mason, David Tait and Natacha Engel for plaintiffs.

Harry B. Radomski, John Keefe, Andrew Brodtkin, David Scrimger, Mark Dunn and Jordon D. Scopa for defendant Apotex Inc.

John A. Myers and Patrick Riley for defendant Apotex Fermentation Inc.

SOLICITORS OF RECORD

McCarthy Tétrault LLP, Toronto, for plaintiffs.

Apex Construction v. Ceco Developments Ltd., 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 126; *General Motors du Canada Ltée c. Canada*, 2008 CAF 142; *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 R.C.S. 129; *Transocean Offshore Ltd. c. Canada*, 2005 CAF 104; *Bourgault Industries Ltd. c. Canada*, 2006 CCI 449; *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] R.C.S. 581, [1933] 4 D.L.R. 240; *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2006 CF 1234; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2002 CFPI 842, conf. par 2002 CFPI 1037.

DOCTRINE CITÉE

Fox, Harold G. *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd. Toronto : Carswell, 1969.

Pincus, Laura B. « The Computation of Damages in Patent Infringement Actions » (1991), 5 *Harv. J.L. & Tech.* 95.

Siebrasse, Norman. « A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 *C.I.P.R.* 79.

Siebrasse, Norman *et al.* « Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada » (2008), 24 *C.I.P.R.* 153.

ÉTAPE consacrée au calcul du montant des DOMMAGES-INTÉRÊTS dans le cadre d’une action dans laquelle les demandesses sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien n° 1161380 valide et contrefait par les défenderesses. Des dommages-intérêts de 119 054 327 \$ au total ont été accordés aux demandesses.

ONT COMPARU

Andrew J. Reddon, Steven G. Mason, David Tait et Natacha Engel pour les demandesses.

Harry B. Radomski, John Keefe, Andrew Brodtkin, David Scrimger, Mark Dunn et Jordon D. Scopa pour la défenderesse Apotex Inc.

John A. Myers et Patrick Riley pour la défenderesse Apotex Fermentation Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto, pour les demandesses.

Goodmans LLP, Toronto, for defendant Apotex Inc.

Taylor McCaffrey LLP, Winnipeg, for defendant Apotex Fermentation Inc.

The following are the public reasons for judgment¹ rendered in English by

SNIDER J.:

I. Introduction

[1] In an action commenced on June 12, 1997, the plaintiffs sought a declaration that Canadian Patent No. 1161380 ('380 patent) was valid and infringed by the defendants. On November 14, 2003, the action was bifurcated, meaning that the appropriate damages or accounting of profits would only be determined after the liability phase (order of Prothonotary Aronovitch dated November 14, 2003, as amended on November 20, 2003). The liability trial commenced on February 1, 2010 before me and concluded on May 21, 2010. In *Merck & Co. Inc. v. Apotex Inc.*, 2010 FC 1265, 91 C.P.R. (4th) 1 (*Liability Reasons*), aff'd 2011 FCA 363, 102 C.P.R. (4th) 321, I found that the '380 patent was valid and had been infringed by the defendants and that the plaintiffs were entitled to their damages rather than to an accounting of profits (*Liability Reasons*, above, at paragraph 624). The damages phase of this matter began on April 8, 2013 and concluded on May 3, 2013. During this phase of the proceedings, I heard evidence from four fact witnesses and one expert witness, followed by three days of final argument. These reasons for judgment deal with the quantum of damages to be paid to the plaintiffs.

[2] In brief and for the reasons that follow, I have concluded that the plaintiffs are entitled to a total damages award of \$119 054 327, plus pre-judgment and post-judgment interest, comprised of:

Goodmans LLP, Toronto, pour la défenderesse Apotex Inc.

Taylor McCaffrey LLP, Winnipeg, pour la défenderesse Apotex Fermentation Inc.

Ce qui suit est la version française des motifs publics du jugement¹ rendus par

LA JUGE SNIDER :

I. Introduction

[1] Par une action engagée le 12 juin 1997, les demanderesse sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien n° 1161380 (le brevet '380) valide et qu'il avait été contrefait par les défenderesses. Le 14 novembre 2003, l'action a été disjointe, la question des dommages-intérêts ou de la remise des profits devant être tranchée après celle de la responsabilité (ordonnance de la protonotaire Aronovitch datée du 14 novembre 2003, modifiée le 20 novembre 2003). Le procès sur la responsabilité que j'ai instruit a commencé le 1^{er} février 2010 et s'est terminé le 21 mai 2010. Dans la décision *Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.*, 2010 FC 1265 (*motifs relatifs à la responsabilité*), conf. par 2011 CAF 363, j'ai conclu à la validité du brevet '380, et à sa contrefaçon par les défenderesses, estimant que les demanderesse avaient droit à des dommages-intérêts plutôt qu'à une remise des profits (*motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 624). L'étape consacrée au calcul du montant des dommages-intérêts, qui a débuté le 8 avril 2013, s'est achevée le 3 mai 2013. Au cours de cette étape du procès, j'ai entendu les témoignages de quatre témoins des faits et d'un témoin expert. Ces témoignages ont été suivis de trois journées de plaidoiries. Les présents motifs de jugement portent sur le montant des dommages-intérêts à verser aux demanderesse.

[2] En somme, et pour les motifs ci-dessous exposés, j'estime que les demanderesse ont droit, au total, à des dommages-intérêts de 119 054 327 \$, plus des intérêts avant et après jugement. Cette somme comprend :

¹ Confidential reasons for judgment released July 5, 2013.

¹ Motifs confidentiels du jugement prononcés le 5 juillet 2013.

- \$62 925 126 as lost profits of Merck Canada Inc. (Merck Canada), in respect of pre-expiry replacement sales (defined below);

- \$51 290 364 as lost profits of Merck & Co. Inc. (Merck U.S.), in respect of pre-expiry replacement sales;

- [Redacted], based on a reasonable royalty calculation, for post-expiry infringing domestic sales; and

- [Redacted], based on a reasonable royalty calculation, for infringing export sales.

[3] In addition, I have made the following determinations:

- Merck should not be awarded its lost profits (if any) or a reasonable royalty in respect of post-expiry ramp-up sales;

- Merck is not entitled to “lost royalties” that would have been earned by Merck and Company, Incorporated (MACI) on additional sales of MEVACOR tablets;

- Apotex’s argument that its non-infringing alternative should be taken into account in assessing damages is rejected; and

- Pre-judgment interest should be calculated at a rate equal to the 1997 bank rate plus 1 percent and post-judgment interest at a rate of 5 percent.

[4] In these reasons, unless otherwise expressed, all monetary figures are expressed as Canadian dollars.

- 62 925 126 \$ au titre de la perte de profits de Merck Canada Inc. (Merck Canada), en ce qui concerne les ventes de remplacement réalisées avant la date d’expiration du brevet (ou ventes de remplacement préexpiration, telles que définies plus loin);

- 51 290 364 \$ au titre de la perte de profits de Merck & Co. Inc. (Merck É.-U.), en ce qui concerne les ventes de remplacement préexpiration;

- la somme de [caviardé], fondée sur le calcul d’une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées sur le marché intérieur après la date d’expiration du brevet;

- la somme de [caviardé], fondée sur le calcul d’une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées à l’exportation.

[3] Je suis en outre parvenue aux conclusions suivantes :

- Merck ne devrait recevoir ni indemnisation pour perte de profits (si tant est qu’elle en ait subi une) ni redevance raisonnable sur les ventes réalisées au cours de la période d’accroissement des ventes dite période de transition (*ramp-up period*) qui a suivi l’expiration du brevet;

- Merck n’a pas le droit d’être indemnisée pour les redevances qu’aurait touchées Merck and Company, Incorporated (MACI) sur des ventes additionnelles de comprimés de MEVACOR (la perte de redevances);

- L’argument d’Apotex selon lequel le calcul du montant des dommages-intérêts devrait tenir compte de la possibilité qu’elle avait de recourir à une solution non contrefaisante est rejeté;

- Les intérêts avant jugement devraient être calculés à un taux équivalent au taux d’escompte de 1997 plus 1 p. 100, les intérêts après jugement étant fixés à 5 p. 100.

[4] Dans les présents motifs, les sommes d’argent sont, sauf indication contraire, exprimées en dollars canadiens.

II. Table of Contents

[5] For the convenience of the reader, I am including a Table of Contents. The references for each section are to the beginning paragraph numbers.

	Paragraph
I. Introduction	1
II. Table of Contents	5
III. Background	6
IV. Summary of the Parties' Positions	10
V. Issues	17
VI. Witnesses	18
A. Merck Witnesses	19
B. Apotex Witness	25
VII. Lost Profits of Merck Canada	26
A. Apotex's Submission	32
B. Merck's Position	34
C. General Principles of Damages	41
D. Damages vs Accounting of Profits ...	45
E. Causation	49
F. Canadian Law on the NIA Defence ..	57
G. Evolution of the Law According to Apotex	77
(1) <i>Monsanto/Schmeiser</i>	77
(2) Law of the United States on NIA Defence	91
(3) The Professor Siebrasse Papers	98
(4) Section 8 Damages under the PM(NOC) Regulations	107
H. Policy Reasons Supporting the Rejection of the NIA Defence	113
I. Conclusion on NIA Defence	121

II. Table des matières

[5] À l'intention du lecteur, j'ai ajouté une table des matières. Les chiffres renvoient aux paragraphes des présents motifs.

	Paragraphe
I. Introduction	1
II. Table des matières	5
III. Contexte	6
IV. Résumé des positions des parties	10
V. Les questions en litige	17
VI. Les témoins	18
A. Les témoins de Merck	19
B. Le témoin d'Apotex	25
VII. La perte de profits subie par Merck Canada	26
A. Les arguments d'Apotex	32
B. Les arguments de Merck	34
C. Principes généraux applicables en matière de dommages-intérêts	41
D. Dommages-intérêts et remise des profits	45
E. Causalité	49
F. Le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante en droit canadien	57
G. Évolution du droit selon Apotex	77
1) <i>Monsanto/Schmeiser</i>	77
2) Le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante et le droit américain	91
3) Les articles du professeur Siebrasse	98
4) L'indemnité prévue à l'article 8 du <i>Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)</i>	107
H. Considérations d'intérêt général appuyant le rejet de la défense fondée sur l'existence d'une solution non contrefaisante	113
I. Conclusion concernant la défense fondée sur l'existence d'une solution non contrefaisante	121

VIII. MACI Royalty	122	VIII. La redevance due à MACI	122
A. The Terms of the MACI Royalty Agreement	129	A. Les conditions prévues dans l'accord sur la redevance due à MACI	129
B. The <i>Surrogatum</i> Principle	139	B. Le principe de la substitution	139
C. Conclusion on MACI Royalty Issue	142	C. Conclusion sur la question de la redevance due à MACI	142
IX. Calculation of a Reasonable Royalty on Blue Treasure Pre-Expiry Sales	143	IX. Calcul d'une redevance raisonnable sur les ventes Blue Treasure préexpiration	143
A. General Principles	149	A. Principes généraux	149
B. One-time Negotiation on the Eve of First Infringement	156	B. Une négociation unique à la veille de la première contrefaçon	156
C. Framework for Hypothetical Negotiations	163	C. Cadre des négociations hypothétiques	163
X. Export Sales	176	X. Les ventes à l'exportation	176
XI. Post-Expiry Sales	182	XI. Ventes postexpiration	182
A. Reasonable Royalty for Post-Expiry Replacement Tablets	185	A. Une redevance raisonnable sur les comprimés de remplacement post-expiration	185
B. Post-Expiry Ramp-Up Lost Profits ..	200	B. Perte de profits au cours de la période de transition postexpiration	200
(1) Lack of Notice	206	1) Le défaut de préavis	206
(2) Inadequacy of the Evidence	216	2) Les insuffisances de la preuve	216
(3) Conclusion on Post-Expiry Ramp-Up Lost Profits	227	3) Conclusion concernant la perte de profits au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet	227
XII. Lost Profits of Merck U.S.	228	XII. Perte de profits de Merck É.-U.	228
A. Merck U.S. Assignment to MACI	233	A. La cession effectuée par Merck É.-U. en faveur de MACI	233
B. Quimica	247	B. Quimica	247
C. Conclusion on the Lost Profits of Merck U.S.	252	C. Conclusion sur la perte de profits de Merck É.-U.	252
XIII. Pre-Judgment Interest	253	XIII. Intérêts avant jugement	253
XIV. Post-Judgment Interest	271	XIV. Intérêts après jugement	271
XV. Costs	272	XV. Les dépens	272
A. Scale	273	A. Barème	273
B. Split or Differentiated Costs Awards	275	B. Partage ou différenciation des dépens	275
C. Counsel	278	C. Les avocats	278
D. Experts	281	D. Les experts	281
E. Conclusion on Costs	286	E. Conclusion sur la question des dépens	286
XVI. Overall Conclusions	287	XVI. Conclusions générales	287
	Page		Page
Appendix A—Estimated Lost Profits from Post-Expiry Ramp-Up Tablets	507	Annexe A – Estimation des pertes de profits à l'égard des comprimés de la période de transition postexpiration	507

III. Background

[6] This litigation has a complex context and history. I refer the reader to paragraphs 10 to 16 and 18 to 39 of the *Liability Reasons*, for a more detailed description of the history. By way of short background, Merck U.S., one of the plaintiffs in the action, is the named patentee of the '380 patent, which patent was issued January 31, 1984 and expired on January 31, 2001. The '380 patent is a product-by-process patent for the anti-cholesterol drug, lovastatin, when made with a micro-organism known as *Aspergillus terreus*. Merck Canada, the successor in interest to Merck Frosst Canada Ltd. and the other plaintiff in this action, sold lovastatin under the trade-name MEVACOR in Canada beginning in 1988, under licence from Merck U.S. Merck Canada purchased bulk lovastatin (API) from Merck U.S. Collectively, I refer to Merck Canada and Merck U.S. as “Merck” or the “plaintiffs”.

[7] In March 1997, Apotex Inc., one of the defendants in this action, began selling its brand of lovastatin tablets in Canada (Apo-lovastatin). The API for Apo-lovastatin was made either by Apotex Fermentation Inc. (AFI), the other defendant in this action, in Winnipeg, Manitoba, or by Qingyuan Blue Treasure Pharmaceuticals Co. Ltd. (Blue Treasure), in China. In these reasons, I will refer to Apotex Inc. and AFI, collectively, as “Apotex” or the “defendants”.

[8] A highly relevant twist to this action is the capability of AFI to manufacture lovastatin API using a non-infringing process (referred to as AFI-4), a process which uses the micro-organism *Coniothyrium fuckelii* rather than *Aspergillus terreus*. In the liability phase of this action, I found that some—but not all—lovastatin API was made using a process (referred to as AFI-1) which infringed the '380 patent. Specifically, I concluded (see *Liability Reasons*, above, at paragraph 638) that the following lots of lovastatin infringed the '380 patent:

III. Contexte

[6] Ce litige est complexe, tant par son origine que par son historique. Pour un exposé plus détaillé de cet historique, je renvoie le lecteur aux paragraphes 10 à 16 et 18 à 39 des *motifs relatifs à la responsabilité*. Rappelons en quelques mots que Merck É.-U., l'une des demanderesse en l'espèce, est titulaire désignée du brevet '380, délivré le 31 janvier 1984 et venu à expiration le 31 janvier 2001. Le brevet '380 concerne la fabrication, selon un procédé particulier, de la lovastatine, médicament « anti-cholestérol » fabriqué au moyen d'un micro-organisme appelé *Aspergillus terreus*. Merck Canada, ayant droit de Merck Frosst Canada Ltd. et elle aussi demanderesse en l'espèce, vendait au Canada depuis 1988 de la lovastatine, sous la marque MEVACOR, en vertu d'une licence accordée par Merck É.-U. Merck Canada achetait à Merck É.-U. de la lovastatine (le principe actif; ci-après appelée la lovastatine (PA)) en vrac. Merck Canada et Merck É.-U. sont ci-après collectivement appelées « Merck » ou les « demanderesse ».

[7] En mars 1997, Apotex Inc., l'une des défenderesses en l'espèce, a commencé à vendre au Canada sous sa marque les comprimés de lovastatine (Apo-lovastatine). La lovastatine (PA) servant à la fabrication de l'Apo-lovastatine était produite soit par Apotex Fermentation Inc. (AFI), l'autre défenderesse en l'espèce, à Winnipeg (Manitoba), soit en Chine par Qingyuan Blue Treasure Pharmaceuticals Co. Ltd. (Blue Treasure). Dans les présents motifs, Apotex Inc. et AFI, sont collectivement appelées « Apotex » ou les « défenderesses ».

[8] Il convient de souligner un élément particulièrement pertinent en l'espèce, à savoir que AFI était en mesure de produire la lovastatine (PA) par un procédé n'emportant aucune contrefaçon (appelé AFI-4), lequel procédé fait appel au micro-organisme *Coniothyrium fuckelii*, et non à l'*Aspergillus terreus*. Lors de l'étape du procès portant sur la responsabilité, j'ai conclu que certains lots — mais pas tous — de lovastatine (PA) avaient été produits au moyen d'un procédé (appelé AFI-1) qui contrefaisait le brevet '380. Plus précisément, j'ai conclu (voir *motifs relatifs à la responsabilité*, précité, au paragraphe 638) que les lots de lovastatine suivants contrefaisaient le brevet '380 :

1. all Apo-lovastatin product that was produced by AFI from AFI batch CR0157 (CR0157) manufactured in AFI's facilities in Winnipeg and delivered to Apotex Inc. on December 2, 1996; and

2. all 294 batches of lovastatin produced by Blue Treasure after March 1998 and imported into Canada.

[9] In the end result, Apotex's infringement was significant. Approximately 60 percent of Apotex's sales made between March 1997 and the expiry of the '380 patent were sales of infringing lovastatin. Viewed on a volume basis, approximately 71 percent of the total amount of lovastatin API supplied to Apotex Inc. by AFI was infringing material.

IV. Summary of the Parties' Positions

[10] Very helpfully, on the eve of trial, the parties resolved a number of matters which, otherwise, would have required evidence during the trial. The resolved matters were memorialized in the "Streamlining Agreement Re: Certain Facts and Figures" (TX 175 or the Streamlining Agreement) dated March 27, 2013. Some of the key areas of agreement were on the subjects of: (a) the number and timing of sales of infringing and non-infringing Apo-lovastatin; (b) hypothetical profits of Merck U.S. and Merck Canada; (c) the hypothetical MACI Royalty; and (d) the profitability of the AFI-4 process. As required, the specific items of agreement will be referred to in the relevant sections of these reasons.

[11] Merck claims lost profits with respect to three categories of sales:

1. MEVACOR tablets that would have been sold domestically by Merck Canada to replace each and every infringing Apo-lovastatin tablet sold domestically prior to January 31, 2001 (the pre-expiry replacement tablets or sales);

2. Lost profits from the sale of lovastatin API that would have been sold by Merck U.S. to Merck Canada to produce the pre-expiry replacement tablets; and

1. toute l'Apo-lovastatine fabriquée par AFI à partir de son lot CR0157 (CR0157) fabriqué à Winnipeg dans l'usine d'AFI et livrée à Apotex Inc. le 2 décembre 1996; et

2. les 294 lots de lovastatine produits par Blue Treasure après mars 1998 et importés au Canada.

[9] Cela étant, la contrefaçon commise par Apotex est grave. Environ 60 p. 100 des ventes réalisées par Apotex entre mars 1997 et l'expiration du brevet '380 concernaient de la lovastatine contrefaite. C'est dire qu'en volume, environ 71 p. 100 de la lovastatine (PA) fournie à Apotex Inc. par AFI contrefaisait le brevet en question.

IV. Résumé des positions des parties

[10] À la veille du procès, les parties ont fort utilement résolu un certain nombre de questions qui auraient, sans cela, exigé la présentation d'éléments de preuve et de témoignages à l'audience. Les questions qui ont ainsi été réglées ont été consignées dans un « accord de rationalisation concernant certains faits et chiffres » (TX 175 ou accord de rationalisation) daté du 27 mars 2013. Parmi les questions importantes ayant été résolues, il y a les suivantes : a) le nombre et l'époque des ventes d'Apo-lovastatine, contrefaisantes ou non; b) les profits hypothétiques de Merck É.-U. et de Merck Canada; c) la redevance revenant hypothétiquement à MACI; et d) la rentabilité du procédé AFI-4. Nous faisons référence, là où il y a lieu, aux modalités précises de cet accord.

[11] Merck demande à être indemnisée de sa perte de profits à l'égard de trois catégories de ventes :

1. Les comprimés de MEVACOR que Merck Canada aurait vendus sur le marché intérieur en remplacement de chaque comprimé d'Apo-lovastatine contrefait vendu sur ce marché avant le 31 janvier 2001 (ventes ou comprimés de remplacement préexpiration);

2. La lovastatine (PA) que Merck É.-U. aurait vendue à Merck Canada pour produire des comprimés de remplacement préexpiration;

3. MEVACOR tablets (and related lovastatin API) that would have been sold domestically to replace each and every Apo-lovastatin tablet sold after the '380 patent expiry during the hypothetical ramp-up period (the post-expiry ramp-up tablets or sales).

[12] Merck also claims a royalty in respect of infringing sales that it would not have made, specifically:

1. Infringing Apo-lovastatin tablets sold into the export market prior to and after the '380 patent expiry (export tablets); and

2. Infringing Apo-lovastatin tablets sold domestically after the '380 patent expired (the post-expiry replacement tablets).

[13] Merck Canada further requests that its award of lost profits include an amount to reflect an 8.5 percent royalty payable to MACI. Merck also seeks pre-judgment interest at a rate of at least 5 percent per annum and its costs.

[14] The total damages claimed by Merck are \$156 320 737, plus interest.

[15] In response, Apotex's position can be summarized as follows:

1. In respect of the pre-expiry replacement tablets, Merck Canada is entitled to:

- a. its lost profits for the CR0157 infringement; and
- b. only a reasonable royalty for the Blue Treasure infringing batches, on the basis that Apotex had available to it a non-infringing alternative;

2. Merck U.S. is entitled to a nominal damages award only, since Merck U.S. had assigned all of its rights to damages to MACI;

3. Les comprimés de MEVACOR (et la lovastatine (PA) servant à leur fabrication) qui auraient été vendus sur le marché intérieur pour remplacer chacun des comprimés d'Apo-lovastatine vendus après l'expiration du brevet '380 au cours de la période de transition hypothétique des ventes (ventes ou comprimés postexpiration).

[12] Merck demande également que lui soit versée une redevance au titre des ventes contrefaisantes qu'elle n'aurait pas elle-même réalisées, en l'occurrence pour :

1. Les comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits exportés avant et après l'expiration du brevet '380 (comprimés d'exportation); et

2. Les comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits vendus sur le marché intérieur après l'expiration du brevet '380 (comprimés de remplacement postexpiration).

[13] Merck Canada demande que l'indemnité pour perte de profits comprenne un montant correspondant à la redevance de 8,5 p. 100 due à MACI. Merck demande également que lui soient accordés des intérêts avant jugement au taux annuel d'au moins 5 p. 100, ainsi que les dépens.

[14] Merck cherche donc à obtenir des dommages-intérêts totalisant 156 320 737 \$, plus les intérêts.

[15] La position d'Apotex peut se résumer comme suit :

1. En ce qui concerne les comprimés de remplacement préexpiration, Merck Canada serait en droit d'obtenir :

- a. l'indemnisation de sa perte de profits due à la contrefaçon du lot CR0157; et
- b. sur les lots contrefaits fabriqués par Blue Treasure, uniquement une redevance raisonnable, étant donné qu'Apotex avait la possibilité d'utiliser un procédé non contrefaisant;

2. Merck É.-U. n'a droit qu'à des dommages-intérêts symboliques parce que la société a cédé à MACI l'intégralité de ses droits à des dommages-intérêts;

3. Merck is entitled to neither lost profits nor a reasonable royalty for the post-expiry ramp-up tablets;

4. Apotex agrees with the payment of a reasonable royalty on the export tablets, but proposes a lower royalty rate than Merck;

5. Merck is not entitled to an additional recovery in respect of the MACI royalty; and

6. Pre-judgment interest should be calculated at the bank rate in the first quarter of 1997.

[16] Apotex argues that the Merck's total damages should be \$9 554 288 (plus a "nominal", unquantified amount to Merck U.S.), together with pre-judgment interest at a rate of about 3.3 percent and post-judgment interest at a rate of 5 percent.

V. Issues

[17] Although the parties reached agreement on some of the underlying facts and relevant evidence from the liability phase was incorporated into this phase, a number of issues have endured.

1. In calculating Merck Canada's damages, are the defendants able to raise the defence that they had a non-infringing alternative; that is, from March 1997, Apotex could have used the AFI-4 process to manufacture sufficient quantities of lovastatin to supply the Canadian market and, therefore, Merck Canada is only entitled to a reasonable royalty with respect to the pre-expiry replacement tablets?

2. If I agree that Apotex is able to raise its non-infringing alternative (NIA) defence and a reasonable royalty only is payable with respect to sales lost by Merck, what should that reasonable royalty be?

3. Merck n'a droit, en ce qui concerne les comprimés de la période de transition postexpiration, ni à l'indemnisation de sa perte de profits, ni à une redevance raisonnable;

4. Apotex accepte de verser une redevance raisonnable sur les comprimés d'exportation, mais sur la base d'un taux de redevance inférieur à celui proposé par Merck;

5. Merck n'a droit à aucune indemnité supplémentaire au titre de la redevance due à MACI;

6. les intérêts avant jugement devraient être calculés en fonction du taux d'escompte en vigueur au premier trimestre de 1997.

[16] Selon Apotex, Merck devrait se voir accorder à titre de dommages-intérêts 9 554 288 \$ au total (plus une somme « symbolique » non précisée à Merck É.-U.), plus des intérêts avant jugement au taux d'environ 3,3 p. 100 et des intérêts après jugement de 5 p. 100.

V. Les questions en litige

[17] Les parties sont parvenues à un accord sur un certain nombre de faits sous-jacents, et certains éléments de preuve pertinents produits lors du procès sur la responsabilité ont été versés au dossier à cette étape-ci de l'instance. Un certain nombre de questions demeurent cependant en suspens.

1. S'agissant du calcul du montant des dommages-intérêts dus à Merck Canada, les défenderesses peuvent-elles invoquer en défense le fait qu'elles disposaient d'« une solution non contrefaisante », c'est-à-dire qu'à partir de mars 1997, Apotex aurait pu utiliser le procédé AFI-4, pour produire de la lovastatine en quantité suffisante pour approvisionner le marché canadien, de sorte que Merck Canada n'aurait droit, en ce qui concerne les comprimés de remplacement préexpiration, droit qu'à une redevance raisonnable?

2. Dans l'hypothèse où je conviendrais qu'Apotex peut invoquer comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante, et que Merck n'a droit qu'à une redevance raisonnable sur les ventes qu'elle perdus, quel serait le montant de cette redevance?

-
3. If I find that Apotex cannot rely on its NIA defence and the plaintiffs are entitled to an award of lost profits (rather than a reasonable royalty):
- Is Merck entitled to lost profits for the post-expiry ramp-up sales, due to the fact that Apotex did not require a “ramp-up” period to reach its ultimate market share?
 - Using a differential accounting method of lost profits, should Merck Canada’s lost profits be reduced to account for the MACI royalty?
4. In a calculation of Merck U.S.’s lost profits:
- Is Merck U.S. entitled to anything other than nominal damages because of its assignment of certain rights in the '380 patent to MACI?
 - If Merck U.S. is entitled to recover its lost profits for sale of API to Merck Canada, should those damages be reduced in view of sales of API that would have been made to Merck Canada by Merck Sharpe & Dohme Quimica (Quimica) and, if so, at what level?
5. Since Merck agrees that they would not have captured export sales of lovastatin during the infringement and post-expiry sales made with infringing, stockpiled API, what “reasonable royalty” would be applicable to those infringing sales made by Apotex?
6. At what level should Merck be awarded pre-judgment interest and post-judgment interest?
7. What principles should apply to any award of costs?
3. Si, en revanche, j’estime qu’Apotex ne peut pas invoquer en défense l’existence d’une solution non contrefaisante, et que les demandereses ont le droit d’être indemnisées de leurs pertes de profits (plutôt que de recevoir une redevance raisonnable) :
- Merck est-elle en droit d’être indemnisée de sa perte de profits en ce qui a trait aux ventes postexpiration de transition compte tenu du fait qu’Apotex n’avait pas besoin d’une période de « transition » pour gagner sa part de marché?
 - Suivant la méthode du profit différentiel, y a-t-il lieu de soustraire du montant des profits perdus par Merck Canada le montant de la redevance due à MACI?
4. Dans le calcul du montant de la perte de profits de Merck É.-U. :
- Merck É.-U. a-t-elle droit uniquement à des dommages-intérêts symboliques du fait qu’elle a cédé à MACI certains droits sur le brevet '380?
 - Dans la mesure où Merck É.-U. a le droit d’être indemnisée de la perte des profits que lui aurait procurés la vente du principe actif à Merck Canada, le montant des dommages-intérêts devrait-il être réduit compte tenu des lots de principe actif qui auraient été vendus à Merck Canada par Merck Sharpe & Dohme Quimica (Quimica) et, si oui, de combien?
5. Étant donné que Merck convient que, tant au cours de la période de contrefaçon qu’après l’expiration du brevet, elle n’aurait pas vendu elle-même à l’exportation de comprimés fabriqués avec du principe actif contrefait qui avait été stocké, quelle serait, en ce qui concerne les ventes contrefaisantes réalisées par Apotex, une « redevance raisonnable »?
6. Quels devraient être les taux d’intérêt avant et après jugement accordés à Merck?
7. Quels sont les principes applicables à l’adjudication des dépens?

VI. Witnesses

[18] As mentioned above, only four fact witnesses and one expert witness testified at the trial.

A. *Merck's Witnesses*

[19] Merck presented the following three witnesses.

[20] Mr. Kirk Duguid is presently the Vice President of Finance for Merck Canada (2T112-113). In November-December of 1996, Mr. Duguid was Director of Financial Planning and Analysis, responsible for financial planning and assisting with sales forecasts (2T113-114). Mr. Duguid testified about Merck's long-range marketing plan for MEVACOR in 1996. He also reviewed invoices relating to purchases of API by Merck Canada from Merck U.S. and Quimica. Lastly, Mr. Duguid described the payment of royalties to MACI.

[21] Mr. Barry O'Sullivan is an Executive Director with the Corporate Tax Department of Merck U.S. (2T212-213). He is responsible for worldwide physical and financial supply chain planning, inter-company licensing, funding of research and development, international inter-company transfer pricing and coordination of tax planning in Canada and Mexico. Mr. O'Sullivan testified about the physical supply chain for MEVACOR API and discussed the MACI royalty.

[22] Mr. Joseph Promo is the assistant treasurer responsible for international treasury services for non-U.S. subsidiaries of Merck U.S. (3T443-444). Mr. Promo testified about Merck's weighted average cost of capital (WACC) and the use of WACC to decide whether a transaction is beneficial for the company. Mr. Promo also discussed Merck's long-term debt.

[23] Merck also presented one expert, Dr. Christine S. Meyer. Dr. Meyer was qualified as an expert to opine on

VI. Les témoins

[18] Comme il est indiqué plus haut, n'ont témoigné à l'audience que quatre témoins des faits et un témoin expert.

A. *Les témoins de Merck*

[19] Merck a fait entendre les trois témoins suivants.

[20] M. Kirk Duguid, actuellement vice-président (Finances) chez Merck Canada (2T112-113). En novembre-décembre 1996, M. Duguid était directeur de la Planification et de l'analyse financière, et il participait à la planification et à l'établissement des prévisions de ventes (2T113-114). M. Duguid a témoigné au sujet du plan de commercialisation à long terme mis en place en 1996 par Merck pour le MEVACOR. Il a également produit des factures concernant les achats de principe actif effectués par Merck Canada auprès de Merck É.-U. et de Quimica. M. Duguid a, par ailleurs, fait état des redevances versées à MACI.

[21] M. Barry O'Sullivan est un directeur exécutif rattaché au Département Impôt des sociétés chez Merck É.-U. (2T212-213). Il est responsable de la planification mondiale de la chaîne d'approvisionnement tant financière que physique, de l'octroi de licences interentreprises, du financement de la recherche et du développement, de la fixation des prix de transfert interentreprises à l'international et de la coordination de la planification fiscale au Canada et au Mexique. M. O'Sullivan a témoigné au sujet de la chaîne d'approvisionnement physique, en ce qui concerne le MEVACOR, et a aussi parlé des redevances dues à MACI.

[22] M. Joseph Promo est le trésorier adjoint en charge des services de trésorerie internationaux pour les filiales étrangères de Merck É.-U. (3T443-444). Le témoignage de M. Promo a porté sur le coût moyen pondéré du capital (CMPC) de Merck et l'utilisation de cette donnée lorsqu'il s'agit de décider si une opération est ou non dans l'intérêt de l'entreprise. M. Promo a également parlé de l'endettement à long terme de Merck.

[23] Merck a également fait entendre un témoin expert, M^{me} Christine S. Meyer. M^{me} Meyer s'est en effet vu

“economic issues related to the determination of a reasonable royalty as a result of a hypothetical royalty negotiation” (2T238-241). The Court also accepted that this expertise includes applicable bargaining theory (2T241-243).

[24] Dr. Meyer explained economic principles relating to a hypothetical royalty negotiation, including potential costs and benefits to both Merck and Apotex. She set the hypothetical negotiation in November 1996, assuming that the '380 patent was valid and infringed and that the parties provide each other with accurate information.

B. *Apotex's Witness*

[25] Apotex presented only one fact witness (and no experts) to the Court. Specifically, Dr. Bernard Sherman was presented as a fact witness. Dr. Sherman is the Chairman of Apotex (5T506-507). He testified about the acquisition by Apotex of the company that later became AFI and the decision to outsource lovastatin production to Blue Treasure. Dr. Sherman also discussed his knowledge of infringement by AFI and Blue Treasure and what he would have done had he known about the infringement taking place. He also testified about the NOC [notice of compliance] proceedings and the AFI-4 process.

VII. Lost Profits of Merck Canada

[26] As I determined at the liability phase of the trial, Merck is limited to a claim of damages under subsection 55(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (*Patent Act*). Subsection 55(1) provides that:

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.

reconnaître la qualité de témoin expert en ce qui concerne les [TRADUCTION] « questions à caractère économique liées à la détermination d'une redevance raisonnable dans le contexte de négociations hypothétiques » (2T238-241). La Cour a également reconnu son expertise en matière de théorie de la négociation (2T241-243).

[24] M^{me} Meyer a expliqué les principes économiques qui seraient entrés en jeu dans des négociations hypothétiques sur le versement d'une redevance, y compris les coûts et avantages potentiels tant pour Merck que pour Apotex. Elle a situé ces négociations hypothétiques au mois de novembre 1996, prenant pour acquis que le brevet '380 était valide, qu'il y avait effectivement eu contrefaçon, et que les parties s'étaient échangé des renseignements exacts.

B. *Le témoin d'Apotex*

[25] Apotex n'a fait entendre qu'un seul témoin des faits (et aucun expert), en l'occurrence, M. Bernard Sherman. M. Sherman est le président d'Apotex (5T506-507). Il a témoigné sur le rachat, par Apotex, de l'entreprise qui allait devenir AFI, ainsi que sur la décision de sous-traiter à Blue Treasure la production de la lovastatine. Il a également été question de ce qu'il savait ou non de la contrefaçon commise par AFI et Blue Treasure, et des mesures qu'il aurait prises s'il avait été au courant de cette contrefaçon. Il a également témoigné au sujet de la procédure de délivrance de l'avis de conformité, ainsi que sur le procédé AFI-4.

VII. La perte de profits subie par Merck Canada

[26] Comme je l'ai déterminé à l'issue de l'étape du procès portant sur la question de la responsabilité, aux termes du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (*Loi sur les brevets*), Merck ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts. Le paragraphe 55(1) dispose que :

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.

Contrefaçon et recours

I will deal first with the claim of Merck Canada.

[27] Merck Canada claims that the infringement by Apotex led to lost profits that Merck Canada would have earned from the sale of MEVACOR tablets in the amount of \$73 303 319. This amount consists of \$62 925 126 for the lost profits that Merck Canada would have earned if it had replaced each and every infringing Apo-lovastatin tablet sold domestically prior to January 31, 2001 (the pre-expiry replacement tablets). Merck Canada also claims that its damages award should include an additional amount of \$10 378 193 to reflect the MACI royalty.

[28] The parties have agreed that the profits that Merck Canada would have earned if it had sold the pre-expiry replacement tablets, incorporating a deduction for the MACI royalty, are \$62 925 126 (Streamlining Agreement, at paragraph 6). Underlying this final figure is an acknowledgment by the defendants that they will not contest a host of questions with respect to the “but for” world. Settlement has been reached on the following issues: the volume of sales that would have been made by Merck Canada; the capacity of Merck Canada to manufacture the required MEVACOR tablets; and the appropriate accounting treatment of hypothetical gross sales revenues.

[29] There are two points of disagreement:

(a) whether the availability of Apotex’s AFI-4 process (a non-infringing alternative or NIA) results in a finding that Merck Canada is only entitled to a reasonable royalty on the lost sales rather than its lost profits; and

(b) how or whether to account for the MACI royalty agreed to be in the amount of \$10 378 193 (Streamlining Agreement, at paragraph 8).

[30] In this section of the reasons, I will consider only Merck’s claim to \$62 925 126 and Apotex’s defence of

Je vais d’abord examiner les prétentions de Merck Canada.

[27] Merck Canada allègue avoir subi, en raison de la contrefaçon commise par Apotex, une perte de 73 303 319 \$, représentant les profits que lui aurait procurés la vente de comprimés de MEVACOR. Ce montant comprend 62 925 126 \$ pour les profits que Merck Canada aurait réalisés si elle avait remplacé tous les comprimés d’Apo-lovastatine contrefaits vendus sur le marché intérieur avant le 31 janvier 2001 (les comprimés de remplacement préexpiration). Il comprend aussi un montant de 10 378 193 \$ qui devrait selon Merck Canada être inclus au titre de la redevance due à MACI dans les dommages-intérêts qui lui seront octroyés.

[28] Les parties conviennent que les profits qu’aurait procurés à Merck Canada la vente des comprimés de remplacement préexpiration, après déduction de la redevance due à MACI, s’élèvent à 62 925 126 \$ (accord de rationalisation, au paragraphe 6). En s’entendant sur ce montant, les défenderesses se sont engagées à ne pas contester une myriade de questions que pourrait soulever la situation hypothétique : le volume des ventes qu’aurait réalisées Merck Canada; la capacité qu’avait Merck Canada de fabriquer les comprimés de MEVACOR nécessaires, et la méthode comptable à employer pour calculer le produit brut hypothétique de ces ventes.

[29] Il y a désaccord sur deux points :

a) La question de savoir si le fait qu’il eût été possible pour Apotex d’utiliser le procédé AFI-4 (la solution non contrefaisante) fait en sorte que Merck Canada n’a droit, pour les ventes qu’elle n’a pas réalisées, qu’à une redevance raisonnable et non à une indemnisation pour sa perte de profits;

b) Le point de savoir si et dans quelle mesure il convient de prendre en compte la redevance due à MACI, dont les parties s’entendent pour dire qu’elle s’élève à 10 378 193 \$ (accord de rationalisation, au paragraphe 8).

[30] Dans cette partie des motifs, je m’en tiens à la réclamation du montant de 62 925 126 \$ par Merck, et

a non-infringing alternative. The question of Merck's entitlement to the MACI royalty amount is dealt with in section VIII of these reasons.

[31] In dealing with this issue, I have organized my analysis with regard to the following questions:

1. What are Apotex's submissions with respect to the NIA defence?
2. What are Merck's submissions with respect to the NIA defence?
3. What are the general principles of damages?
4. What are the key differences between "damages" and an "accounting of profits"?
5. What was the "causation" of Merck Canada's losses?
6. What is the state of the law of Canada on the NIA defence? This analysis requires me to examine the law of the United Kingdom upon which, at least thus far, Canadian law appears to be based.
7. Has Canadian law on the NIA defence changed or should it change because:
 - a. The Supreme Court of Canada, in *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902 (*Monsanto/Schmeiser*), changed the law of damages;
 - b. Courts in the United States have long recognized consideration of all competition the patentee would have faced but for infringement, including competition from the infringer;

du moyen de défense, invoqué par Apotex, fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante. La question du droit qu'aurait Merck à la redevance due à MACI sera traitée à la partie VIII des motifs.

[31] Dans le cadre de mon analyse, je vais répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont les arguments soulevés par Apotex à l'appui du moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante?
2. Quels sont les arguments soulevés par Merck quant au moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante?
3. Quels sont les principes généraux applicables en matière de dommages-intérêts?
4. Quelles différences essentielles y a-t-il entre des « dommages-intérêts » et la « remise des profits »?
5. Quelle est la « cause » des pertes subies par Merck Canada?
6. Quel est l'état du droit canadien en ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante? Cette analyse m'amène à examiner le droit du Royaume-Uni, sur lequel semble être, du moins jusqu'à maintenant, basé le droit canadien.
7. En ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante, le droit canadien a-t-il changé, ou devrait-il être modifié pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
 - a. Parce que dans l'arrêt *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 (*Monsanto/Schmeiser*), la Cour suprême du Canada a modifié le droit applicable en matière de dommages-intérêts;
 - b. Parce que les tribunaux des États-Unis admettent depuis longtemps qu'il y a lieu de prendre en compte la concurrence que le breveté aurait eu à affronter en l'absence de contrefaçon, y compris la concurrence que lui aurait livrée le contrefacteur;

c. Recent legal commentary by Professor Norman Siebrasse has urged the adoption of the NIA defence; or

d. The NIA defence has been accepted by the Federal Court in the context of damages assessed pursuant to section 8 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (PM (NOC) Regulations)?

8. Are there policy reasons to reject (or accept) the NIA defence in the context of Merck Canada's claim for lost profits?

A. *Apotex's Submission*

[32] Apotex submits that Merck Canada should not be awarded its lost profits with respect to the pre-expiry replacement tablets. Rather, Apotex urges the Court to conclude that, except for those tablets that formed part of the infringing batch CR0157, Merck Canada is only entitled to a reasonable royalty because Merck Canada cannot show that its damage was sustained “by reason of the infringement”.

[33] The basis of this argument is that, commencing in March 1997, the “but for” analysis should take into account that Apotex had available to it a non-infringing alternative or NIA in the form of the AFI-4 process. Apotex used the NIA for about 40 percent of its sales in Canada during the period of infringement. From March 26, 1997—the date that Apotex received its NOC—Apotex had the regulatory approval, the capacity and the physical capability to produce all of the tablets that it sold in Canada by the non-infringing AFI-4 process. It follows, submits Apotex, that Merck Canada has not demonstrated that its loss was caused by the use of the AFI-1 process by Apotex and is limited to a reasonable royalty on the pre-expiry replacement sales. This royalty should be assessed as an equal sharing of the difference in the cost of producing tablets with the infringing AFI-1 process and the non-infringing AFI-4

c. Parce que dans de récents articles de doctrine, le professeur Norman Siebrasse soutient qu'il conviendrait d'admettre comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante;

d. Parce que l'existence d'une solution non contrefaisante a été admise comme moyen de défense par la Cour fédérale en matière de dommages intérêts accordés au titre de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133.

8. En ce qui concerne la demande d'indemnisation formulée par Merck pour sa perte de profits, des considérations de politique générale justifient-elles le rejet (ou, au contraire, l'admission) du moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante?

A. *Les arguments d'Apotex*

[32] Selon Apotex, Merck Canada ne devrait pas être indemnisée de sa perte de profits à l'égard des comprimés de remplacement préexpiration. Apotex demande en effet à la Cour de conclure que, sauf en ce qui concerne les comprimés faisant partie du lot contrefaisant CR0157, Merck Canada ne peut prétendre qu'à une redevance raisonnable étant donné qu'elle n'est pas en mesure de démontrer que le préjudice qu'elle a subi [TRADUCTION] « résulte de la contrefaçon du brevet ».

[33] À l'appui de cet argument, Apotex fait valoir qu'à partir de mars 1997, l'analyse relative à la situation hypothétique devrait tenir compte du fait qu'elle disposait d'une solution non contrefaisante, en l'occurrence le procédé AFI-4. Pendant la période de contrefaçon, les comprimés fabriqués au moyen de ce procédé non contrefaisant ont compté pour environ 40 p. 100 des ventes réalisées au Canada par Apotex. À partir du 26 mars 1997, date à laquelle Apotex s'est vu délivrer un avis de conformité — la société avait les autorisations réglementaires, les connaissances et les moyens techniques nécessaires pour produire, au moyen du procédé non contrefaisant AFI-4, tous les comprimés qu'elle a vendus au Canada. Selon Apotex, il s'ensuit que Merck Canada n'a pas démontré que les pertes qu'elle a subies résultent de l'utilisation, par Apotex, du procédé AFI-1 et que, sur les ventes de remplacement préexpiration du

process. Rather than the \$62 925 126 of lost profits claimed by Merck Canada, Apotex believes that the appropriate damages award should be (a) lost profits of \$521 641 on the CR0157 tablets; and (b) a reasonable royalty of \$6 997 270 on the balance of the pre-expiry replacement tablets.

B. *Merck's Position*

[34] Merck asserts that the NIA defence is only available to Apotex if the answers to all of the following questions are in Apotex's favour (Merck's final written argument, at paragraph 68):

1. Is it more likely than not that the Defendants would have made and sold non-infringing Apo-lovastatin tablets in place of the infringing tablets?
2. Having breached its undertaking not to infringe, can the Defendants ask to have damages assessed as if they had honoured the undertaking, or is there some consequence – even a grave consequence – associated with the breach that bars the defence?
3. Even if the Defendants would have used AFI-4 in a hypothetical world, and even if grave consequences or breach of undertaking do not prevent the defence from being raised in this case, does the NIA defence exist as a matter [of] law?
4. Even if the law is changed to permit the NIA defence, was Apotex's non-infringing alternative "available" in fact? [Emphasis omitted.]

[35] The response to question 3—the existence of the NIA as a matter of Canadian law—is determinative and,

brevet, elle ne peut prétendre qu'à une redevance raisonnable. Cette redevance devrait correspondre à la moitié de la différence entre le coût de production des comprimés au moyen du procédé contrefaisant AFI-1 et le coût de production au moyen du procédé non contrefaisant AFI-4. Selon Apotex, au lieu des 62 925 126 \$ de profits perdus dont Merck Canada demande à être indemnisée, il y aurait lieu de lui accorder, à titre de dommages-intérêts a) la somme de 521 641 \$ pour la perte de profits relative aux comprimés du lot CR0157; et b) une redevance raisonnable de 6 997 270 \$ pour le reste des comprimés de remplacement préexpiration.

B. *Les arguments de Merck*

[34] Selon Merck, Apotex ne devrait pouvoir invoquer en défense l'existence d'une solution non contrefaisante que si les réponses aux questions suivantes lui sont favorables (observations écrites finales de Merck, au paragraphe 68) :

[TRADUCTION]

1. Selon toute vraisemblance, les défenderesses auraient-elles fabriqué et vendu, à la place des comprimés contrefaits, des comprimés d'Apo-lovastatine n'emportant pas contrefaçon?
2. Ayant violé l'engagement de non-contrefaçon qu'elles avaient pris, les défenderesses peuvent-elles en droit de demander que les dommages-intérêts soient établis comme si elles l'avaient respecté? La violation de cet engagement n'entraîne-t-elle pas de conséquence, voire une grave conséquence, soit celle de faire obstacle au moyen de défense invoqué?
3. Même en tenant pour acquis que les défenderesses auraient effectivement utilisé le procédé AFI-4, et même si de graves conséquences ou la violation de l'engagement qu'elles ont pris ne les empêchent pas, en l'espèce, d'invoquer comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante, ce moyen existe-t-il effectivement en droit?
4. Si, par suite d'une modification apportée au droit existant, l'existence d'une solution non contrefaisante peut être invoquée en défense, Apotex était-elle effectivement en mesure de recourir à la solution non contrefaisante? [Soulignement supprimé.]

[35] La réponse à la question numéro 3 — relative à l'existence en droit canadien du moyen de défense fondé

on that basis, Apotex's argument should be rejected. I do not need to consider the other arguments of Merck.

[36] However, if I had to decide those other questions, in my view, all three would be answered in the affirmative.

[37] The complete response to questions 1 and 4 is that the matter has been settled by the Streamlining Agreement. The agreement clearly states at paragraph 19 that the defendants had the capacity to manufacture and sell non-infringing lovastatin in sufficient quantities from the time Apotex received its NOC on March 26, 1997 and at all times thereafter. Paragraph 19 of the Streamlining Agreement goes on to state that the agreement "does not affect or limit the Plaintiffs from arguing or leading evidence that uncertainty existed regarding the ability of the Defendants to meet the market demand for lovastatin with non-infringing lovastatin tablets formulated using lovastatin API made using the AFI-4 process at the AFI plant in Winnipeg" and that the defendants abandoned any argument that they would have had other suppliers. However, in my view, these statements are relevant to the uncertainty of Apotex upon entering into a hypothetical negotiation for a reasonable royalty prior to March 26, 1997 and do not relate to Apotex's actual capacity once it obtained its NOC on that date.

[38] With respect to question 2, I agree that Apotex breached the undertaking in its initial notice of allegation under the PM (NOC) Regulations. Apotex gave an undertaking that it would not infringe the '380 patent and, at the end of the day, approximately 60 percent of its sales of Apo-lovastatin during the life of the patent were infringing. I further agree with Merck that, in light of the breach of the undertaking, "grave consequences" may flow. This notion was discussed by the Federal Court of Appeal in *Hoffmann-La Roche Ltd v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1996), 70

sur l'existence d'une solution non contrefaisante — est déterminante et, de ce fait, l'argument invoqué par Apotex devrait être rejeté. Je n'ai pas à me prononcer sur les autres arguments de Merck.

[36] Si, cependant, j'avais à me prononcer sur les trois autres questions, j'estime qu'il y aurait dans tous les cas lieu de répondre par l'affirmative.

[37] La réponse complète aux questions 1 et 4 est que les points qui y sont soulevés ont été réglés par l'accord de rationalisation. Il est clairement dit, au paragraphe 19 de cet accord, qu'à compter du moment où un avis de conformité leur a été délivré, soit le 26 mars 1997, et à toutes époques ultérieures, les défenderesses avaient la capacité de fabriquer et de vendre en quantités suffisantes de la lovastatine n'emportant aucune contrefaçon. Le paragraphe 19 de l'accord de rationalisation précise en outre qu'il [TRADUCTION] « n'empêche aucunement les demanderesses de faire valoir ou de présenter des éléments de preuve visant à démontrer qu'il n'était pas certain que les défenderesses auraient été en mesure de répondre à la demande de lovastatine avec des comprimés de lovastatine non contrefaisants, fabriqués en faisant appel à la lovastatine (PA), à l'usine AFI de Winnipeg au moyen du procédé AFI-4 » et que les défenderesses renoncent à invoquer l'argument qu'elles auraient pu s'adresser à d'autres fournisseurs. Selon moi, cependant, ces précisions concernent les éléments d'incertitude pour Apotex dans le contexte des négociations hypothétiques au sujet d'une redevance raisonnable pour la période antérieure au 26 mars 1997, mais n'ont rien à voir avec sa réelle capacité de production une fois l'avis de conformité obtenu.

[38] Pour ce qui est de la question numéro 2, je reconnais qu'Apotex a manqué à l'engagement qu'elle a souscrit dans l'avis d'allégation initial visé par le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Apotex s'était en effet engagée à ne pas contrefaire le brevet '380 alors qu'en définitive environ 60 p. 100 de ses ventes d'Apo-lovastatine réalisées pendant la durée du brevet ont contrefait celui-ci. Je suis en outre d'accord avec Merck pour dire que la violation de cet engagement peut entraîner de « graves conséquences ». Cette idée a été examinée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt

C.P.R. (3d) 206 (F.C.A.) (*Hoffman-La Roche*), at paragraph 12, in which the Court stated:

I have no doubt, nevertheless, that such an allegation is intended to be accurate. Once a second person's product reaches the market the first person is in a position to test the accuracy of the detailed statement; if it were shown to be inaccurate, the consequences for a second person could well be very grave indeed.

[39] The question, however, is whether this concept, which was clearly intended to apply in the setting of the PM (NOC) Regulations, should be transferred from that highly specialized legislative framework to the construction of a hypothetical "but for" world in the calculation of patent infringement damages. The facts of this case are unique, since an NOC was issued without an evaluation of the merits of an NOC proceeding. I think it dangerous and unhelpful to apply Apotex's undertaking across the two cases.

[40] The availability of the NIA defence at law is therefore the determinative question.

C. General Principles of Damages

[41] In *Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228 (*Jay-Lor*), at paragraph 123, I set out a series of principles which, in my view, applied where an assessment of damages under subsection 55(1) of the *Patent Act* was to be made. I remain of the opinion that these principles are applicable to the determination of Merck's damages. The more significant of those guiding principles are as follows:

1. An award of damages seeks to compensate the plaintiff for any losses suffered by the plaintiff as a result of the infringement;
2. The profits made by the defendant are irrelevant;

Hoffman-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1996] A.C.F. n° 1333 (C.A.) (*Hoffman-La Roche*), au paragraphe 12 :

Néanmoins, je suis convaincu que cette allégation doit être exacte. Une fois que le produit d'une deuxième personne atteint le marché, la première personne est en mesure de vérifier l'exactitude de l'énoncé détaillé; si celui-ci devait s'avérer inexact, les conséquences pourraient effectivement être très graves pour la deuxième personne.

[39] La question est cependant de savoir si l'on peut transposer ce concept, appelé de toute évidence à entrer en jeu sous le régime du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, un cadre réglementaire hautement spécialisé, dans le présent contexte, lequel consiste notamment à concevoir un monde hypothétique pour calculer le montant des dommages-intérêts découlant d'une contrefaçon de brevet. Les faits de la présente affaire sont tout à fait uniques, car un avis de conformité a été délivré sans procédure d'examen. Il me semble à la fois dangereux et peu utile d'appliquer l'engagement d'Apotex d'un contexte à l'autre.

[40] La question déterminante est donc de savoir si l'existence d'une solution non contrefaisante peut être invoquée comme moyen de défense.

C. Principes généraux applicables en matière de dommages-intérêts

[41] Dans la décision *Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358 (*Jay-Lor*), au paragraphe 123, j'énonce une série de principes qui s'appliquent selon moi à l'évaluation des dommages-intérêts visés au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*. Je demeure persuadée que ces principes, dont voici les principaux, s'appliquent à l'évaluation des dommages-intérêts auxquels Merck a droit :

1. Toute attribution de dommages-intérêts vise à indemniser le demandeur des pertes qu'il a subies du fait de la contrefaçon;
2. Les profits réalisés par le défendeur ne sont pas pertinents;

3. Every sale of an infringing product is an illegal transaction for which the plaintiff is entitled to recover damages;

4. In assessing the award, the plaintiff is entitled to the profits on the sales it would have made but for the presence of the infringing product in the market;

5. For those sales made by the defendant that the plaintiff patentee would not have made or cannot persuade the Court it would have made but for the presence of the infringing product, the plaintiff is entitled to a reasonable royalty; and

6. The plaintiff bears the burden of proving: (a) the sales that it would have made but for the presence of the infringing product; and (b) what a reasonable royalty would be.

[42] Many facts of this case are either undisputed or have been addressed in the Streamlining Agreement. The parties agree that Apotex and Merck Canada were the only sources of lovastatin in Canada during the period in question (March 27, 1997 to January 31, 2001) and Merck Canada had the capacity to satisfy the lovastatin market. Thus, the infringing lovastatin tablets sold by Apotex in Canada, referred to as the pre-expiry replacement tablets, would have been sold by Merck Canada. Without Apotex's infringement through use of the AFI-1 process, Merck Canada would have made profits from the sale of such lovastatin tablets and Merck U.S. would have made profits off lost sales of lovastatin API to Merck Canada.

[43] The evidence is clear that Merck does not, as a general practice, license the use of its inventions (2T122-123). Accordingly, both Merck Canada and Merck U.S. would be entitled to their lost profits in respect of the pre-expiry replacement sales (see, for example, *Jay-Lor*, above, at paragraph 119).

3. Toute vente du produit contrefait est une opération illicite pour laquelle le demandeur a droit à des dommages-intérêts;

4. Dans l'appréciation des dommages-intérêts, le demandeur a droit aux profits sur les ventes qu'il aurait effectuées si le produit contrefait n'avait pas été sur le marché;

5. S'agissant des ventes du défendeur que le breveté demandeur n'aurait pas réalisées ou ne peut persuader la Cour qu'il aurait réalisées si le produit contrefait n'avait pas été sur le marché, le demandeur a droit à une redevance raisonnable;

6. Il incombe au demandeur d'établir : a) les ventes qu'il aurait réalisées en l'absence du produit contrefait; et b) le montant de la redevance estimée raisonnable.

[42] Dans cette affaire, il y a de nombreux faits qui ne sont pas contestés ou qui sont visés par l'accord de rationalisation. Les parties conviennent qu'Apotex et Merck Canada étaient, au cours de la période pertinente, c'est-à-dire du 27 mars 1997 au 31 janvier 2001, les seules sources de lovastatine au Canada et que Merck Canada était en mesure de répondre à la demande de lovastatine. Ainsi, les comprimés de lovastatine contrefaits vendus par Apotex au Canada, appelés en l'espèce les comprimés de remplacement préexpiration, auraient sans cela été vendus par Merck Canada. Sans la contrefaçon commise par Apotex par son emploi du procédé AFI-1, Merck Canada aurait réalisé un profit sur la vente des comprimés de lovastatine, et Merck É.-U. aurait réalisé un profit sur la vente de la lovastatine (PA) qu'elle aurait sans cela vendue à Merck Canada.

[43] La preuve démontre que Merck a pour règle générale de ne pas conclure de contrats de licence autorisant l'emploi de ses inventions (2T122-123). Merck Canada et Merck É.-U. auraient par conséquent toutes les deux le droit d'être indemnisées de leur perte de profits sur les ventes de remplacement réalisées avant la date d'expiration du brevet (voir, par exemple, *Jay-Lor*, précitée, au paragraphe 119).

[44] The parties agree on the general approach described above as it applies to the pre-expiry replacement tablets, but part company with respect to the relevance of Apotex's non-infringing AFI-4 process.

D. Damages vs Accounting of Profits

[45] Notwithstanding Apotex's efforts to argue the contrary, an award of damages differs fundamentally from an accounting of profits. Damages are a statutory right embedded in the *Patent Act*. A wronged patentee is entitled to damages as a matter of right.

[46] The key difference between the two remedies is the focus or starting point of the assessment. A claim for damages focuses on the plaintiff's loss. What loss did the plaintiff suffer from the unauthorized use of the invention by the defendant? On the other hand, an accounting of profits looks at the benefit or advantage that a defendant derived from the use of the invention. As described in the United States Supreme Court in *Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 620 (1871), at page 651, a case involving a claim for an accounting of profits for the infringement of patent for an improved method of manufacturing rail-car wheels:

The question to be determined in this case is what advantage did the defendant derive from using the complainant's invention over what he had in using other processes then open to the public and adequate to enable him to obtain an equally beneficial result. The fruits of that advantage are his profits.

[47] An accounting of profits is an equitable remedy only available upon election by a plaintiff and with the discretion of the Court. In *Laboratoires Servier v. Apotex Inc.*, 2008 FC 825, 67 C.P.R. (4th) 443 (*Perindopril*), at paragraphs 503–504, aff'd on other grounds 2009 FCA 222, 75 C.P.R. (4th) 443, I described the difference as follows:

[44] Les parties conviennent de l'approche générale exposée ci-dessus pour ce qui est des comprimés de remplacement préexpiration, mais sont en désaccord quant à sa pertinence en ce qui concerne le procédé non contrefaisant d'Apotex, en l'occurrence le procédé AFI-4.

D. Dommages-intérêts et remise des profits

[45] Malgré les efforts déployés par Apotex pour faire valoir la thèse contraire, les dommages-intérêts diffèrent considérablement de la remise des profits. En effet, le droit à des dommages-intérêts est un droit conféré par la *Loi sur les brevets*. Le breveté qui est lésé peut, de plein droit, prétendre à des dommages-intérêts.

[46] Ce qui différencie avant tout les deux formes de réparation est le point de départ ou l'élément central de l'analyse que commande chacune d'elles. Une demande de dommages-intérêts est axée sur la perte subie par le demandeur. Il faut se demander quel est le préjudice causé au demandeur par l'utilisation non autorisée de l'invention en cause par le défendeur? La remise des profits est quant à elle basée sur l'avantage que le défendeur a tiré de son utilisation de l'invention. Dans l'arrêt *Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 620 (1871), à la page 651, affaire portant sur une demande de remise des profits provenant de la contrefaçon d'un brevet relatif à une méthode améliorée de fabrication des roues de wagon de chemin de fer, la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée en ces termes :

[TRADUCTION] Il s'agit en l'espèce de déterminer quel est l'avantage que le défendeur a tiré de son utilisation de l'invention de la plaignante par rapport aux autres procédés alors disponibles et qui lui auraient permis d'obtenir un résultat tout aussi profitable. Les fruits de cet avantage correspondent aux profits réalisés par le défendeur.

[47] La remise des profits est une réparation en equity qui ne peut être accordée que si la demanderesse la sollicite et si la Cour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire l'estime appropriée. Dans la décision *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CF 825 (*Perindopril*), aux paragraphes 503 et 504, conf. pour d'autres motifs par 2009 CAF 222, c'est en ces termes que j'ai décrit la différence entre les deux modes de réparation :

While both damages and accounting of profits are intended to provide compensation to a wronged plaintiff, the fundamental principles underlying the two remedies and the practical considerations are substantially different.

The object of an award of damages is to make good any loss suffered by the plaintiff as a result of the defendant's infringement of the patent. Quantification of the award is based on the losses suffered by the plaintiff; any gains realized by the defendant because of its wrongdoing are not relevant. On the other hand, an accounting of profits is based on the premise that the defendant, by reason of its wrongful conduct, has improperly received profits which belong to the plaintiff. The objective of the award is to restore those actual profits to their rightful owner, the plaintiff, thereby eliminating whatever unjust enrichment has been procured by the defendant. Calculation is based on the profits wrongfully gained by the defendant; any other losses suffered by the plaintiff are irrelevant.

[48] An accounting of profits originated in equity, although the *Patent Act* now refers to this remedy. As set out in paragraph 57(1)(b) of the *Patent Act*, a judge may, on application of the plaintiff, make an order “for and respecting inspection or account”. The fact that the remedy is referred to in the *Patent Act* does not, as suggested by Apotex, change the remedy into a statutory remedy. It is an equitable remedy and remains so. On this basis, and as explained in further detail below, the extrapolation of principles governing accounting of profits to the statutory remedy of patent infringement damages is often inappropriate.

E. Causation

[49] In the context of an award of damages, a plaintiff may only be compensated for losses which, on a common sense view of causation, are caused by the infringement (see, for example, *Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co.*, [1991] 3 S.C.R. 534, at page 556 (McLachlin J., as she then was, quoted with approval in *Monsanto/Schmeiser*, above, at paragraph 101)). The purpose of a compensatory remedy is to place a plaintiff in a position that he or she would have occupied but for the wrongful act. It would be inappropriate to award compensatory damages that place the plaintiff in

Les dommages-intérêts et la restitution des bénéfices sont tous deux destinés à indemniser un demandeur lésé, mais les principes fondamentaux sur lesquels reposent les deux réparations et leurs considérations pratiques sont très différents.

Les dommages-intérêts ont pour objet de compenser toute perte subie par le demandeur par suite de la contrefaçon du brevet par le défendeur. Le montant dépend des pertes subies par le demandeur; les gains réalisés par le défendeur en raison de sa faute ne sont pas pertinents. Par ailleurs, la restitution des bénéfices repose sur la prémisse selon laquelle le défendeur, en raison de son comportement fautif, a reçu de manière irrégulière des bénéfices qui appartiennent au demandeur. L'octroi de cette réparation vise à restituer les bénéfices réalisés à leur propriétaire légitime, soit le demandeur, de façon à éliminer tout enrichissement injuste du défendeur. Le calcul est fonction des bénéfices injustement obtenus par le défendeur; toutes les autres pertes subies par le demandeur ne sont pas pertinentes.

[48] La remise des profits est à l'origine une réparation en equity, même si cette forme d'indemnisation est maintenant permise en vertu de la *Loi sur les brevets*. Aux termes de l'alinéa 57(1)b) de la *Loi sur les brevets*, un juge peut, sur requête du demandeur, rendre une ordonnance « pour les fins et à l'égard de l'inspection ou du règlement de comptes ». Contrairement à ce qu'avance Apotex, le fait qu'il soit fait mention de cette réparation dans la *Loi sur les brevets* n'a pas pour effet d'en faire une réparation d'origine législative. Ce redressement est et demeure une réparation en equity. Cela étant, et ainsi que nous le verrons un peu plus loin plus en détail, il n'est pas rare qu'il ne convienne pas d'étendre l'application des principes régissant la remise des profits à l'octroi de dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en vertu de la Loi.

E. Causalité

[49] Dans le contexte d'une ordonnance de dommages-intérêts, un demandeur ne peut être indemnisé que pour les pertes qui, selon une conception normale du lien de causalité, résulte de la contrefaçon (voir, par exemple, *Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.*, [1991] 3 R.C.S. 534, à la page 556 (la juge McLachlin, plus tard juge en chef, citée avec approbation dans l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*, précité, au paragraphe 101)). L'indemnisation vise à remettre le demandeur dans la situation qui aurait été la sienne n'eût été l'acte dommageable. On ne saurait donc accorder au demandeur des

a better position (*Athey v. Leonati*, [1996] 3 S.C.R. 458 (*Athey*), at paragraph 32).

[50] Merck submits that Merck Canada's lost profits were caused by Apotex's infringement of the '380 patent. Stated differently, Merck asserts that but for the infringement by Apotex, it would have sold all of the pre-expiry replacement tablets and is entitled to lost profits in respect of each and every tablet.

[51] Apotex asks me to reject this conclusion on the basis of its non-infringing alternative, drawing analogies to jurisprudence in the matters of tort and breach of confidence. In spite of its infringement and in spite of Merck Canada's demonstrated lost profits, Apotex argues that Merck cannot prove that Merck Canada would have made those sales in the "but for" scenario because Apotex had available to it a different and non-infringing alternative. However, the legal principles highlighted by Apotex are irrelevant to the present circumstances.

[52] First, causation was considered in the *Liability Reasons*, where I found that Merck's lost sales were not recoverable where Apotex actually used the non-infringing AFI-4 process. Merck's losses during the 1996 to 2001 period exceed those claimed, since Merck Canada's lost sales during that period were due, in part, to the sales by Apotex of non-infringing Apo-lovastatin tablets; that is, Apo-lovastatin made by the AFI-4 process. Merck Canada does not claim that it would have made those sales but for the infringement of Apotex. In other words, from a common sense view, these lost profits were not caused by Apotex's infringement and, therefore, cannot be recovered. The "causation" in issue is limited to the pre-expiry replacement sales.

dommages-intérêts compensatoires qui le mettraient dans une situation meilleure que celle dans laquelle il se serait autrement trouvé (*Athey c. Leonati*, [1996] 3 R.C.S. 458 (*Athey*), au paragraphe 32).

[50] Selon Merck, la perte de profits subie par Merck Canada est due à la contrefaçon du brevet '380 par Apotex. En d'autres termes, Merck affirme qu'en l'absence de cette contrefaçon, c'est elle qui aurait vendu tous les comprimés de remplacement préexpiration et elle estime par conséquent avoir droit à la remise des profits qu'elle a perdus pour chaque comprimé non vendu.

[51] Apotex demande à la Cour de rejeter cette thèse parce qu'il existait une solution non contrefaisante, invoquant à l'appui de sa thèse, par analogie, la jurisprudence en matière de délit civil et d'abus de confiance. Malgré la contrefaçon, et bien que Merck Canada puisse établir sa perte de profits, Apotex soutient que Merck n'est pas en mesure de prouver que Merck Canada aurait, dans le cadre du scénario hypothétique, elle-même réalisé les ventes en question étant donné qu'Apotex était en mesure de recourir à un procédé différent qui, lui, n'emportait pas contrefaçon. Toutefois, les principes de droit dont fait état Apotex ne sont d'aucune pertinence dans les circonstances de l'espèce.

[52] Premièrement, la question de la causalité a été examinée dans les *motifs relatifs à la responsabilité*, dans lesquels j'ai conclu que Merck ne saurait être indemnisée pour des ventes perdues du fait qu'Apotex employait le procédé non contrefaisant AFI-4. Au cours de la période allant de 1996 à 2001, Merck a subi des pertes plus lourdes que celles dont elle demande à être indemnisée, étant donné que les ventes que Merck Canada a perdues au cours de cette période étaient en partie dues aux ventes réalisées, par Apotex, de comprimés d'Apo-lovastatine non contrefaits, c'est-à-dire des comprimés d'Apo-lovastatine fabriqués au moyen du procédé AFI-4. Merck Canada ne prétend pas qu'elle aurait elle-même réalisé ces ventes n'eût été la contrefaçon. Autrement dit, en toute logique comme cette perte de profits n'est aucunement due à la contrefaçon commise par Apotex, elle ne saurait être compensée. La question de la « causalité » ne se pose qu'en ce qui concerne les ventes de remplacement préexpiration.

[53] Second, principles of causation cannot support the relevance of a non-infringing alternative to an award of damages. The Supreme Court acknowledged in *Monsanto/Schmeiser*, above, at paragraph 101, that all non-punitive remedies are governed by a “common sense view of causation”. However, in its discussion of accounting of profits, the Supreme Court considered the non-infringing alternative to be relevant to the quantification of the award only, after causation has already been proved. Apotex inaccurately conflates causation, which must be proven first, and the subsequent quantification of the remedy.

[54] Third, causation in the context of tort law is directed to the original position of the plaintiff and, therefore, tort law cannot provide support for Apotex’s argument that its own (the defendants’) hypothetical actions are relevant. Tort law focuses on the existence of a relationship connecting the actions of the defendant to the harm the plaintiff suffered (*Clements v. Clements*, 2012 SCC 32, [2012] 2 S.C.R. 181 (*Clements*), at paragraphs 6–10 and 46). As such, tort law will not hold a defendant responsible for circumstances that change the plaintiff’s original position in a manner that is completely unconnected to the defendant’s conduct (*Athey*, above, at pages 472–474; see also, *Clements*, above, at paragraph 40). The actions of Apotex, liable for infringement in this case, are not analogous to factors independent of the wrong that are inherent in Merck’s initial position. Tort law is not concerned with whether the defendant could or would have acted differently in a “but for” world where no wrongful conduct occurred.

[55] Fourth, *Cadbury Schweppes Inc. v FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 S.C.R. 142 (*Cadbury*), relied upon by Apotex, is a case concerning breach of confidence that is inapplicable to the present circumstances. Justice Binnie recognized that remedies for breach of confidence are *sui generis*, drawing on the flexibility of

[53] Deuxièmement, le principe de causalité n’est d’aucun secours pour faire entrer en jeu l’existence d’une solution non contrefaisante dans la décision d’octroyer des dommages-intérêts. Dans l’arrêt *Monsanto/Schmeiser*, la Cour suprême précise, au paragraphe 101, que les réparations non punitives relèvent d’« une conception normale du lien de causalité ». Toutefois, dans l’examen de la question de la remise des profits, la Cour suprême a estimé que l’existence d’une solution non contrefaisante n’était pertinente qu’en ce qui concerne la quantification de la somme octroyée, une fois établi le lien de causalité. C’est à tort qu’Apotex amalgame la question de la causalité, qui doit être établie en premier lieu, et la quantification de la réparation, qui intervient dans un deuxième temps.

[54] Troisièmement, en droit de la responsabilité délictuelle, on s’intéresse dans l’analyse de la causalité à la situation initiale du demandeur, de sorte qu’Apotex ne peut s’appuyer sur le droit de la responsabilité délictuelle pour étayer son argument selon lequel son propre comportement hypothétique (celui des défenderesses) est pertinent. En droit de la responsabilité délictuelle on se soucie du rapport entre le comportement du défendeur et le préjudice subi par le demandeur (*Clements c. Clements*, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181 (*Clements*), aux paragraphes 6 à 10 et 46). C’est dire que le droit de la responsabilité délictuelle ne permet pas de tenir un défendeur responsable de circonstances, sans lien aucun avec ses agissements, qui ont modifié la situation initiale du demandeur (*Athey*, précité, aux pages 472 à 474; voir également, *Clements*, précité, au paragraphe 40). Les actions d’Apotex, dont la responsabilité est engagée en l’espèce en raison de sa contrefaçon, ne s’apparentent aucunement à des facteurs — indépendants du geste fautif — inhérents à la situation initiale de Merck. En droit de la responsabilité délictuelle, la question de savoir si le défendeur aurait pu se comporter ou se serait effectivement comporté différemment dans un monde hypothétique où il n’aurait pas eu un comportement fautif ne se pose pas.

[55] Quatrièmement, l’arrêt *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142 (*Cadbury*), invoqué par Apotex, concerne un abus de confiance, et n’est par conséquent pas applicable en l’espèce. Le juge Binnie a reconnu dans cet arrêt que les réparations accordées en cas d’abus de confiance ont un caractère *sui*

equitable principles as well as available remedies in many areas of law, including contract, tort, property and trust (*Cadbury*, above, at paragraphs 26–28). Further, Justice Binnie stated that it would be inappropriate to allow the plaintiff to receive patent remedies for breach of confidence, since the requirements for a patent may not be met, public disclosure does not occur and a trade secret can last far beyond the duration of a patent (*Cadbury*, above, at paragraphs 46–48). In particular, the confidential information, relating to juice formulation, was characterized as “nothing very special”, involving no inventive step whatsoever (*Cadbury*, above, at paragraphs 48 and 65). Therefore, the unique nature of remedies for breach of confidence, informed by equitable principles and the particular facts of the *Cadbury* case, preclude application of this case to statutory patent infringement damages.

[56] In sum, I reject Apotex’s arguments regarding causation and conclude that Merck Canada’s lost profits for the pre-expiry replacement sales were caused by Apotex’s infringement. Based on the record before me, Merck would have sold every one of the pre-expiry replacement sales if Apotex had not infringed the '380 patent. I reach this conclusion based on a common sense view of causation, the current state of Canadian law and a rejection of Apotex’s NIA defence.

F. *Canadian Law on the NIA Defence*

[57] Putting aside Apotex’s arguments, for the moment, the current state of Canadian law is that the existence of a non-infringing alternative is not relevant to an assessment of damages. This tenet of Canadian law

generis, et qu’elles font entrer en jeu la souplesse des principes d’équité tout en tenant compte de la nature des redressements admis dans divers domaines du droit, dont le droit des contrats, le droit de la responsabilité délictuelle, le droit des biens et le droit des fiducies (*Cadbury*, précité, aux paragraphes 26 à 28). De plus, selon le juge Binnie, il aurait été inapproprié d’accorder au demandeur une réparation relevant du droit des brevets en ce qui concerne l’abus de confiance reproché étant donné qu’il n’avait pas nécessairement été satisfait aux critères légaux de délivrance d’un brevet, qu’il n’y avait pas de divulgation publique, et qu’un secret de fabrication pouvait être protégé au-delà de la durée d’un brevet (*Cadbury*, précité, aux paragraphes 46 à 48). En l’occurrence, les renseignements confidentiels concernant la formulation de jus n’avait « rien de sorcier », en ce qu’ils ne comportaient aucune activité inventive particulière (*Cadbury*, précité, aux paragraphes 48 et 65). Ainsi, compte tenu du caractère unique des réparations pouvant être accordées pour remédier à un abus de confiance, et au vu des principes d’équité et des circonstances particulières de l’affaire *Cadbury*, on ne saurait s’en remettre à cet arrêt lorsqu’il s’agit d’accorder des dommages-intérêts en vertu de la Loi par suite de la contrefaçon d’un brevet.

[56] Je rejette par conséquent les arguments d’Apotex sur la question de la causalité et je conclus que la perte de profits qu’a subie Merck Canada à l’égard des ventes de remplacement préexpiration est due à la contrefaçon d’Apotex. D’après le dossier produit devant la Cour, si Apotex n’avait pas contrefait le brevet '380, Merck aurait réalisé toutes les ventes de remplacement qui ont eu lieu avant la date d’expiration du brevet. Ma conclusion se fonde sur une conception normale du lien de causalité, l’état actuel du droit canadien et résulte du rejet du moyen de défense d’Apotex fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante.

F. *Le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante en droit canadien*

[57] Abstraction faite des arguments invoqués par Apotex, force est de constater qu’à l’heure actuelle en droit canadien l’existence d’une solution non contrefaisante n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de quantifier

dates back to the House of Lords decision in *The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.) (*United Horse Shoe*), which, in my view, remains good law in Canada. So, I begin with a review of the law of the United Kingdom, where the statutory provision for damages is similar to that of Canada.

[58] *United Horse Shoe* involved a claim for damages by United Horse Shoe and Nail Company, Limited (referred to as the pursuers or the appellants) for infringement by Stewart and Company (referred to as the respondents or the defenders) of a number of patents for improvements in the making of nails by the use of particular machinery. As set out by the Lord Chancellor, Lord Halsbury, in his judgment (*United Horse Shoe*, above, at page 264):

The actual infringement complained of consists in the sale of cases of nails produced by patent machines, which are admitted to be infringements of the Pursuers' patents. Every nail thus produced was an infringement of the Pursuers' patents . . .

[59] The defenders asserted that the pursuers were entitled to nominal damages, because they might have produced the nails without infringing the pursuers' patent rights.

[60] All three lords—The Lord Chancellor, Lord Watson and Lord Macnaghten—rejected this argument. Lord Halsbury described the situation in the following terms (*United Horse Shoe*, above, at pages 264–265):

I think it is nothing to the purpose to show, if it is shown, that the Defenders might have made nails equally good, and equally cheap, without infringing the Pursuers' patent at all. I will assume that to be proved, but if one assumes that the nails which were, in fact, made by the pirated machines injured the Pursuers' sales, what does it matter if it is ever so much established that the loss which the Pursuers have sustained by the unlawful act of the Defenders might also have been sustained by them under such circumstances as would give the Pursuers no right of action?

les dommages-intérêts. Ce précepte du droit canadien remonte à l'arrêt de la Chambre des lords *The United Horse Shoe and Nail Company, Limited v. Stewart & Company* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.) (*United Horse Shoe*), qui, selon moi, continue à s'appliquer au Canada. Je vais donc commencer par un aperçu du droit du Royaume-Uni, où les dispositions législatives en matière de dommages-intérêts sont semblables aux règles canadiennes.

[58] L'arrêt *United Horse Shoe* concernait une demande de dommages-intérêts présentée par United Horse Shoe and Nail Company, Limited (ci-après appelée les poursuivantes ou les appelantes) pour la contrefaçon, par Stewart and Company (ci-après appelée les intimées ou les défenderesses), de plusieurs brevets relatifs à des méthodes améliorées de fabrication de clous grâce à l'utilisation de certaines machines. Le lord chancelier Halsbury s'exprime en ces termes (*United Horse Shoe*, précité, à la page 264) :

[TRADUCTION] La contrefaçon en cause consiste en la vente de caisses de clous produits à l'aide de machines brevetées, qui sont reconnues comme étant des contrefaçons des brevets des demanderesses. Chaque clou produit de cette manière constituait une contrefaçon des brevets des poursuivantes [...]

[59] Selon les défenderesses, les poursuivantes n'avaient droit qu'à des dommages-intérêts symboliques étant donné qu'elles (les défenderesses) auraient pu fabriquer les clous sans contrefaire le brevet des poursuivantes.

[60] Les trois lords juges — le lord chancelier, lord Watson et lord Macnaghten — ont rejeté cet argument. C'est en ces termes que lord Halsbury s'est prononcé sur ce point (*United Horse Shoe*, précité, aux pages 264 et 265) :

[TRADUCTION] J'estime qu'il ne sert à rien de démontrer, si ce l'est, que les défenderesses auraient pu fabriquer des clous d'aussi bonne qualité, de façon tout aussi économique, sans aucunement contrefaire le brevet des demanderesses. Je présumerai que cela a été prouvé. Mais si l'on tient pour acquis que les clous qui ont effectivement été fabriqués au moyen des machines piratées ont nui aux ventes des demanderesses, en quoi importe-t-il d'établir que la perte subie par celles-ci en raison de l'acte illégal des défenderesses aurait également été subie dans des circonstances qui ne donneraient aux demanderesses aucun droit d'action que ce soit?

Your Lordships have to deal with the facts as they exist, and those facts, as I say, are that the Defenders have in derogation of the Pursuers' rights sold cases of nails which they had no right to sell, and for which to the extent to which they have interfered with the sale of the Pursuers' patented nails, the Pursuers are entitled to damages. [Emphasis added.]

[61] Lord Macnaghten summarized the issue as follows (*United Horse Shoe*, above, at page 268):

It appears to be beside the mark to say that the Respondents might have arrived at the same result by lawful means, and that, without infringing the Appellants' rights, they might have produced a nail which would have proved an equally dangerous rival of the Globe nail. The sole question is, what was the loss sustained by the Appellants by reason of the unlawful sale of the Respondents' nails?

[62] It is interesting to observe that the Lords, in their judgments, very carefully questioned various factors which affected the pursuers' lost profits. The amount recoverable against the defenders was limited to the "amount of damages as the Pursuers can establish to have been sustained by the infringement of the patent right" (*United Horse Shoe*, above, at page 264). For example, Lord Watson referred to the fact that "all legitimate competition to which [the Appellants] would have been exposed" (emphasis added) (*United Horse Shoe*, above, at page 267) must be taken into account. In addition, Lord Watson opined that the appellants had failed to establish loss after the respondents' illegal actions ceased (*United Horse Shoe*, above, at page 268).

[63] *United Horse Shoe* was not a one-off. In *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.) (*Catnic*), Justice Falconer rejected the argument of the defendants that "[i]f the defendants had not made and sold infringing lintels they would have made and sold non-infringing lintels" (*Catnic*, above, at page 524). In holding that this argument was "not open to the defendants in law", Justice Falconer stated as follows (*Catnic*, above, at pages 524–525):

En l'espèce nous avons à nous prononcer sur les faits existants et, selon moi, les défenderesses ont effectivement, à l'encontre des droits des poursuivantes, vendu des caisses de clous qu'elles n'avaient pas le droit de vendre, ce qui, dans la mesure où elles ont en cela nui à la vente des clous brevetés des poursuivantes, ouvre droit à l'indemnisation des poursuivantes. [Non souligné dans l'original.]

[61] Voici comment lord Macnaghten a résumé la question (*United Horse Shoe*, précité, à la page 268) :

[TRADUCTION] Il me semble hors de propos de dire que les défenderesses auraient pu parvenir au même résultat par des moyens licites, et qu'elles auraient pu, sans porter atteinte aux droits des demanderesses, fabriquer un clou qui aurait été un dangereux concurrent pour le clou Globe. La seule question qui se pose est celle de savoir quelle est la perte qu'a entraînée pour les demanderesses la vente illicite des clous des défenderesses.

[62] Notons que, dans leurs jugements, les lords juges ont pris soin d'examiner divers facteurs ayant eu une incidence sur l'ampleur de la perte de profits des poursuivantes. Les défenderesses ne pouvaient recouvrer un montant supérieur au [TRADUCTION] « montant correspondant au préjudice qui selon la preuve présentée par les poursuivantes résult[ait] de la contrefaçon de leur brevet » (*United Horse Shoe*, précité, à la page 264). C'est ainsi que lord juge Watson a précisé qu'il convenait de tenir compte de [TRADUCTION] « toute la concurrence légitime à laquelle les demanderesses auraient été exposées » [non souligné dans l'original] (*United Horse Shoe*, précité, à la page 267). Il a aussi précisé que les demanderesses n'étaient pas parvenues à établir qu'elles avaient subi une perte après cessation des actes illicites des défenderesses (*United Horse Shoe*, précité, à la page 268).

[63] L'arrêt *United Horse Shoe* n'a rien d'unique. En effet, dans l'arrêt *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1983] F.S.R. 512 (Pat. Ct.) (*Catnic*), le juge Falconer a rejeté l'argument des défenderesses, qui soutenaient que [TRADUCTION] « si [elles] n'avaient pas fabriqué et vendu des linteaux emportant contrefaçon, elles en auraient fabriqué et vendu des linteaux non contrefaits » (*Catnic*, précité, à la page 524). Estimant que cet argument [TRADUCTION] « ne saurait être invoqué en droit par les défenderesses », le juge Falconer s'est exprimé en ces termes (*Catnic*, précité, aux pages 524 et 525) :

The *United Horse Shoe and Nail Company Limited* case ... is authority for the proposition that an infringer is barred from defeating a plaintiff patentee's claim for damages for loss of profits by saying: "Yes, I infringed but I could have taken this market from you by not infringing." Much of Mr. Gatwick's address on the "loss of profits" part of the claim was devoted to, and much of the defendants' evidence directed to, this argument, but as in my view the argument is wrong in law the evidence directed to it is irrelevant and I need not consider it further. [Emphasis added.]

[64] The same conclusion was reached by Justice Jacob (as he then was) in *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383 (Pat. Ct.) (*Gerber*), at pages 405–406, revd on other grounds [1997] R.P.C. 443 (C.A.). At pages 394, 405 and 406, Justice Jacob explained the issue as follows:

Sometimes defendants have sought to evade substantial liability by contending that they could have avoided infringement, for instance by using some other equally efficacious but non-infringing device. They suggest that they could have inflicted the same economic "injury" by lawful competition. The courts have consistently rejected this approach. The rejection follows from the compensation principle. One is concerned with compensation for what the defendant has done by acting "improperly".

...

Lectra [the defendant] also argued that they should be treated as if they had acted "properly, instead of acting improperly" ...; that they should be treated as one who "properly" undertook to take and then took a licence. But it is well settled that one does not consider what the position would be if the defendant had achieved the same effect by an alternative, non-infringing means. That applies as much to seeking a licence as to using an alternative, non-infringing device. "Acting properly" means no more than not having infringed; it does not mean adopting some alternative course inflicting the same economic "damage" but without infringement. [Emphasis added.]

[65] Similar remarks were made by Justice Kitchin in *Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited & Anor*, [2006] EWHC 1344 (Pat.) (*Ultraframe*),

[TRADUCTION] L'arrêt *United Horse Shoe and Nail Company Limited* [...] permet d'affirmer que l'auteur d'une contrefaçon ne peut contrer l'action en dommages-intérêts d'un breveté demandeur pour perte de profits en disant : « Oui, j'ai contrefait le brevet, mais j'aurais pu accaparer ce marché en ne le contrefaisant pas ». Une grande partie des observations de M. Gatwick concernant la portion de l'action visant la « perte de profits » ainsi qu'une grande partie de la preuve des défenderesses portait sur cet argument, mais à mon avis il est erroné en droit, la preuve qui vise à l'étayer n'est pas pertinente, et il ne m'est pas nécessaire de l'examiner plus en profondeur. [Non souligné dans l'original.]

[64] Dans la décision *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1995] R.P.C. 383 (Pat. Ct.) (*Gerber*), aux pages 405 et 406, inf. pour d'autres motifs par [1997] R.P.C. 443 (C.A.), le juge Jacob (plus tard nommé lord juge) est arrivé à la même conclusion. Voici en quels termes le juge Jacob s'est prononcé sur la question aux pages 394, 405 et 406 :

[TRADUCTION] Les défendeurs tentent parfois de se soustraire à l'importante responsabilité qui leur incombe en faisant valoir qu'ils auraient pu éviter toute contrefaçon, notamment par l'utilisation de moyens aussi efficaces, mais n'emportant aucune contrefaçon. Ils auraient pu, disent-ils causer le même « préjudice » économique par une concurrence licite. Les tribunaux ont de façon constante rejeté cet argument en s'appuyant sur les principes qui sous-tendent l'indemnisation. Il importe en effet que le comportement « illicite » du défendeur donne lieu à indemnisation.

[...]

Lectra [la défenderesse] a également fait valoir qu'elle devrait être considérée comme si elle avait agi [TRADUCTION] « de manière licite plutôt qu'illicite » [...] ; qu'elle devrait être traitée comme si elle avait « comme il convenait » entrepris d'obtenir une licence, et l'avait effectivement obtenue. Mais il est de droit constant qu'on ne saurait prendre en compte la situation qui se serait produite si le défendeur avait obtenu les mêmes résultats par d'autres moyens, non contrefaisants. C'est aussi vrai de l'obtention d'une licence que de l'utilisation d'autres moyens non contrefaisants. On entend simplement par « comportement licite » le fait de n'avoir commis aucune contrefaçon; cela ne veut pas dire avoir adopté d'autres moyens permettant d'infliger le même « préjudice » économique, mais sans commettre de contrefaçon. [Non souligné dans l'original.]

[65] C'est aussi le raisonnement adopté par le juge Kitchin dans l'arrêt *Ultraframe (U.K.) Limited v. Eurocell Building Plastics Limited & Anor*, [2006] EWHC 1344

at paragraph 93. As Lord Justice Jacob would no doubt say, further citations on this principle would be otiose (see *Gerber*, above, at page 394).

[66] The facts and arguments of all of these cases bear remarkable similarity to the case before me in this trial. Like the respondents in *United Horse Shoe*, Apotex had the possibility of producing “an equally dangerous rival”—Apo-lovastatin—by “lawful means”—the AFI-4 process. Like the respondents in that case, Apotex did not use the AFI-4 process but “pirated” Merck’s property in the ‘380 patent without consent or licence. Just like the defendants in *Catnic*, Apotex argues, “Yes, I infringed but I could have taken this market from you by not infringing”.

[67] Apotex acknowledges the state of U.K. law on this question. However, Apotex submits that the law in the United Kingdom is evolving. In support of this proposition, Apotex refers to the decision of Lord Justice Aldous in *Coflexip S.A. & Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. & Ors*, [2003] EWCA Civ 296. This case involved a patent for a device for the laying of flexible pipe at sea. The issue before the Supreme Court of Judicature Court on Appeal (Civil Division), on appeal from Justice Jacob (as he then was), was a matter of the pleadings. In the course of argument, counsel for the defendants raised the question of the relevance of a non-infringing alternative and the approach to this question in the United States (citing *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) (*Panduit*), discussed below). Lord Justice Aldous opined, at paragraph 41, that:

Despite the interesting submission on US law, it is not right at this stage of the enquiry to doubt the correctness of the United Kingdom cases. When the facts are found then perhaps guidance from [United States case law] could be of assistance. [Emphasis added.]

(Pat.) (*Ultraframe*), au paragraphe 93. Comme lord juge Jacob l’aurait certainement lui-même fait remarquer, il serait inutile de multiplier les citations reflétant ce principe (voir *Gerber*, précité, à la page 394).

[66] Les faits et les arguments exposés dans ces diverses affaires ressemblent de façon frappante à ceux qui ont été exposés en l’espèce. Comme les défenderesses dans l’affaire *United Horse Shoe*, Apotex avait les moyens de fabriquer un produit qui aurait constitué [TRADUCTION] « un dangereux concurrent » — en l’occurrence l’Apo-lovastatine — par un « moyen licite », le procédé AFI-4. Comme les défenderesses dans cette même affaire, Apotex n’a pas employé le procédé AFI-4, mais, sans obtenir le consentement du breveté, ni une licence d’utilisation, elle a « piraté » le brevet ‘380 dont Merck était titulaire. Comme les défenderesses dans l’affaire *Catnic*, Apotex affirme : [TRADUCTION] « Il est vrai que j’ai commis une contrefaçon, mais j’aurais tout aussi bien pu pénétrer ce marché sans commettre de contrefaçon ».

[67] Apotex reconnaît ce qu’il en est en droit britannique sur cette question. Toutefois, elle soutient que dans ce domaine le droit britannique est en pleine évolution. Elle invoque la décision du lord juge Aldous dans l’arrêt *Coflexip S.A. & Anor v. Stolt Offshore M.S. Ltd. & Ors*, [2003] EWCA Civ 296, à l’appui de sa thèse. L’affaire portait sur le brevet relatif à un engin permettant la pose en mer de canalisations souples. L’appel devant la Supreme Court of Judicature Court on Appeal (Civil Division) interjeté à l’encontre du jugement du juge Jacob (qui sera plus tard nommé lord juge), concernait les actes de procédure. Au cours des débats, l’avocat des défenderesses a soulevé la question de la pertinence que pouvait avoir l’existence d’une solution non contrefaisante et de l’approche retenue par les tribunaux américains à cet égard (citant la décision *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) (*Panduit*), examinée plus loin). Au paragraphe 41 de sa décision, le lord juge Aldous s’est prononcé en ces termes :

[TRADUCTION] Malgré le caractère intéressant de l’argument fondé sur le droit américain, il ne convient pas à cette étape de l’examen de mettre en doute le bien-fondé de la jurisprudence britannique. Une fois les faits établis, on pourra peut-être profiter de l’enseignement de la jurisprudence américaine. [Non souligné dans l’original.]

[68] Ultimately, the case never went to trial. I decline to accept one line from a pleadings motion decision and elevate it to a conclusion that U.K. law has changed or is about to change. Moreover, this case was decided three years before *Ultraframe*, above, in which the Court unequivocally followed the *United Horse Shoe* line of cases.

[69] In sum, the law of the United Kingdom is clear and unequivocal; the non-infringing alternative defence is wrong at law.

[70] The reasoning of *United Horse Shoe* has been considered and followed in Canada in at least one decision of our court and referred to in another.

[71] The first of these cases is *Domco Industries Ltd. v. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (F.C.T.D.) (*Domco* (Prothonotary Preston)), at page 74, revd on other grounds (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (F.C.T.D.) (*Domco* (Collier J.)). The relevance of non-infringing alternatives was rejected by both Prothonotary Preston and Justice Collier. The defendants argued that damages should be reduced because, instead of infringing the plaintiff's patents, the defendants could have sold an existing non-infringing alternative, or could have developed a new non-infringing process, or could have avoided infringement altogether by obtaining a licence (*Domco* (Prothonotary Preston), above at pages 73, 81 and 82). The Referee acknowledged these propositions but ultimately concluded that all such potential non-infringing alternatives were completely irrelevant (*Domco* (Collier J.), above, at page 91):

Armstrong infringed the patents and the argument that they could have taken a license [sic] or sold a non-patented product is irrelevant in the light of what actually happened, and tends to obfuscate the main issue of the continued infringement by the Defendant. [Emphasis added.]

[72] The fact that the defendant already possessed and had marketed an existing non-infringing alternative

[68] L'affaire ne s'est pas rendue à procès. Je me refuse à conclure, sur la base d'une simple phrase tirée d'une décision tranchant une requête en radiation d'un acte de procédure, que le droit britannique a changé ou est sur le point de changer. Ajoutons que cette décision est intervenue trois ans avant la décision *Ultraframe*, précitée, dans le cadre de laquelle la Cour a de toute évidence suivi les décisions rendues dans la foulée de l'arrêt *United Horse Shoe*.

[69] En bref, le droit britannique est clair et non équivoque : il n'est pas permis d'invoquer comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante.

[70] Le raisonnement adopté dans l'arrêt *United Horse Shoe* a été examiné et retenu au Canada dans au moins une décision de la Cour, et cité dans une autre.

[71] La première est la décision *Domco Industries Ltd. c. Armstrong Cork Canada Ltd. et al.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1^{re} inst.) (*Domco* (protonotaire Preston)), à la page 74, infirmée pour d'autres motifs (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (C.F. 1^{re} inst.) (*Domco* (le juge Collier)). L'existence de solutions non contrefaisantes a été jugée non pertinente par le protonotaire Preston et par le juge Collier. Les défenderesses soutenaient qu'il y avait lieu de réduire le montant des dommages-intérêts parce que, au lieu de contrefaire les brevets des demanderesse, elles auraient pu vendre un produit existant qui n'emportait aucune contrefaçon, développer un nouveau procédé non contrefaisant, ou encore, éviter toute contrefaçon en obtenant une licence (*Domco* (protonotaire Preston), précitée, aux pages 73, 81 et 82). Le décideur a pris acte de ces arguments, mais il a conclu que le recours éventuel à ces solutions non contrefaisantes était entièrement dénué de pertinence (*Domco* (le juge Collier), précitée, à la page 91) :

[TRADUCTION] Armstrong a contrefait les brevets, et l'argument voulant qu'elle aurait pu se faire accorder une licence, ou vendre un produit non breveté, n'est d'aucune pertinence considérant ce qui s'est effectivement produit et tend de plus à masquer la contrefaçon continue commise par la défenderesse. [Non souligné dans l'original.]

[72] Le fait que la défenderesse ait eu à sa disposition et commercialisé un produit non contrefaisant (*Domco*

(*Domco* (Prothonotary Preston), above, at page 82) did not alter the Court's approach in rejecting the relevance of such alternatives.

[73] Although the issue of a non-infringing alternative was not raised in *Jay-Lor*, during a discussion of general principles, I cited, with approval, the conclusions stated in *Domco* (Prothonotary Preston) (*Jay-Lor*, above, at paragraph 115).

[74] Admittedly, the Canadian cases which refer to and apply *United Horse Shoe* may not constitute the highest authority. However, *Domco* (Collier J.) has never been overturned. This may simply be a reflection that the law is so obvious and settled that there is nothing to be said. If this Canadian case law can be described as sparse, jurisprudence to support the position of Apotex is non-existent. There is not a single Canadian case that applies a non-infringing alternative defence to an award of damages.

[75] In sum, Canadian law reflects the jurisprudence of the United Kingdom and results in a rejection of the NIA defence. In other words, under current Canadian law of damages, the fact that Apotex had available to it (but did not use) a non-infringing alternative is irrelevant to a calculation of damages.

[76] I turn now to Apotex's submissions on how that law has changed (or, alternatively, should change).

G. *Evolution of the Law According to Apotex*

(1) *Monsanto/Schmeiser*

[77] Apotex argues that the case of *Monsanto/Schmeiser* effectively and completely changed the law of damages and provides authority for its position. I do not agree.

(protonotaire Preston), précitée, à la page 82) n'a en rien modifié le raisonnement adopté par la Cour pour conclure à la non-pertinence des autres solutions.

[73] Bien que la question de l'existence d'une solution non contrefaisante n'ait pas été soulevée dans l'affaire *Jay-Lor*, j'ai, lors de l'examen des principes généraux, cité en les approuvant les conclusions exposées dans la décision *Domco* (protonotaire Preston) (*Jay-Lor*, précitée, au paragraphe 115).

[74] Reconnaissons que les décisions canadiennes qui citent et suivent l'arrêt *United Horse Shoe* ne sont peut-être pas des décisions charnières, mais il reste que la décision *Domco* (le juge Collier) n'a jamais été infirmée. Il se peut que cela soit simplement dû au fait que sur ce point la règle applicable est tellement évidente et tellement bien établie qu'il n'y a rien à ajouter. Si l'on peut dire que la jurisprudence canadienne sur la question est peu abondante, il n'existe néanmoins aucun précédent susceptible d'étayer la thèse d'Apotex. On ne relève aucune décision canadienne, portant sur l'octroi de dommages-intérêts, ayant retenu comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante.

[75] En bref, le droit canadien reflète la jurisprudence britannique et commande le rejet de la défense fondée sur l'existence d'une solution non contrefaisante. Autrement dit, selon le droit canadien actuellement applicable en matière de dommages-intérêts, le fait qu'Apotex ait disposé (sans cependant y recourir) d'une solution non contrefaisante est sans pertinence pour le calcul du montant des dommages-intérêts.

[76] Examinons maintenant les arguments qu'Apotex fait valoir à l'appui de sa thèse que le droit en ce domaine a changé (ou, subsidiairement, qu'il devrait être modifié).

G. *Évolution du droit selon Apotex*

1) *Monsanto/Schmeiser*

[77] Selon Apotex, l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* a eu pour effet de modifier entièrement le droit applicable en matière de dommages-intérêts et il confirme sa thèse. Je ne suis pas d'accord.

[78] In *Monsanto/Schmeiser*, the trial Judge found that Mr. Schmeiser had infringed the patent in issue (use of Roundup Ready canola) and awarded Monsanto an accounting of profits quantified at \$19 832 (*Monsanto/Schmeiser*, above, at paragraph 98; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2001 FCT 256, 12 C.P.R. (4th) 204, at paragraphs 133–140.). This award was upheld on appeal (*Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2002 FCA 309, [2003] 2 F.C. 165, at paragraphs 72–74 and 78–87. The Supreme Court overturned this aspect of the lower courts’ decisions and awarded Monsanto nothing in respect of Mr. Schmeiser’s lost profits (*Monsanto/Schmeiser*, above, at paragraphs 101–105).

[79] The decision of the majority of the Supreme Court differentiated a claim of damages from a claim for profits (*Monsanto/Schmeiser*, above at paragraph 100):

The *Patent Act* permits two alternative types of remedy: damages and an accounting of profits. Damages represent the inventor’s loss, which may include the patent holder’s lost profits from sales or lost royalty payments. An accounting of profits, by contrast, is measured by the profits made by the infringer, rather than the amount lost by the inventor. Here, damages are not available, in view of Monsanto’s election to seek an accounting of profits.

[80] The Supreme Court’s analysis of the issue of calculation of damages occupied a mere five paragraphs. Because of the importance that the defendants place on this decision, I reproduce the entire discussion from the decision, at paragraphs 101–105:

It is settled law that the inventor is only entitled to that portion of the infringer’s profit which is causally attributable to the invention: *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3 (C.A.); *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203 (Pat. Ct.), at para. 37. This is consistent with the general law on awarding non-punitive remedies: “[I]t is essential that the losses made good are only those which, on a common sense view of causation, were caused by the breach” (*Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co.*, [1991] 3 S.C.R. 534, at p. 556, *per* McLachlin J. (as she then was), quoted with approval by Binnie J. for the Court in *Cadbury Schweppes Inc. v. FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 S.C.R. 142, at para. 93).

[78] Dans l’affaire *Monsanto/Schmeiser*, le juge du procès a conclu que M. Schmeiser avait contrefait le brevet en cause (par son utilisation de graines de canola Roundup Ready), et il a statué que Monsanto avait droit à la remise des profits, évalués à 19 832 \$ (*Monsanto/Schmeiser*, précité, au paragraphe 98; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2001 CFPI 256, aux paragraphes 133 à 140). La décision a été confirmée en appel (*Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2002 CAF 309, [2003] 2 C.F. 165, aux paragraphes 72 à 74 et 78 à 87. La Cour suprême a, sur ce point, infirmé les jugements des juridictions d’instance inférieure, n’accordant rien à Monsanto au titre de la perte de profits imputable à M. Schmeiser (*Monsanto/Schmeiser*, précité, aux paragraphes 101 à 105).

[79] Dans son arrêt majoritaire, la Cour suprême a précisé la distinction à faire entre une demande de dommages-intérêts et une demande de remise des profits (*Monsanto/Schmeiser*, précité, au paragraphe 100) :

La *Loi sur les brevets* prévoit deux différents types de réparation : les dommages-intérêts et la remise des profits. Les dommages-intérêts représentent la perte de l’inventeur, qui peut comprendre soit la perte de profits que le titulaire du brevet a subie au chapitre des ventes, soit la perte de redevances. Par contre, la remise des profits est calculée en fonction des profits réalisés par le contrefacteur plutôt qu’en fonction du montant perdu par l’inventeur. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages-intérêts, étant donné que Monsanto a choisi de demander la remise des profits.

[80] La Cour suprême ne consacre que cinq paragraphes à la question du calcul du montant de l’indemnité. En raison de l’importance que les défendresses attribuent à cet arrêt, je reproduis ici intégralement cette analyse, soit les paragraphes 101 à 105 :

Il est bien établi que l’inventeur a seulement droit à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur, qui a un lien de causalité avec l’invention : *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Liée*, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.); *Celanese International Corp. c. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203 (Pat. Ct.), par. 37. Cela est conforme à la règle générale qui s’applique en matière de réparation non punitive : « il est essentiel que les pertes compensées soient seulement celles qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causées par le manquement » (*Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.*, [1991] 3 R.C.S. 534, p. 556, la juge McLachlin (plus tard Juge en chef), cité et approuvé, au nom de la Cour,

The preferred means of calculating an accounting of profits is what has been termed the value-based or “differential profit” approach, where profits are allocated according to the value contributed to the defendant’s wares by the patent: N. Siebrasse, “A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms” (2004), 20 *C.I.P.R.* 79. A comparison is to be made between the defendant’s profit attributable to the invention and his profit had he used the best non-infringing option: *Collette v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563, at p. 576, also referred to with approval in *Colonial Fastener Co. v. Lightning Fastener Co.*, [1937] S.C.R. 36.

The difficulty with the trial judge’s award is that it does not identify any causal connection between the profits the appellants were found to have earned through growing Roundup Ready Canola and the invention. On the facts found, the appellants made no profits as a result of the invention.

Their profits were precisely what they would have been had they planted and harvested ordinary canola. They sold the Roundup Ready Canola they grew in 1998 for feed, and thus obtained no premium for the fact that it was Roundup Ready Canola. Nor did they gain any agricultural advantage from the herbicide resistant nature of the canola, since no finding was made that they sprayed with Roundup herbicide to reduce weeds. The appellants’ profits arose solely from qualities of their crop that cannot be attributed to the invention.

On this evidence, the appellants earned no profit from the invention and Monsanto is entitled to nothing on their claim of account. [Emphasis in original.]

[81] On the basis of this very brief analysis, Apotex argues that the law has been changed, not only with respect to the law of an accounting of profits but for a claim in damages as well, to permit the NIA defence.

[82] The Supreme Court made no comments whatsoever on whether the principles applicable to an accounting of profits could or should be applied to a claim of damages. Indeed, the decision very specifically begins with the statement that there are “two alternative types of remedies”.

par le juge Binnie dans l’arrêt *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments F&B Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142, par. 93).

La méthode privilégiée de calcul des profits devant être remis est appelée méthode fondée sur la valeur ou méthode du « profit différentiel », qui consiste à calculer les profits en fonction de la valeur que le brevet a permis aux marchandises du défendeur d’acquérir : N. Siebrasse, « A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 *C.I.P.R.* 79. Il faut comparer le profit que l’invention a permis au défendeur de réaliser à celui que lui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante (*Collette c. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563, p. 576, aussi mentionné avec approbation dans l’arrêt *Colonial Fastener Co. c. Lightning Fastener Co.*, [1937] R.C.S. 36).

Le problème est que, en ordonnant la remise des profits, le juge de première instance n’a fait état d’aucun lien de causalité entre l’invention et les profits que, selon lui, les appelants ont tirés de la culture de canola Roundup Ready. D’après les faits constatés, les appelants n’ont réalisé aucun profit dû à l’invention.

Ils ont réalisé exactement les mêmes profits que s’ils avaient planté et récolté du canola ordinaire. Ils ont vendu, comme aliment pour animaux, le canola Roundup Ready cultivé en 1998 et n’ont donc pas obtenu un meilleur prix du fait qu’il s’agissait de canola Roundup Ready. Sur le plan agricole, les appelants n’ont également tiré aucun avantage de la résistance du canola à l’herbicide, vu l’absence de conclusion qu’ils ont pulvérisé de l’herbicide Roundup pour diminuer la présence des mauvaises herbes. Les profits des appelants découlaient uniquement des caractéristiques de leur récolte qui ne sont pas attribuables à l’invention.

Selon la preuve produite en l’espèce, les appelants n’ont tiré aucun profit de l’invention et Monsanto n’a droit à rien en ce qui concerne sa demande de remise. [Souligné dans l’original.]

[81] Apotex se fonde sur cette analyse très brève pour affirmer que le droit a changé, non seulement en ce qui concerne la remise des profits, mais aussi en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts, et qu’elle peut en conséquence invoquer comme moyen de défense l’existence d’une solution non contrefaisante.

[82] La Cour suprême ne s’est aucunement prononcée sur la question de savoir si les principes applicables à la remise des profits pourraient, ou devraient également s’appliquer aux demandes de dommages-intérêts. Rappelons, en effet, qu’au début de son analyse la Cour précise qu’il existe « deux différents types de réparation ».

[83] In its decision, the Supreme Court endorsed a two-step approach to the assessment of profits. The first step is one of causation: are the infringer's profits "causally attributable to the invention"? On the facts in the case, the Supreme Court found that the plaintiff's claim failed at the first step; that is, the trial Judge failed to find that Mr. Schmeiser sprayed his crops with the infringing product. There was no Roundup Ready benchmark against which to apply the differential profits methodology. There was no causation.

[84] Once causation is established, the second task is the quantification of profits. The Court was of the view that the differential profits approach, as described in a journal article (Norman Siebrasse, "A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms" (2004), 20 *C.I.P.R.* 79 (Siebrasse 2004)) is the "preferred method" of calculating an accounting of profits. In addition, the Court appeared to accept that this method was already part of Canadian law, citing *Collette et al. v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563 (*Collette*), at page 576 and *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] S.C.R. 36 (*Colonial Fastener*).

[85] *Collette* is a good example of how the differential profits approach has comprised part of Canadian law for over a century. *Collette* involved two patents for candle-making machines. Mr. Lasnier claimed that Mr. Collette had infringed the patent and asserted a claim for damages. This case does not assist the defendants, for the simple reason that the case did not actually involve a claim for damages. It is obvious, from reading the judgment, that Mr. Lasnier was seeking a disgorgement of the profits made by Mr. Collette (*Collette*, above, at page 575):

[T]he respondent [Mr. Lasnier, the Plaintiff] alleges no actual loss, or that he suffered any damage, but simply alleges that the appellants [Mr. Collette], by using the respondent's patent or their fraudulent imitation of it, have realized a profit of \$13,200 over and above the profits they would have or that might have been realized in making candles without resorting to this machine Now, all the respondent claims, is the profits that the appellants made.... [Emphasis added.]

[83] Dans son arrêt, la Cour suprême retient, pour le calcul des profits, une approche en deux étapes. La première étape concerne la causalité : les profits réalisés par le contrefacteur ont-ils un « lien de causalité avec l'invention »? Au vu des circonstances de l'affaire, la Cour suprême a estimé que la demanderesse avait échoué sur ce premier point, le juge du procès n'ayant pas conclu que M. Schmeiser avait pulvérisé le produit contrefait sur ses plantes. Il n'y avait pas de point de référence en fonction duquel appliquer la méthode du profit différentiel. Il n'y avait aucun lien de causalité.

[84] Une fois établi le lien de causalité, s'il en est, on procède à la quantification des profits. La Cour a estimé que la méthode du profit différentiel, décrite dans un article de doctrine (Norman Siebrasse, « A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 *C.I.P.R.* 79 (Siebrasse 2004)) est la « méthode privilégiée » de calcul des profits devant être remis. La Cour semble avoir estimé que cette méthode était déjà admise en droit canadien, citant les arrêts *Collette et al. v. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563 (*Collette*), à la page 576 et *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36 (*Colonial Fastener*).

[85] L'arrêt *Collette* est un bon exemple de la place qu'occupe la méthode du profit différentiel en droit canadien depuis plus d'un siècle. L'arrêt *Collette* portait sur deux brevets relatifs à des machines servant à la fabrication de bougies. M. Lasnier, qui reprochait à M. Collette d'avoir contrefait son brevet, cherchait à être indemnisé. Cette affaire ne peut pas être utilement invoquée par les défenderesses pour la simple raison qu'elle ne portait pas sur une demande de dommages-intérêts. Il est évident, à la lecture du jugement, que M. Lasnier demandait que M. Collette lui rende les profits qu'il avait réalisés (*Collette*, précité, à la page 575) :

[TRADUCTION] [L]'intimé, [M. Lasnier, le demandeur], ne fait état d'aucune perte et n'invoque aucun préjudice. Il ne fait qu'affirmer que les appelants [M. Collette], en raison de leur utilisation du brevet de l'intimé ou de la copie frauduleuse qu'ils en ont faite, ont réalisé un profit qui dépasse de 13 200 \$ les profits qu'ils auraient tirés ou auraient pu tirer de la fabrication de bougies sans utiliser cette machine [...] L'intimé réclame uniquement les profits réalisés par les appelants [...] [Non souligné dans l'original.]

[86] The Supreme Court's reference to *Collette* demonstrates that the Supreme Court was not changing existing law. Rather, the Court was relying on existing jurisprudence.

[87] This view of the law of Canada is consistent with 1969 comments of Harold G. Fox (*Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed (Toronto: Carswell, 1969). At page 504, Mr. Fox described exactly what Apotex now argues is the "new" law of an accounting of profits:

In arriving at the *quantum* of profits to be awarded regard must be had to the actual profit made by the defendant compared with the profit that would have been derived if he had used that which he would most probably have used had he not wrongfully taken the invention.

[88] Apotex also points to the decision of the Federal Court of Appeal in *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2010 FCA 207, [2012] 1 F.C.R. 473 (*Monsanto/Rivett* (F.C.A.)) as further support for the premise that the law has changed. In *Monsanto/Rivett* (F.C.A.), the Court of Appeal affirmed, for the most part, the decision of Justice Zinn in *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93 (*Monsanto/Rivett* (F.C.)). This case, which followed *Monsanto/Schmeiser*, involved infringing use of a Roundup Ready product (in this case, soybeans). In contrast to *Monsanto/Schmeiser*, Justice Zinn found that there was a causal connection between the profits made and the infringement (*Monsanto/Rivett* (F.C.), above, at paragraphs 94–96). Only after finding causation did Justice Zinn direct his mind to the disgorgement of profits using a differential profits approach (*Monsanto/Rivett* (F.C.), above, at paragraphs 97–102). Comparison of *Monsanto/Schmeiser* to *Monsanto/Rivett* clearly demonstrates that causation must be evaluated first. Only where causation is established does the court employ the differential profits approach, taking into account a non-infringing alternative. *Monsanto/Rivett* neither shows that the differential profits methodology is neither new law, nor stands for the general proposition that the differential profits approach is transferable to an award of damages.

[86] En citant l'arrêt *Collette*, la Cour suprême montre bien qu'elle n'a pas modifié le droit existant. Elle n'a fait que se fonder sur la jurisprudence existante.

[87] Ce point de vue quant à l'état du droit canadien s'accorde avec ce qu'a écrit, en 1969, Harold G. Fox (*Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd. Toronto : Carswell, 1969). À la page 504, M. Fox décrit exactement ce qu'Apotex fait en l'espèce valoir comme « nouvelle » règle de droit applicable en matière de remise des profits :

[TRADUCTION] Lors du *calcul* des profits devant être remis, il convient de tenir compte des profits effectivement réalisés par le défendeur par rapport aux profits qu'il aurait réalisés s'il avait utilisé ce qu'il aurait vraisemblablement utilisé s'il ne s'était pas illicitement approprié l'invention.

[88] Apotex cite également un arrêt de la Cour d'appel fédérale, *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473 (*Monsanto/Rivett* (C.A.F.)), pour étayer davantage l'argument voulant que le droit ait évolué sur ce point. Dans l'arrêt *Monsanto/Rivett* (C.A.F.), la Cour d'appel a, pour l'essentiel, confirmé la décision que le juge Zinn a rendue dans l'affaire *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93 (*Monsanto/Rivett* (C.F.)). Cette décision, postérieure à l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*, portait sur l'utilisation contrefaisante d'un produit Roundup Ready (en l'occurrence, pour du soja). Contrairement à ce qu'il en était dans l'affaire *Monsanto/Schmeiser*, le juge Zinn a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre les profits réalisés et la contrefaçon (*Monsanto/Rivett* (C.F.), précitée, aux paragraphes 94 à 96). Ce n'est qu'après avoir constaté l'existence d'un lien de causalité, que le juge Zinn s'est penché sur la question de la remise des profits en recourant à la méthode du profit différentiel (*Monsanto/Rivett* (C.F.), précitée, aux paragraphes 97 à 102). La comparaison de l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* avec la décision *Monsanto/Rivett* montre clairement que c'est en premier lieu sur l'existence d'un lien de causalité qu'il faut se prononcer. Ce n'est qu'après avoir établi l'existence du lien de causalité que la Cour va recourir à la méthode du profit différentiel, et prendre en compte l'existence d'une solution non contrefaisante. Il ne

[89] In sum, *Monsanto/Schmeiser* did not change the law. Instead, it merely affirmed an approach to the calculation of an infringer's profits that already existed in Canadian law.

[90] Even if I were to conclude that the Supreme Court has changed the law, it has done so only with respect to an accounting of profits and not for a claim in damages.

(2) *Law of the United States on NIA Defence*

[91] Apotex presented me with a comprehensive compilation of jurisprudence from the courts of the United States on the issue of the non-infringing alternative. In Apotex's submission, the law of the United States is crystal clear; the defence of a non-infringing alternative is available and, in fact, forms part of the threshold question of entitlement to lost profits. The point that Apotex appears to be making is that, given that the Supreme Court in *Monsanto/Schmeiser* has moved away from the law as stated in *United Horse Shoe*, the lacuna should now be filled by U.S. law on this issue.

[92] I accept that an NIA defence exists in the United States. The availability of a non-infringing alternative is a threshold step in determining whether a plaintiff can claim lost profits or is limited to a reasonable royalty. In order to obtain a lost profits award in damages, a plaintiff bears the burden of demonstrating that there is no non-infringing alternative. This "rule" is set out in the case of *Panduit*, above, at page 1156, frequently cited in the United States jurisprudence for its general statement of the requirements for a patentee to obtain lost profits:

ressort aucunement de la décision *Monsanto/Rivett* que l'emploi de la méthode du profit différentiel constitue une nouvelle règle de droit ou que cette méthode peut, de manière générale, servir au calcul du montant des dommages-intérêts.

[89] Bref, l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* n'a en rien changé le droit applicable, et n'a fait que confirmer, pour le calcul des profits réalisés par le contrefacteur, une démarche qui existait déjà en droit canadien.

[90] Même si j'arrivais à la conclusion que la Cour suprême a modifié le droit applicable en ce domaine, je dirais que cela ne vaut que pour la remise des profits, non pour l'octroi de dommages-intérêts.

2) *Le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante et le droit américain*

[91] Apotex a produit devant la Cour un recueil très complet de décisions des tribunaux américains sur la question de l'existence d'une solution non contrefaisante. Selon Apotex, le droit américain est sur ce point parfaitement clair; l'existence d'une solution non contrefaisante peut être invoquée comme moyen de défense, et constitue même un élément à prendre en compte à l'étape préliminaire de la détermination du droit à une indemnité pour perte de profits. Apotex semble soutenir que pour corriger la lacune résultant du fait que dans l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*, la Cour suprême se soit éloignée de la règle énoncée dans l'arrêt *United Horse Shoe*, il faut s'en remettre au droit américain.

[92] J'admets qu'aux États-Unis, l'existence d'une solution non contrefaisante peut être invoquée comme moyen de défense. En droit américain, il faut dans un premier temps se demander si une solution non contrefaisante est disponible pour déterminer si un demandeur peut solliciter la restitution des profits qu'il a perdus, ou s'il doit s'en tenir à une redevance raisonnable. Pour obtenir la remise des profits qu'il a perdus, le demandeur doit démontrer l'absence de solution non contrefaisante. Cette « règle » est énoncée dans l'arrêt *Panduit*, précité, à la page 1156, fréquemment cité dans la jurisprudence

To obtain as damages the profits on sales he would have made absent the infringement ... a patent owner must prove: (1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable non-infringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of profits he would have made. [Emphasis added.]

[93] The first and major flaw in Apotex's argument is that I do not accept that *Monsanto/Schmeiser* changed the law of damages. The case, as I read it, changed nothing—even with respect to the law applicable to an accounting of profits.

[94] The second problem with Apotex's argument is that the statutory provisions of the United States with respect to damages are very different from that of Canada and the United Kingdom.

[95] One major difference is that the relevant provision of the United States law, 35 U.S.C. §284, provides for up to triple damages, as follows:

§284. Damages

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances. [Emphasis added.]

américaine en ce qui concerne la règle générale qu'il pose quant aux conditions requises pour qu'un breveté obtienne la remise des profits qu'il a perdus :

[TRADUCTION] Pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, la remise des profits provenant des ventes qu'il aurait réalisées s'il n'y avait pas eu contrefaçon [...] le propriétaire du brevet doit démontrer : 1) qu'il existe, pour le produit breveté, une demande, 2) qu'il n'existait aucune autre solution non contrefaisante acceptable, 3) qu'il avait, en matière de fabrication et de commercialisation, la capacité de répondre à la demande, et 4) le montant des profits qu'il aurait réalisé. [Non souligné dans l'original.]

[93] La première et principale faille de l'argument soulevé par Apotex est, selon moi, que l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* n'a pas modifié le droit applicable en matière de dommages-intérêts. J'estime que cet arrêt n'a rien changé, et ce, même au chapitre du droit applicable en matière de recouvrement des profits.

[94] La seconde faille de l'argument invoqué par Apotex est que les dispositions législatives américaines applicables en matière de dommages-intérêts sont très différentes de celles en vigueur au Canada et au Royaume-Uni.

[95] Une différence très importante provient du fait qu'aux États-Unis, une disposition, soit 35 U.S.C. §284, permet de tripler le montant des dommages-intérêts :

[TRADUCTION]
§284. Dommages-intérêts

Le tribunal qui donne gain de cause au demandeur lui accorde des dommages-intérêts suffisants pour l'indemniser de la contrefaçon, mais en aucun cas inférieurs à une redevance raisonnable au titre de l'utilisation de l'invention par le contrefacteur, plus les intérêts et dépens fixés par le tribunal.

Lorsque le montant des dommages-intérêts n'est pas établi par un jury, il revient au tribunal d'en fixer le montant. Quoi qu'il en soit, la cour peut aller jusqu'à tripler le montant des dommages-intérêts établis ou fixés, sauf en ce qui concerne les droits provisoires visés à l'alinéa 154d) de ce titre.

Pour l'aider à calculer le montant des dommages-intérêts ou de la redevance raisonnable, le tribunal peut citer des témoins experts. [Non souligné dans l'original.]

[96] Further, since 1946, the remedy of an accounting of the defendant's profits has been unavailable to American plaintiffs (Laura B. Pincus, "The Computation of Damages in Patent Infringement Actions" (1991), 5 *Harv. J.L. & Tech.* 95, at page 97, citing 35 U.S.C. §§ 67 and 70 (1946)). All matters relevant to remedying an act of infringement must be considered under the heading of "damages adequate to compensate for the infringement". While I would not wish to place too heavy a weight on the difference in the legislation, the point remains that law of the United States is different and has certainly evolved differently than that of the United Kingdom and, as a result, Canada.

[97] In brief, I accept that the law of damages in the United States requires that, prior to claiming an award of lost profits, a wronged patentee must demonstrate that there is no acceptable non-infringing substitute. If this case were before a court in the United States, Merck would be required to address whether the AFI-4 process is an "acceptable non-infringing substitute". However, as the law stands in Canada, Merck bears no such burden.

(3) *The Professor Siebrasse Papers*

[98] Apotex places great emphasis on two journal articles by Professor Norman Siebrasse: Siebrasse 2004, above and Norman V. Siebrasse *et al.* "Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada" (2008), 24 *C.I.P.R.* 153 (Siebrasse 2008).

[99] Professor Siebrasse's articles reflect a point of view that is different from the existing Canadian law of damages in patent infringement cases.

[100] As acknowledged by Professor Siebrasse, the primary focus of the 2004 article was the accounting of profits awarded for infringement of patents claiming "higher life forms" since, in his view, "the law relating to this remedy is unclear in Canada" (Siebrasse 2004, above, at page 80). This paper highlighted a differential

[96] Ajoutons que, depuis 1946, les tribunaux américains ne peuvent plus accorder au demandeur la remise des profits réalisés par le défendeur (Laura B. Pincus, « The Computation of Damages in Patent Infringement Actions » (1991), 5 *Harv. J.L. & Tech.* 95, à la page 97, citant 35 U.S.C. §§ 67 et 70 (1946)). En ce qui concerne l'indemnisation d'un acte de contrefaçon, il faut se reporter au texte qui figure sous la rubrique [TRADUCTION] « dommages-intérêts permettant d'indemniser la contrefaçon ». Je ne souhaite pas accorder un trop grand poids à la différence entre les divers régimes législatifs, mais il n'en reste pas moins vrai que le droit américain est différent et qu'il a clairement évolué différemment du droit du Royaume-Uni et, partant, du droit canadien.

[97] En résumé, j'admets qu'aux États-Unis, le droit applicable en matière de dommages-intérêts exige que le breveté qui a été lésé démontre, avant de pouvoir prétendre à la remise des profits qu'il a perdus, qu'il n'existait aucune solution non contrefaisante acceptable. Si un tribunal des États-Unis était saisi de la présente affaire, Merck serait tenue de répondre à la question de savoir si le procédé AFI-4 permettait effectivement de fabriquer des « produits de remplacement non contrefaits, de qualité acceptable ». Dans l'état actuel du droit canadien, Merck n'est pas tenue de faire cette démonstration.

3) *Les articles du professeur Siebrasse*

[98] Apotex insiste beaucoup sur deux articles de doctrine publiés par le professeur Norman Siebrasse : Siebrasse 2004, précité, et Norman V. Siebrasse *et al.* « Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada » (2008), 24 *C.I.P.R.* 153 (Siebrasse 2008).

[99] Les articles du professeur Siebrasse font état d'un point de vue qui s'écarte des dispositions du droit canadien actuellement applicables en matière de dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet.

[100] Comme le reconnaît le professeur Siebrasse, son article de 2004 porte essentiellement sur le recouvrement des profits en cas de contrefaçon de brevets revendiquant des « formes supérieures de vie » étant donné que, selon lui, [TRADUCTION] « au Canada, le droit concernant cette mesure de réparation n'est pas clair » (Siebrasse 2004,

profits approach to the accounting of profits to which the Supreme Court referred in *Monsanto/Schmeiser*. Although, in the course of his lengthy analysis, Professor Siebrasse expressed doubt about the applicability of *United Horse Shoe*, this criticism of *United Horse Shoe* was made in the context of an accounting of profits (see, for example, Siebrasse 2004, above, at page 94).

[101] Given that the platform of the Siebrasse 2004 paper was the decisions of the lower courts in *Monsanto/Schmeiser*, it is to be expected that, the parties referred to the paper in their arguments to the Supreme Court. The Supreme Court made one quick reference to the Siebrasse 2004 paper in its discussion of remedy. The Court agreed only with Professor Siebrasse's use of the differential profit method of calculating lost profits. By no stretch, should this be elevated to an agreement by the Supreme Court with all of Professor Siebrasse's arguments.

[102] It does not follow, from the acceptance of the value-based or "differential profit" approach, either that the Supreme Court would have adopted the reasoning set out in the entirety of the paper, or that every article written by this author possesses elevated importance. An academic's opinions on the law or its interpretation may, in appropriate circumstances, assist a court. However, these opinions are not jurisprudential.

[103] In his 2008 paper, Professor Siebrasse commented extensively on the *Monsanto/Schmeiser* decision, turning his focus from an accounting of profits to damage awards (Siebrasse 2008, above). There is no mistaking his point of view that the existence of a non-infringing alternative should be a relevant factor in the analysis of an award of damages. At page 161, he states the following:

... *United Horse-Shoe* may be inconsistent with modern Canadian cases and perhaps should not be followed in Canadian law today. The difficulty with the decision is that the

précité, à la page 80). Cet article traite de la méthode du profit différentiel en matière de restitution des profits, dont a aussi traité la Cour suprême dans l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*. Dans le cadre d'une longue analyse, le professeur Siebrasse exprime des doutes quant à l'applicabilité de l'arrêt *United Horse Shoe*, mais il importe de relever que les critiques qu'il formule à l'égard de cet arrêt concernent la remise des profits (voir, par exemple, Siebrasse 2004, précité, à la page 94).

[101] Étant donné que l'article de 2004 du professeur Siebrasse prenait pour point de départ les jugements rendus par les tribunaux d'instance inférieure dans l'affaire *Monsanto/Schmeiser*, il n'est pas surprenant que les parties aient cité cet article dans leurs plaidoiries en Cour suprême. Celle-ci, se penchant sur la question de la réparation, a fait une rapide allusion à l'article de 2004 du professeur Siebrasse. La Cour s'en est tenue à accepter, comme le fait le professeur Siebrasse, le recours à la méthode du profit différentiel pour calculer la perte de profits. Il serait exagéré d'affirmer que la Cour suprême a admis l'ensemble des arguments développés par le professeur Siebrasse.

[102] On ne saurait donc conclure, de son acceptation de la méthode fondée sur la valeur, ou de la méthode dite du « profit différentiel », que la Cour suprême a retenu le raisonnement exposé dans l'article en question, ou que tous les articles rédigés par cet auteur revêtent une importance majeure. Lorsque les circonstances s'y prêtent, l'opinion d'un universitaire sur le droit en vigueur ou sur son interprétation peut être utile à un tribunal, mais de telles opinions n'ont pas valeur de jurisprudence.

[103] Dans son article de 2008, le professeur Siebrasse commente longuement l'arrêt *Monsanto/Schmeiser*, en s'attardant non plus cette fois sur le recouvrement des profits, mais sur les ordonnances accordant des dommages-intérêts (Siebrasse 2008, précité). À n'en pas douter, l'existence d'une solution non contrefaisante constitue, selon lui, un facteur pertinent en ce qui concerne l'octroi de dommages-intérêts. C'est en ces termes qu'à la page 161 il s'exprime sur ce point :

[TRADUCTION] [...] l'arrêt *United Horse-Shoe* pourrait se révéler incompatible avec la jurisprudence canadienne moderne et ne devrait peut-être pas aujourd'hui s'appliquer en droit

defendant's non-infringing alternatives are clearly relevant in fact to what would most probably have happened but for the infringement. Ignoring this factor is inconsistent with the general principle that the plaintiff is to be put in the position it would have in fact been in but for the infringement, as best as this can be determined. [Emphasis added.]

[104] Professor Siebrasse appears to rely on *Monsanto/Schmeiser* as a basis upon which to conclude that *United Horse Shoe* is now in conflict with Canadian law of damages. As I have discussed above, I do not believe that this is a reasonable interpretation of the Supreme Court's findings in *Monsanto/Schmeiser* on the law of damages.

[105] Academic writing can be useful to a judge faced with a difficult and new issue, but it is not precedential. The opinion of a university professor—no matter how well-articulated—is merely an expression of a point of view that may be right or may be wrong. Even Professor Siebrasse does not conclude that the law of Canada now accepts the NIA defence; rather, he merely wishes that it would.

[106] It is also interesting to observe that Apotex was unable to point to any other academic who has expressed the same views as Professor Siebrasse or has endorsed Professor Siebrasse's opinion on the use of an NIA defence. In final oral argument, Merck's counsel referred to Professor Siebrasse as "the lone voice in the wilderness" (8T1099) supporting the adoption of the NIA defence.

(4) Section 8 Damages under the PM (NOC) Regulations

[107] Apotex refers to my decision in *Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Teva Canada Ltd.*, 2012 FC 552, 410 F.T.R. 1 (*Teva Ramipril*) as support for its position on

canadien. L'arrêt pose problème parce que les solutions non contrefaisantes qui s'offraient au défendeur sont manifestement pertinentes pour déterminer ce qui se serait vraisemblablement produit en l'absence de contrefaçon. Le fait de ne pas prendre en compte ce facteur est incompatible avec le principe voulant que le demandeur soit, dans toute la mesure du possible, replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu contrefaçon. [Non souligné dans l'original.]

[104] Le professeur Siebrasse semble se fonder sur l'arrêt *Monsanto/Schmeiser* pour conclure qu'aujourd'hui l'arrêt *United Horse Shoe* est en contradiction avec les règles du droit canadien en matière de dommages-intérêts. Comme je l'ai dit plus haut, j'estime que cela ne correspond pas à une interprétation raisonnable des conclusions auxquelles, dans son arrêt *Monsanto/Schmeiser*, la Cour suprême est parvenue au sujet des règles applicables en la matière.

[105] Les articles de doctrine peuvent être utiles au juge appelé à trancher une question qui est à la fois nouvelle et difficile, mais ils n'ont pas force de précédent. L'opinion d'un professeur d'université — quoique bien exposée — ne fait qu'exprimer un point de vue qui n'est pas nécessairement juste. Même le professeur Siebrasse ne va pas jusqu'à soutenir que le droit canadien admet désormais comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante; il ne fait que souhaiter que ce moyen de défense soit admis.

[106] Notons également qu'Apotex n'a pu citer aucun autre universitaire qui partage l'opinion du professeur Siebrasse concernant le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante ou qui se dit favorable à celle-ci. Lors de sa plaidoirie, l'avocat de Merck a parlé d'une [TRADUCTION] « voix qui prêche dans le désert » (8T1099) lorsqu'il a évoqué la reconnaissance, prônée par le professeur Siebrasse, de l'existence d'une solution non contrefaisante comme moyen de défense.

4) L'indemnité prévue à l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

[107] Apotex invoque pour étayer sa thèse quant au moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante, ma décision dans *Sanofi-Aventis*

the availability of a NIA defence. *Teva Ramipril* involved the complex and uncharted waters of a claim for damages under section 8 of the PM (NOC) Regulations. In constructing the “but for” world, I accepted the argument of the defendant (Sanofi) that, but for the infringement, it would have authorized a generic competitor to enter the ramipril market (*Teva Ramipril*, above, at paragraphs 172–208). As a result, Teva’s damages were substantially reduced by this hypothetical competition. As summarized by Apotex in its final written argument in this case at page 13:

Sanofi was found to have harmed Teva by excluding it from the ramipril market, but it argued successfully that, if it had not harmed Teva by commencing a prohibition proceeding, it could have caused some of the same harm lawfully by authorizing a generic competitor. This lawful “harm” substantially reduced Teva’s damages.

[108] I do not accept this example of the calculation of damages under section 8 of the PM (NOC) Regulations as applicable to a calculation of damages under section 55 of the *Patent Act*.

[109] The components of the PM (NOC) Regulations operate in the context of a specialized and comprehensive scheme. As recognized by Apotex in its final written argument at page 40, “[f]rom virtually the moment the *PM (NOC) Regulations* were enacted, the Courts have recognized that the rights afforded to a patentee within those regulations ... were distinct from the rights afforded to a patentee under the *Patent Act*”. Moreover, as described by Justice Rothstein in *Apotex Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)*, 2000 CanLII 14856, 181 D.L.R. (4th) 404 (F.C.A.), at paragraph 28, the PM (NOC) Regulations are:

Canada Inc. c. Teva Canada Ltée, 2012 CF 552 (*Teva Ramipril*). L’affaire *Teva Ramipril* portait sur des questions complexes qui nous entraînaient sur le terrain inexploré des dommages-intérêts visés à l’article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Pour arrêter le scénario qui se serait produit dans un « monde hypothétique », j’ai admis l’argument de la défenderesse (Sanofi), selon lequel, n’eût été la contrefaçon, elle aurait autorisé un fabricant de médicaments génériques concurrent à faire son entrée dans le marché du ramipril (*Teva Ramipril*, précitée, aux paragraphes 172 à 208). L’existence de cette concurrence hypothétique a entraîné une réduction des dommages-intérêts accordés à Teva. Voici en quels termes Apotex résume cette décision, à la page 13 de ses observations écrites finales :

[TRADUCTION] La Cour a conclu que Sanofi a causé un préjudice à Teva en lui fermant l’accès au marché du ramipril, mais Sanofi a pu convaincre la Cour que, si elle n’avait pas causé préjudice à Teva en engageant contre elle une procédure d’interdiction, elle aurait pu dans une certaine mesure le faire licitement en autorisant un fabricant de médicaments génériques concurrent à faire son entrée sur le marché. Ce « préjudice » licite a entraîné une diminution substantielle des dommages-intérêts accordés à Teva.

[108] Selon moi, cette façon de calculer le montant des dommages-intérêts visés à l’article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* ne s’applique pas au calcul du montant de l’indemnité visée à l’article 55 de la *Loi sur les brevets*.

[109] Les dispositions du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* font partie d’un régime législatif spécialisé et exhaustif. Comme Apotex le reconnaît à la page 40 de ses observations écrites finales, [TRADUCTION] « dès l’adoption du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, les tribunaux ont en somme reconnu que les droits que ce règlement accorde au breveté [...] ne sont pas les mêmes que ceux que lui accorde la *Loi sur les brevets* ». Rappelons que dans l’arrêt *Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 2000 CanLII 14856 (C.A.F.), au paragraphe 28, le juge Rothstein dit ce qui suit au sujet du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* :

... a comprehensive scheme provided in the Regulations which specifically addresses ineligible patents on the Register and the costs, loss and damage suffered by generic manufacturers arising from such ineligible patents being included on the Register. [Emphasis added.]

[110] It is important to understand and apply section 8 within the entire scheme of the PM (NOC) Regulations. As has been written and commented on at length, the provisions of the PM (NOC) Regulations complement and counterbalance one another in the achievement of the overall equilibrium of the regulatory scheme envisioned by Parliament. In *Teva Ramipril*, above, at paragraph 14, I described the consequences of the nature of the PM (NOC) Regulations as follows:

The damages suffered by Teva are statutory in that they arise only because of the operation of s. 8 of the *PM (NOC) Regulations*. The liability of Sanofi, in this case, is better understood if s. 8 is examined in the context of the entire statutory scheme.

[111] The mere use of the word “damages”, in section 8 of the PM (NOC) Regulations, does not make an award of damages under section 8 equivalent in all aspects to an award of damages under section 55 of the *Patent Act*. The fact that, in *Teva Ramipril* (and in the companion case of *Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis*, 2012 FC 553, 410 F.T.R. 78), I considered the hypothetical authorized generic to calculate the section 8 damages award is of no great moment to the case now before me.

[112] As properly expressed by Merck in its final written argument at paragraph 151:

The section 8 decisions that require a consideration of what if any third party competition the generic would have faced in the but for world, including authorized generics, are based on the correct interpretation of section 8 and its unique purpose. They are *not* support for a change in the longstanding and well-established law that precludes an infringer from

[...] le Règlement renferme des dispositions exhaustives qui se rapportent expressément aux brevets non admissibles inscrits au registre ainsi qu’aux frais, pertes et dommages subis par les fabricants de médicaments génériques par suite de l’inscription de pareils brevets au registre. [Non souligné dans l’original.]

[110] Il convient de bien saisir et d’appliquer l’article 8 dans le contexte du régime mis en place par le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Les tribunaux ont amplement eu l’occasion de rappeler que les dispositions du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* se complètent et se font contreponds de façon à réaliser l’équilibre général recherché par le législateur lorsqu’il a mis en place ce régime. Dans la décision *Teva Ramipril*, précitée, au paragraphe 14, voici en quels termes j’ai décrit les conséquences qui découlent du cadre établi par le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* :

Les dommages-intérêts subis par Teva sont d’origine législative dans la mesure où ils découlent uniquement de l’application de l’article 8 du Règlement sur les MB (AC). En l’espèce, il est plus facile de comprendre la responsabilité de Sanofi si on examine l’article 8 en le situant dans le cadre législatif dans son ensemble.

[111] L’emploi, à l’article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, du mot « dommages-intérêts » ne permet pas d’affirmer que les dommages-intérêts visés à cette disposition sont, à tous égards, équivalents à l’indemnité visée à l’article 55 de la *Loi sur les brevets*. Le fait que, dans la décision *Teva Ramipril* (et dans le jugement connexe, *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis*, 2012 CF 553), j’ai, pour calculer le montant des dommages-intérêts à être versés au titre de l’article 8, pris en compte l’existence hypothétique d’un produit générique autorisé, n’est guère pertinent en l’espèce.

[112] Comme Merck le dit à juste titre au paragraphe 151 de ses observations écrites finales :

[TRADUCTION] Les décisions rendues au titre de l’article 8 exigeant que soit prise en compte la concurrence que des tiers auraient livrée au fabricant du générique dans le monde hypothétique, y compris les fabricants de médicaments génériques autorisés, reposent sur une interprétation correcte de l’article 8 et de l’objet qui lui est propre. Ces décisions ne permettent

arguing that in assessing the damages caused by the infringement, it could have harmed the patentee equally badly by not infringing.

H. *Policy Reasons Supporting the Rejection of the NIA Defence*

[113] There are also compelling policy reasons why Apotex's arguments in favour of the NIA defence should not be considered. The argument advanced in this case would result in an inadequate compensation for injured plaintiffs and the infringer escaping responsibility for its infringement. The submission of the defendants is, quite simply, that "I would have harmed you just as much even if I had not infringed!"

[114] It is important to remember that a plaintiff, in claiming damages, is not permitted to claim any and all of its lost profits. A careful examination of those profits is required. Matters such as, for example, evolution of market share and production efficiencies, are obviously relevant to an assessment of lost profits. A valid defence of apportionment may be made. Legitimate competition, for example, by another generic or, as in this case, by the actual use of the AFI-4 process, is a relevant factor. In this case, I did not need to undertake this close examination since the Streamlining Agreement settled most of those matters.

[115] Moreover, if a defendant can show that a third party competitor would have been able to capture some of the sales, as was the case in *Jay-Lor*, the plaintiff will be entitled to a royalty only, and not to its lost profits. In this case, Merck Canada's claim to lost profits cannot and does not include any amount in respect of AFI-4 sales, lost export sales or post-expiry sales. However, it would be inappropriate to include in this list a fiction that the defendant could have used a non-infringing alternative (but did not) in a "but for" world in which infringement did not occur.

pas cependant de conclure qu'un changement a été apporté au droit, bien établi et de longue date, qui interdit au contrefacteur de faire valoir, au stade de l'évaluation du préjudice causé par la contrefaçon, qu'il aurait pu, en l'absence de contrefaçon, causer au breveté un préjudice tout aussi grave.

H. *Considérations d'intérêt général appuyant le rejet de la défense fondée sur l'existence d'une solutio non contrefaisante*

[113] C'est également pour des raisons d'intérêt général qu'il convient d'écarter les arguments invoqués par Apotex à l'appui du moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante. Cette réparation entraînerait en l'espèce une indemnisation insuffisante des demandresses lésées en permettant au contrefacteur de se soustraire aux conséquences de sa contrefaçon. L'argument des défenderesses consiste en fait à dire : « Je vous aurais causé un préjudice tout aussi grave, sans même commettre de contrefaçon! »

[114] N'oublions pas que, dans une action en dommages-intérêts, le demandeur ne peut pas prétendre au recouvrement intégral de sa perte de profits. Les profits perdus doivent faire l'objet d'un examen minutieux. Il est clair que des facteurs tels que l'évolution des parts de marché et les gains de production sont pertinents pour calculer les pertes de profits. La défense peut valablement demander que les profits soient répartis entre les protagonistes. La concurrence légitime, provenant, par exemple, d'un autre fabricant de médicaments génériques ou, comme c'est le cas en l'occurrence, du recours au procédé AFI-4, est un facteur pertinent. En l'espèce, je n'ai pas eu besoin d'entreprendre cet examen minutieux, car la plupart de ces questions ont été réglées par l'accord de rationalisation.

[115] Ajoutons que, si un défendeur parvient à démontrer qu'un tiers concurrent aurait été en mesure d'accaparer une part du marché, comme c'était le cas dans l'affaire *Jay-Lor*, le demandeur n'aura droit qu'à une redevance, et non à la remise des profits. En l'espèce, les profits dont Merck Canada demande la remise ne comprennent pas, et ne pourraient pas comprendre un montant pour les ventes de comprimés fabriqués au moyen du procédé AFI-4, ni pour des ventes à l'exportation qu'elle aurait perdues ou des ventes réalisées après l'expiration du brevet. Cela dit, on

[116] Contrary to the submission of Apotex, it is not punitive to compensate Merck for lost profits where the defendants could have (but did not) use the non-infringing alternative. This analysis simply recognizes that Merck, the party whose position is the focus of a compensatory award of damages, suffered losses as a direct result of the infringing acts. Apotex's unauthorized use of the AFI-1 process caused Merck Canada's loss of over \$62 million in profits.

[117] Further, I have already taken the non-infringing alternative into account. In the liability phase of the trial, I concluded that some but not all of the defendant's lovastatin was made with the infringing AFI-1 process; the balance of the lovastatin imported, manufactured and marketed by the defendants was made with the non-infringing alternative process. Consequently, Merck lost many more sales than those caused by the infringement; Merck is not claiming—nor could it claim—lost profits in respect of sales displaced by non-infringing Apo-lovastatin. The loss to Merck was clearly found to have been caused by and will be measured against the infringing quantities only. In the words of Lord Watson, those sales comprised “legitimate competition” to which Merck was exposed (*United Horse Shoe*, above, at page 267).

[118] Merck's claim of lost profits would also be reduced if a third party competitor would have entered the market prior to the expiry of the '380 patent. In this case, the parties accepted that no other generic would have formed part of the market prior to expiry; therefore, there was no “legitimate competition”.

ne saurait ajouter à cette liste le scénario fictif selon lequel la défenderesse aurait pu recourir à une solution non contrefaisante (à laquelle elle n'a pas en fait recouru) dans un monde hypothétique où il n'y aurait pas eu contrefaçon.

[116] Contrairement à ce que soutient Apotex, il n'y a rien de punitif dans le fait d'indemniser Merck de sa perte de profits sachant que les défenderesses auraient pu recourir (mais ne l'ont pas fait) à une solution non contrefaisante. Par cette approche, on ne fait que reconnaître que Merck, la partie qui prétend à des dommages-intérêts compensatoires, a subi une perte découlant directement des actes de contrefaçon. L'utilisation non autorisée, par Apotex, du procédé AFI-1 a entraîné pour Merck Canada, une perte de profits de plus de 62 millions de dollars.

[117] J'ai d'ailleurs déjà pris en compte l'existence d'une solution non contrefaisante. À l'étape du procès portant sur la question de la responsabilité, j'ai conclu qu'une partie de la lovastatine de la défenderesse, mais pas toute, avait été fabriquée au moyen du procédé contrefaisant AFI-1; le reste de la lovastatine, importée, fabriquée ou commercialisée par les défenderesses avait été produite au moyen de l'autre procédé, non contrefaisant celui-là. C'est dire que Merck a perdu beaucoup de ventes, hormis celles qu'elle n'a pu effectuer en raison de la contrefaçon; Merck ne demande pas — et ne serait pas admise à demander — l'indemnisation de la perte de profits résultant des ventes qu'elle a perdues au profit des ventes d'Apo-lovastatine non contrefaisantes. La Cour a clairement conclu que la perte subie par Merck résultait des ventes de comprimés contrefaits et que c'est en fonction de la quantité de comprimés contrefaits vendus qu'elle serait évaluée, car, pour reprendre les termes employés par le lord juge Watson, les autres ventes étaient le résultat d'une « concurrence légitime » (*United Horse Shoe*, précité, à la page 267).

[118] L'indemnité que Merck réclame au titre de sa perte de profits serait par ailleurs réduite si un tiers concurrent était entré sur le marché avant l'expiration du brevet '380. En l'occurrence, les parties ont admis qu'aucun autre fabricant de médicaments génériques n'aurait été présent dans le marché avant la date

[119] In its final written argument at paragraphs 112-114, Merck expressed the following views:

Where a patentee like Merck does not typically license its invention, a would-be infringer with a less efficient non-infringing alternative would simply proceed to infringe the patent with full knowledge that, at the end of the day, the infringer will only have to pay a reasonable royalty for its unauthorized use of the patent. Adopting such a rule amounts to a judicial sanction on infringers like Apotex taking for itself a compulsory license and is flatly inconsistent with Canada's public reasons for repealing compulsory licensing, and inconsistent with Canada's international obligations.

Thus, if adopted, the NIA defence would render illusory the grant of the monopoly that this court has already found to be valid and infringed. Such an approach would be inconsistent with the intent of the *Patent Act*.

Far from protecting valid and infringed patents, Apotex's assertion, if accepted, would actually create an incentive to infringe. Apotex's position in this litigation is that it should only have to pay (at most) the cost savings associated with using the infringing AFI-1 process. If this position is accepted, a competitor will always choose to infringe rather than use the more expensive and less efficient non-infringing alternative. [Footnotes omitted.]

[120] I could not agree more.

I. Conclusion on NIA Defence

[121] For these reasons, I reject Apotex's argument that the non-infringing alternative is a relevant factor or defence in the assessment of damages under section 55 of the *Patent Act*. Briefly stated, Canadian law does not recognize the NIA defence and *Monsanto/Schmeiser* did not change that law. Merck Canada is entitled to an award of \$62 925 126 as its lost profits with respect to the pre-expiry replacement tablets.

d'expiration du brevet; par conséquent, il n'existait aucune « concurrence légitime ».

[119] Aux paragraphes 112 à 114 de ses observations écrites finales, Merck expose le raisonnement suivant :

[TRADUCTION] Lorsqu'à l'instar de Merck, le breveté n'a pas pour pratique d'accorder des licences à l'égard de son invention, l'éventuel contrefacteur disposant d'une solution non contrefaisante, mais moins efficace, contreferait le brevet tout en sachant qu'il n'aura en définitive qu'à verser une redevance raisonnable pour son utilisation non autorisée du brevet. Ce serait, si les tribunaux venaient à adopter une telle règle, cautionner les contrefacteurs qui, comme Apotex, s'attribuent de force une licence. Un tel résultat est manifestement incompatible avec les considérations d'intérêt général qui ont amené le Canada à mettre fin au régime de licence obligatoire, et tout aussi incompatible avec ses obligations internationales.

Le fait d'admettre, comme moyen de défense, l'existence d'une solution non contrefaisante rendrait illusoire l'octroi du monopole qui de l'avis de la Cour est valide et qui a été contrefait. Une telle approche serait incompatible avec l'objet de la *Loi sur les brevets*.

Au lieu d'assurer la protection de brevets valides qui ont été contrefaits, l'argument d'Apotex, s'il était retenu, aurait pour effet d'encourager la contrefaçon. Apotex soutient en l'espèce qu'elle devrait tout au plus être tenue de rembourser les économies qu'elle a réalisées en utilisant le procédé contrefaisant AFI-1. Si cet argument est admis, les concurrents opéreront invariablement pour la contrefaçon plutôt que de recourir à une solution non contrefaisante, mais plus coûteuse et moins efficace. [Notes en bas de page omises.]

[120] Je suis entièrement d'accord.

I. Conclusion concernant la défense fondée sur l'existence d'une solution non-contrefaisante

[121] Pour les motifs qui précèdent, je rejette l'argument d'Apotex selon lequel l'existence d'une solution non contrefaisante constitue un facteur pertinent pour calculer le montant de l'indemnité visée à l'article 55 de la *Loi sur les brevets*, ou que l'existence d'une telle solution peut être invoquée en défense. En bref, le droit canadien ne reconnaît pas comme moyen de défense l'existence d'une solution non contrefaisante, et l'arrêt

VIII. MACI Royalty

[122] Having concluded that Merck Canada is entitled to its lost profits in regard to the pre-expiry replacement sales, I turn to the question of the MACI royalty in the assessment of lost profits.

[123] The term “profits” refers to the net proceeds to a party after all expenses incurred are deducted. The fixed and variable costs of production must be deducted from gross revenues.

[124] In calculating lost profits in the “but for” world, the Court must deduct expenses that have been saved because the infringement occurred, but should not deduct expenses that have been incurred or will be incurred in any event (see, for example, *Apex Construction v. Ceco Developments Ltd.*, 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 26 (*Apex*), at paragraphs 130–132; *General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co.*, [1988] O.J. No. 2050 (H.C.J.) (QL) (*General Store*)).

[125] In this case, one expense upon which the parties disagree is a royalty payable to MACI pursuant to the terms of an agreement made as of January 1, 1985 between the predecessor in interest of Merck Canada and MACI (the MACI Royalty Agreement) (TX 64, Tab 1). Under the terms of the MACI Royalty Agreement, MACI granted a licence to Merck Canada with respect to a number of “Licensed Patents”, “Licensed Know-How” and Licensed Trademarks” in return for a royalty payable on the “Net Receipts of Sales”. Clause 5 of the MACI Royalty Agreement establishes the MACI Royalty. It is accepted by the parties that, under this agreement, Merck Canada is obligated to pay MACI an 8.5 percent royalty (the MACI royalty) with respect to net receipts of sales prior to the expiry of the '380 patent.

Monsanto/Schmeiser n’a pas modifié le droit à ce chapitre. Merck Canada a droit à une indemnité de 62 925 126 \$ au titre de la perte de profits que lui ont occasionnée les ventes de remplacement préexpiration.

VIII. La redevance due à MACI

[122] Ayant conclu que Merck Canada a droit à la remise des profits qu’elle a perdus sur les ventes de remplacement préexpiration, je passe maintenant à la question de la prise en compte, dans le calcul de cette perte de profits, de la redevance due à MACI.

[123] On entend par « profits » le produit net qui revient à une partie après déduction de ses dépenses. Il convient en effet de déduire du revenu brut les coûts de production, tant fixes que variables.

[124] Lors du calcul de la perte de profits subie dans le monde hypothétique, la Cour doit déduire les dépenses évitées en raison de la contrefaçon, mais non celles qui ont été engagées ou qui seront engagées en tout état de cause (voir, par exemple, *Apex Construction v. Ceco Developments Ltd.*, 2008 ABCA 125, 88 Alta. L.R. (4th) 26 (*Apex*), aux paragraphes 130 à 132; *General Store Publishing House Inc. v. B.D. Waite Co.*, [1988] O.J. n° 2050 (H.C.J.) (QL) (*General Store*)).

[125] En l’espèce, l’une des dépenses sur lesquelles les parties ne s’entendent pas concerne la redevance due à MACI aux termes d’un accord conclu le 1^{er} janvier 1985 entre la prédécesseure en titre de Merck Canada et MACI (accord sur la redevance due à MACI) (TX 64, onglet 1). Aux termes de cet accord, MACI accordait à Merck Canada une licence portant sur un certain nombre de « brevets sous licence », du « savoir-faire sous licence » et des « marques de commerce sous licence » en contrepartie du versement d’une redevance basée sur le « produit net des ventes ». Le montant de la redevance due à MACI est fixé à l’article 5 de l’accord. Les parties conviennent qu’aux termes de celui-ci, Merck Canada est tenue de verser à MACI une redevance de 8,5 p. 100 (la redevance due à MACI) sur le produit net des ventes réalisées avant l’expiration du brevet '380.

[126] The issue has arisen as to whether Merck Canada's revenues in respect of the pre-expiry replacement tablets should reflect an expense for the MACI royalty. The parties have agreed that the value of the MACI royalty on the pre-expiry replacement tablets would have been \$10 378 193 (Streamlining Agreement, at paragraph 8). Merck argues that the MACI royalty should not be deducted, thereby increasing the award of lost profits on the pre-expiry replacement tablets by \$10 378 193. Apotex submits that the MACI royalty has been properly accounted for.

[127] In this case, Merck asserts that, because Merck Canada will be required to pay 8.5 percent of its damages award to MACI, the amount is not a proper expense deduction. Merck's two key arguments are:

1. The MACI Royalty Agreement is silent with respect to damages, but this ambiguity in the contract may be resolved by looking at the intentions and subsequent conduct of the parties. Merck's witnesses testified that they intend to pay the MACI royalty on any damages received in this case. Merck also points to its conduct with respect to a settlement of a similar case involving the enalapril patent. In that case, the MACI royalty was paid on the full amount of the settlement, thereby demonstrating the intention of the parties that the royalty in the present case would be payable in the event of legal damages.

2. The *surrogatum* principle, applied by courts in the tax context, teaches that lump-sum damages take on the character of the interest settled. In this particular case, the damages are meant to replace net receipts of sales. Since the damages award should be characterized as such, the MACI royalty is payable based on the MACI Royalty Agreement.

[126] S'est posée la question de savoir si les revenus qu'aurait générés Merck Canada, n'eussent été les comprimés de remplacement préexpiration, devraient être calculés en prenant en compte, à titre de dépense, le montant de la redevance due à MACI. Les parties ont convenu que, pour ce qui est des comprimés de remplacement préexpiration, la redevance due à MACI se serait élevée à 10 378 193 \$ (au paragraphe 8 de l'accord de rationalisation). Selon Merck, le montant de la redevance due à MACI ne devrait pas être déduit, et la somme octroyée au titre de la perte de profits relative aux comprimés de remplacement préexpiration devrait être majorée de 10 378 193 \$. Apotex estime, pour sa part, que la redevance due à MACI a été correctement prise en compte.

[127] Merck fait valoir en l'espèce que, dans la mesure où Merck Canada aura à verser à MACI 8,5 p. 100 des dommages-intérêts qui lui seront attribués, la somme correspondante ne devrait pas être déduite en tant que dépense. Sur ce point, les deux principaux arguments de Merck sont les suivants :

1. L'accord sur la redevance due à MACI est silencieux en ce qui concerne d'éventuels dommages-intérêts, mais cette ambiguïté du contrat peut être réglée en examinant l'intention des parties et leur comportement ultérieur. Selon les témoins cités par Merck, la compagnie entend verser à MACI une redevance sur les dommages-intérêts qui lui seront accordés en l'espèce. Merck donne aussi en exemple ce qu'elle a fait à l'égard des sommes qu'elle a reçues par suite du règlement intervenu dans une affaire analogue, portant, celle-là, sur le brevet relatif à l'enalapril. Dans cette autre affaire, MACI a touché une redevance basée sur le total des sommes reçues en règlement, ce qui montre que les parties entendaient bien qu'en l'espèce la redevance soit versée en cas d'indemnisation.

2. Selon le principe de la substitution, appliqué par les tribunaux en matière fiscale, la somme forfaitaire attribuée à titre de dommages-intérêts revêt le caractère de ce qui est indemnisé. En l'espèce, les dommages-intérêts sont censés remplacer le produit net des ventes et, comme il faut les considérer comme tels, MACI doit recevoir la redevance prévue dans l'accord sur la redevance due à MACI.

[128] There are serious flaws in both of these arguments.

A. *The Terms of the MACI Royalty Agreement*

[129] Merck argues that the MACI royalty is an expense that will be incurred pursuant to the MACI Royalty Agreement and, therefore, should not be deducted from Merck Canada's award of lost profits. I disagree.

[130] In my view, the MACI Royalty Agreement is clear and unambiguous, creating no obligation to pay upon receipt of lump sum damages. Since there is no obligation to pay any royalty on an award of legal damages, the MACI royalty is properly characterized as an expense that would have been incurred in the hypothetical scenario but saved because of the infringement. As such, it should be deducted in the calculation of Merck Canada's lost profits.

[131] The starting point for my analysis is the MACI Royalty Agreement. The agreement provides for a royalty based on "Net Receipts of Sales", defined as "gross receipt of sales of any Licensed Products manufactured, used or sold" (TX 64, Tab 1, at paragraphs 3 and 8–11). But for Apotex's infringement, the MACI royalty would have been paid under the terms of the MACI Royalty Agreement.

[132] I note that the MACI Royalty Agreement is governed by the laws of the state of New Jersey (TX 64, Tab 1, at paragraph 20). However, the parties both addressed the MACI Royalty Agreement in the context of Canadian law, and I will do the same in accordance with my analysis of the liability phase of the trial (*Liability Reasons*, at paragraph 47).

[128] Ces arguments présentent tous deux de sérieuses failles.

A. *Les conditions prévues dans l'accord sur la redevance due à MACI*

[129] Selon Merck, la redevance due à MACI constitue une dépense qui sera engagée aux termes de l'accord sur la redevance due à MACI et, cela étant, elle ne devrait pas être déduite du montant de l'indemnité versée à Merck Canada pour sa perte de profits. Je ne suis pas d'accord.

[130] Je considère que l'accord sur la redevance due à MACI est clair et sans équivoque, et qu'il n'entraîne aucune obligation de payer une somme d'argent sur la somme forfaitaire accordée à titre de dommages-intérêts. Étant donné qu'il n'y a aucune obligation de verser une redevance sur les sommes accordées à titre de dommages-intérêts, la redevance due à MACI peut, à juste titre, être considérée comme une dépense qui aurait été engagée dans le cadre du scénario hypothétique, mais qui, en raison de la contrefaçon, a été évitée. Cela étant, le montant de cette redevance devrait être déduit lors du calcul de la perte de profits subie par Merck Canada.

[131] Je prends pour point de départ de mon analyse l'accord sur la redevance due à MACI. Aux termes de cet accord, le montant de la redevance est fonction du « produit net des ventes », c'est-à-dire, selon la définition qui en est donnée, [TRADUCTION] « [l]e produit net des ventes de tout produit sous licence fabriqué, utilisé ou vendu » (TX 64, onglet 1, aux paragraphes 3 et 8 à 11). N'eût été la contrefaçon commise par Apotex, cette redevance due à MACI aurait été versée conformément à l'accord sur la redevance due à MACI.

[132] Je relève que l'accord sur la redevance due à MACI est régi par le droit de l'État du New Jersey (TX 64, onglet 1, au paragraphe 20). Les deux parties, cependant, invoquent cet accord dans le contexte du droit canadien, et j'en ferai de même, conformément à l'analyse que j'ai effectuée à l'étape du procès portant sur la question de la responsabilité (*motifs relatifs à la responsabilité*, au paragraphe 47).

[133] In my view, the MACI Royalty Agreement explicitly provides for the circumstances under which a royalty is payable; and, those circumstances do not include a damages payment. There is no ambiguity in the MACI Royalty Agreement. An ambiguity only exists where a contractual provision or the words within it may be understood in multiple ways. An ambiguity is identified based on existing language in the contract, and parties should not be permitted to create ambiguities by adducing evidence (*General Motors of Canada Ltd. v. Canada*, 2008 FCA 142, 292 D.L.R. (4th) 331, at paragraphs 34–35). Merck has not pointed to any words or phrases in the MACI Royalty Agreement that could sustain multiple interpretations.

[134] Merck’s reliance on the silence of the contract with respect to lump-sum damages is misplaced. Parties to a contract are assumed to intend the legal consequences of the words chosen (*Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 S.C.R. 129 (*Eli Lilly*), at paragraph 57). In the MACI Royalty Agreement, the parties specifically outlined that Merck Canada would pay the 8.5 percent royalty only on “Net Receipts of Sales”. In addition, clause 12(e) provides that (TX 64, Tab 1, at paragraphs 21–22):

This Agreement sets forth the entire agreement and understanding between the parties with respect to the license of Licensed Patents, Licensed Know-How and Licensed Trademarks. [Emphasis added.]

[135] Moreover, patent infringement and subsequent damage awards are not unanticipated situations. If the parties—both of whom are sophisticated corporations—intended to provide for the circumstances of an award of legal damages in the MACI Royalty Agreement, they would have done so.

[136] Where an agreement is clear and unambiguous, there is no need to consider extrinsic evidence (*Eli Lilly*, above, at paragraph 55; *Liability Reasons*, above, at paragraph 47). Therefore, the Court should not construe the agreement based on subsequent conduct relating to

[133] Selon moi, l’accord sur la redevance due à MACI établit de façon explicite les circonstances dans lesquelles cette redevance doit être versée. Or, l’octroi de dommages-intérêts n’en fait pas partie. Il n’y a aucune ambiguïté dans l’accord sur la redevance due à MACI. Il y a une ambiguïté seulement si une clause ou les mots qu’elle renferme se prêtent à différentes interprétations. L’ambiguïté doit découler des termes mêmes du contrat et l’on ne doit pas permettre aux parties de créer des ambiguïtés en présentant des éléments de preuve (*General Motors du Canada Ltée c. Canada*, 2008 CAF 142, aux paragraphes 34 et 35). Merck n’a porté à l’attention de la Cour aucun mot ni aucune expression de l’accord sur la redevance due à MACI susceptible de plusieurs interprétations.

[134] Merck ne saurait se prévaloir du fait que le contrat ne dit rien au sujet de sommes forfaitaires attribuées à titre de dommages-intérêts. On présume que les parties à un contrat ont voulu les conséquences juridiques des termes qu’elles emploient (*Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 R.C.S. 129 (*Eli Lilly*), au paragraphe 57). Dans l’accord sur la redevance due à MACI, les parties prévoient spécifiquement que Merck Canada ne versera une redevance de 8,5 p. 100 que sur le « produit net des ventes ». L’alinéa 12e) prévoit par ailleurs que (TX 64, onglet 1, aux paragraphes 21 et 22) :

[TRADUCTION] Le présent accord énonce la totalité de l’accord dont conviennent les parties pour ce qui est de la licence couvrant les brevets sous licence, les savoir-faire sous licence et les marques de commerce sous licence. [Non souligné dans l’original.]

[135] Ajoutons que la contrefaçon de brevet et les dommages-intérêts auxquels elle donne lieu ne sont pas des situations imprévues. Si les parties — toutes deux des entreprises aguerries — avaient entendu prévoir, dans l’accord sur la redevance due à MACI, ce qu’il en serait en cas d’octroi de dommages-intérêts, elles l’auraient fait.

[136] Dans le cas d’une entente claire et non équivoque, il n’y a pas lieu de recourir à des preuves extrinsèques (*Eli Lilly*, précité, au paragraphe 55; *motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 47). La Cour ne doit par conséquent pas interpréter l’accord

the enalapril lump-sum payment and the testimony of Merck employees.

[137] Where expenses are saved, they should be deducted from a damage award. In this particular case, Merck Canada “saved” the expense of paying the MACI royalty and has no legal obligation to pay MACI on any damages award based on the MACI Royalty Agreement. Therefore, this expense should be deducted (*Apex*, above, at paragraphs 130–132).

[138] *General Store*, raised by Merck, is distinguishable from this case. The *General Store* case dealt with a copyright royalty that the Ontario High Court of Justice declined to deduct from a payment of lump sum damages. Justice Potts stated that a third party “would be entitled to recover those royalty-costs from the plaintiff having regard to this judgment” (*General Store*, above, at paragraph 19). However, in *General Store*, there was an obligation to pay this royalty, even if this obligation is not specified in particular detail. This is confirmed in *Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.*, [1991] O.J. No. 1536 (Gen. Div.) (QL). In *Leslee Sports*, the Court distinguished *General Store* since there was no “firm commitment” to incur the relevant expenses. Therefore, *General Store* is also inapplicable to the present case, since the contract at issue creates no obligation to pay the royalty on an award of damages.

B. *The Surrogatum Principle*

[139] By way of analogy, Merck asserts that I should apply a tax-related notion to characterize the MACI royalty as an expense that should not be deducted. In my view, the *surrogatum* principle is not relevant to the present circumstances.

en fonction du témoignage des employés de Merck et du comportement subséquent de la société à l’égard du montant forfaitaire qui lui a été accordé à titre de dommages-intérêts pour l’enalapril.

[137] Les dépenses qui ont été évitées doivent être déduites du montant accordé à titre de dommages-intérêts. En l’occurrence, Merck Canada a « évité » le versement de la redevance due à MACI, et l’accord sur la redevance ne lui impose aucune obligation juridique de verser à MACI une partie des dommages-intérêts qui lui sont accordés. Le montant de cette dépense doit par conséquent être déduit (*Apex*, précité, aux paragraphes 130 à 132).

[138] La décision *General Store*, citée par Merck, se distingue de la présente affaire. En effet, l’affaire *General Store* concerne une redevance due au titre du droit d’auteur, redevance que la Haute Cour de justice de l’Ontario a refusé de déduire de la somme forfaitaire accordée à titre de dommages-intérêts. Le juge Potts a estimé qu’un tiers [TRADUCTION] « serait, en vertu de la présente décision, en droit de recouvrer de la demanderesse le montant de cette redevance » (*General Store*, précité, au paragraphe 19). Mais, dans l’affaire *General Store*, il existait une obligation de verser la redevance, même si l’obligation n’était pas énoncée de manière détaillée. Cela est confirmé par la décision *Leslee Sports Importing (Brockville) Ltd. v. Reebok Canada Inc.*, [1991] O.J. n° 1536 (Div. gén.) (QL). La Cour a distingué cette affaire de la décision *General Store* en raison de l’absence d’un [TRADUCTION] « engagement ferme » d’effectuer les dépenses en question. La décision *General Store* est par ailleurs inapplicable en l’espèce parce que le contrat en cause ne crée aucune obligation de verser une redevance sur des dommages-intérêts.

B. *Le principe de la substitution*

[139] Par analogie, Merck soutient que je devrais appliquer en l’espèce une notion reconnue en matière fiscale, et considérer la redevance due à MACI comme une dépense qu’il n’y a pas lieu de déduire. Selon moi, le principe de la substitution n’est pas pertinent en l’espèce.

[140] Under tax law of Canada, the *surrogatum* principle treats a payment of damages, for tax purposes, in the same way as the interest that those damages replace (*Transocean Offshore Ltd. v. Canada*, 2005 FCA 104, 332 N.R. 21, at paragraph 50; *Bourgault Industries Ltd. v. Canada*, 2006 TCC 449, 55 C.P.R. (4th) 369 (*Bourgault*), at paragraphs 33–34). If I understand the principle correctly, the *surrogatum* principle dictates that, for tax purposes, MACI's income tax on its damages award would be assessed as though those amounts were the lost profits, or net receipts of sales, that the awarded is intended to replace.

[141] Although this principle may provide useful insight with respect to the tax treatment of patent infringement damages (*Bourgault*, above), neither party has cited any case law that applies this principle to trigger or create obligations where none otherwise exist. The *surrogatum* principle has been entirely restricted to cases in which a person's taxable income is at issue. The manner in which revenues are treated for tax purposes does not create an obligation to pay such revenues in the first place. Hence, this principle is unhelpful to Merck.

C. Conclusion on MACI Royalty Issue

[142] In sum, there is no obligation for Merck Canada to pay the MACI royalty on any award of lost profits; in other words, the MACI royalty is an expense saved. The MACI royalty should be deducted from Merck Canada's award of pre-patent expiry lost profits.

IX. Calculation of a Reasonable Royalty on Blue Treasure Pre-Expiry Sales

[143] If I am wrong with respect to Apotex's NIA defence, a reasonable royalty should be fixed for all lost domestic sales where Apotex could have competed with Merck Canada without infringing the '380 patent—the

[140] En droit fiscal canadien, en vertu du principe de la substitution, on accorde à une somme versée à titre de dommages-intérêts le traitement fiscal réservé à l'intérêt que visent à remplacer les dommages-intérêts (*Transocean Offshore Ltd. c. Canada*, 2005 CAF 104, au paragraphe 50; *Bourgault Industries Ltd. c. Canada*, 2006 CCI 449 (*Bourgault*), aux paragraphes 33 et 34). Si je comprends bien, en matière fiscale, en vertu du principe de la substitution, l'impôt sur le revenu éventuellement dû par MACI sur la somme qui lui serait accordée à titre de dommages-intérêts serait calculé comme s'il s'agissait des profits perdus, ou du produit net des ventes, que les dommages-intérêts sont censés suppléer.

[141] Ce principe pourrait se révéler utile lorsqu'il s'agit de comprendre le traitement fiscal accordé aux dommages-intérêts accordés en cas de contrefaçon de brevet (*Bourgault*, précité), mais ni l'une ni l'autre des parties n'a pu citer de précédent qui applique ce principe de manière à entraîner ou faire naître des obligations là où celles-ci n'existaient pas par ailleurs. Le principe de la substitution a uniquement été appliqué dans des causes portant sur le calcul du revenu imposable. Le traitement fiscal d'un revenu ne saurait donner naissance à une obligation de le verser. Ce principe n'est donc d'aucun secours à Merck.

C. Conclusion sur la question de la redevance due à MACI

[142] En somme, Merck Canada n'est pas tenue de verser une redevance sur l'indemnité qui lui est accordée au titre de sa perte de profits; autrement dit, la redevance due à MACI doit être considérée comme une dépense ayant été évitée. Le montant de cette redevance devrait donc être déduit de l'indemnité accordée à Merck Canada au titre de sa perte de profits pour la période précédant l'expiration du brevet.

IX. Calcul d'une redevance raisonnable sur les ventes Blue Treasure préexpiration

[143] S'il s'avérait que j'ai tort en ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante invoqué par Apotex, il faudrait calculer une redevance raisonnable basée sur toutes les

pre-expiry replacement tablets or sales. In the scenario of a reasonable royalty, I would treat lost domestic sales as sales that Merck Canada cannot demonstrate that it would have made but for the infringement. Apotex submits that such a calculation should be carried out for Merck Canada's damages.

[144] It is important to recognize that Apotex does not argue that Merck U.S.'s damages should be included in the evaluation of a reasonable royalty. Rather, Apotex acknowledges that, if Merck U.S. is to be awarded damages as the supplier of lovastatin API, "the parties have agreed on the quantum, which is CDN\$51,965,921" (Apotex's final written argument, at paragraphs 50–51). A more complete discussion of Merck U.S.'s damages and entitlement to such damages is contained in section XII of these reasons.

[145] The second exception to Apotex's calculation of a reasonable royalty applies to AFI batch CR0157, a batch of lovastatin API made at the AFI Winnipeg facilities in November 1996 and shipped to Apotex Inc. for tableting and sales. Apotex submits that it is unnecessary to calculate a reasonable royalty for the period of Apotex's initial infringement with AFI batch CR0157 because Apotex accepts that it could not have used its non-infringing AFI-4 process to make this batch. As there was no non-infringing alternative available, Merck Canada would have made all of the sales to replace batch CR0157 and is, thus, entitled to its lost profits. In Apotex's submission, that amount would be \$521 641.

[146] According to Apotex, a reasonable royalty is payable to Merck Canada on account of the 294 batches of lovastatin produced by Blue Treasure after March 1998 and sold prior to expiry of the '380 patent (BT pre-expiry replacement tablets or sales). Post-expiry sales are considered in section XI of these reasons.

ventes perdues sur le marché intérieur pour lesquelles Apotex aurait pu concurrencer Merck Canada sans contrefaire le brevet '380 — c'est-à-dire les ventes ou comprimés de remplacement préexpiration. Aux fins du calcul de la redevance raisonnable, j'estimerais que Merck Canada ne peut pas démontrer que, n'eût été la contrefaçon, c'est elle qui aurait réalisé les ventes perdues sur le marché intérieur. Selon Apotex, le calcul des dommages-intérêts attribués à Merck Canada, devrait tenir compte de cela.

[144] Il convient de reconnaître qu'Apotex ne prétend pas que le préjudice subi par Merck É.-U. devrait être pris en compte dans le calcul de la redevance raisonnable. Apotex reconnaît, plutôt, que si des dommages-intérêts doivent être accordés à Merck É.-U. en tant que fournisseur de la lovastatine (PA) [TRADUCTION] « les parties se sont entendues sur le montant, en l'occurrence 51 965 921 \$ CAN » (observations écrites finales d'Apotex, aux paragraphes 50 et 51). Je procède, à la partie XII des présents motifs, à un examen plus approfondi du préjudice subi par Merck É.-U., et de son droit à indemnité.

[145] Le deuxième élément exclu du calcul proposé par Apotex vise le lot CR0157 d'AFI, un lot de lovastatine (PA) fabriqué dans les établissements d'AFI à Winnipeg en novembre 1996 et expédié à Apotex Inc. afin d'être mis sous forme de comprimés et commercialisé. Il n'est, selon Apotex, pas nécessaire de calculer le montant d'une redevance raisonnable pour la période au cours de laquelle Apotex a commis sa première contrefaçon par la production du lot CR0157 d'AFI, étant donné qu'Apotex reconnaît qu'elle n'aurait pas pu, pour produire ce lot, recourir au procédé AFI-4 non contrefaisant. Étant donné qu'il n'existait pas à l'époque de solution non contrefaisante, Merck Canada aurait réalisé toutes les ventes appelées à remplacer le lot CR0157 et Merck a, par conséquent, droit à la remise des profits qu'elle a perdus. Selon Apotex, cette perte s'élève à 521 641 \$.

[146] Selon Apotex, Merck Canada a droit à une redevance raisonnable sur les 294 lots de lovastatine produits par Blue Treasure après mars 1998 et vendus avant l'expiration du brevet '380 (ventes ou comprimés de remplacement BT préexpiration). Je traiterai des ventes réalisées après l'expiration du brevet à la partie XI des présents motifs.

[147] Having determined that the NIA defence is not available to Apotex on the facts of this case, there is no need to reach an ultimate quantification of the reasonable royalty for the pre-expiry replacement tablets.

[148] Since it is not necessary for me to calculate a reasonable royalty, I have chosen not to do so, beyond the general findings below. In the event that the Court of Appeal determines that Merck is only entitled to a reasonable royalty on the pre-expiry replacement tablets and sends the matter back to me, I will retain my notes and could make the necessary final determination, in accordance with the findings below and any direction from the Court of Appeal.

A. General Principles

[149] For those sales made by an infringer that the patentee would not have made, a patentee is entitled to a reasonable royalty (*Colonial Fastener*, above, at page 45; *AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464, 78 C.P.R. (3d) 129 (*AlliedSignal* F.C.T.D.), at paragraph 21), affd 1999CanLII 7409, 86 C.P.R. (3d) 324 (F.C.A.)). The award of a royalty, where a plaintiff cannot prove a lost sale, is recognition of the fact that every sale by an infringing party is an illegal transaction.

[150] In *AlliedSignal* (F.C.T.D.), above, at paragraph 199, a reasonable royalty rate was described as:

...“that which the infringer would have had to pay if, instead of infringing the patent, (the infringer) had come to be licensed under the patent”: *Unilever PLC v. Procter & Gamble; Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* The test is what rate would result from negotiations between a willing licensor and a willing licensee. [Footnotes omitted.]

[151] The calculation of a hypothetical royalty is based on some established theories and constructs. As I stated in *Jay-Lor*, above, at paragraph 126:

[147] Ayant décidé que, compte tenu des faits, Apotex ne saurait en l’espèce invoquer en défense l’existence d’une solution non contrefaisante, il n’y a pas lieu de procéder au calcul d’une redevance raisonnable sur les comprimés de remplacement préexpiration.

[148] Étant donné qu’il ne m’est pas nécessaire de calculer le montant d’une redevance raisonnable, j’ai choisi de ne pas le faire, et de m’en tenir aux conclusions générales exposées ci-dessous. Au cas où la Cour d’appel, estimant que Merck n’a, sur les comprimés de remplacement préexpiration, droit qu’à une redevance raisonnable déciderait de me renvoyer l’affaire, je conserve mes notes et je serai en mesure de statuer sur ce point, conformément aux conclusions ci-dessous exposées et aux instructions de la Cour d’appel, le cas échéant.

A. Principes généraux

[149] Pour les ventes réalisées par un contrefacteur, mais que le breveté n’aurait pas lui-même réalisées, ce dernier a droit à une redevance raisonnable (*Colonial Fastener*, précité, à la page 45; *AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464 (C.F. 1^{re} inst.) (*AlliedSignal* C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 21, conf. par 1999 CanLII 7409 (C.A.F.)). L’octroi d’une redevance, dans les cas où le demandeur n’est pas en mesure de démontrer qu’il a perdu des ventes, équivaut à reconnaître que toute vente réalisée par un contrefacteur est une opération illicite.

[150] Dans la décision *AlliedSignal* (C.F. 1^{re} inst.), précitée, au paragraphe 199, la Cour précise qu’un taux de redevance raisonnable est un taux :

[...] « que le contrefacteur aurait payé si, au lieu de contrefaire le brevet, (le contrefacteur) avait été autorisé à exploiter le brevet » : *Unilever PLC c. Procter & Gamble; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* La question est de savoir quel taux découlerait des négociations entre un concédant consentant et un porteur de brevet consentant. [Notes en bas de page omises.]

[151] Le calcul d’une redevance hypothétique est basé sur des théories et des concepts bien établis. Comme je l’ai dit dans la décision *Jay-Lor*, précitée, au paragraphe 126 :

This notion [of a hypothetical royalty] is premised on the assumption that someone who wishes to use patented technology would normally have sought permission and been willing to pay a royalty for its use. The patentee, if prepared to license its invention, would then negotiate the terms of the licence, including the amount of royalty, with the intended licensee. The construct is obviously artificial in the sense that the infringer, in this case, did not make the choice to seek permission from the patentee when it began to use the patented technology in its own device. Assumptions on how parties might have negotiated must be made. However, licensing is a very common practice in the intellectual property field and has developed into an area of academic study. It appears that the methodology is well established and somewhat consistent. Accordingly, evidence of how parties negotiate licence agreements and the theory applicable to the negotiations is available. In other words, from studying what is happening in the real world of licensing practices and applying generally-accepted methodology to the known facts in a specific case, we can form an opinion as to what would have happened in hypothetical negotiations between the parties in this case.

[152] Determination of a reasonable royalty is admittedly hypothetical. As described by Chief Judge Markey of the U.S. Court of Appeals for the 6th Circuit in *Panduit*, above, at page 1159:

Determination of a “reasonable royalty” after infringement, like many devices in the law, rests on a legal fiction. Created in an effort to “compensate” when profits are not provable, the “reasonable royalty” device conjures a “willing” licensor and licensee, who like Ghosts of Christmas Past, are dimly seen as “negotiating” a “license”. There is, of course, no actual willingness on either side, and no license to do anything. ...

[153] While the exercise may be a “legal fiction”, it is not without precedent and a significant body of expertise has developed regarding how such a royalty could be calculated. Since such knowledge is outside the normal knowledge of a judge (at least, this judge), the assistance of expert opinions is essential. For one thing, the dispassionate perspective of a qualified expert avoids the hindsight and self-interest brought by the parties to the litigation. This lack of proper perspective was very apparent in the testimony of Dr. Sherman who

Cette notion [de redevance hypothétique] repose sur l’hypothèse selon laquelle la personne qui souhaite employer une technologie brevetée en aurait normalement demandé l’autorisation et aurait été disposée à verser une redevance pour cet emploi. Le breveté, s’il est disposé à accorder une licence sur son invention, négocierait alors les conditions de la licence, notamment le montant des redevances, avec le licencié envisagé. Cette hypothèse est manifestement artificielle dans la mesure où l’auteur de la contrefaçon, en l’espèce, n’a pas choisi de demander l’autorisation du breveté lorsqu’il a commencé à exploiter la technologie brevetée dans son propre dispositif. Il faut faire des suppositions sur la façon dont les parties auraient pu négocier. Cependant, l’attribution d’une licence est une pratique très courante dans le domaine de la propriété intellectuelle et est devenue un champ d’études universitaires. Il semble que la méthodologie soit bien établie et relativement cohérente. Par conséquent, on dispose d’éléments de preuve sur la manière dont les parties négocient des ententes de licence et sur la théorie applicable aux négociations. En d’autres termes, en nous appuyant sur ce qui se passe dans le monde réel des pratiques en matière de licences et en appliquant une méthodologie généralement acceptée aux faits connus dans une affaire donnée, nous pouvons nous former une opinion sur les résultats de négociations hypothétiques entre les parties en l’espèce.

[152] Le calcul de la redevance raisonnable est, de l’aveu général, hypothétique. Voici ce qu’en dit le juge en chef Markey de la U.S. Court of Appeals for the 6th Circuit dans l’arrêt *Panduit*, précité, à la page 1159 :

[TRADUCTION] Le calcul d’une « redevance raisonnable » en cas de contrefaçon, repose, comme de nombreux mécanismes reconnus en droit, sur une fiction juridique. Conçu afin d’assurer le versement d’une indemnité lorsqu’il n’est pas possible de faire la preuve des profits, le concept « d’indemnité raisonnable » repose sur l’image diaphane d’un concédant « consentant » et d’un licencié qui, comme les fantômes des Noëls passés, semblent en train de « négocier » une « licence ». Cette volonté n’existe en fait, ni d’un côté ni de l’autre, pas plus qu’il n’y a de licence [...]

[153] Bien qu’il s’agisse d’une « fiction juridique », il existe des précédents et le capital de connaissances sur les méthodes de calcul de la redevance s’est enrichi. Étant donné que cela échappe d’ordinaire au champ de connaissance des juges (du moins le mien), il est essentiel d’obtenir l’avis d’experts. Le point de vue désintéressé d’un expert qualifié a, à tout le moins, l’avantage de s’écarter des thèses rétrospectives ou intéressées des parties au litige. Ce manque d’objectivité était manifeste dans le témoignage de M. Sherman, qui

brought nothing to the Court beyond his own after-the-fact view of how the hypothetical negotiations would have operated.

[154] In this case, I was presented with only one expert—Dr. Christine Meyer—who was qualified as an expert to opine on “economic issues related to the determination of a reasonable royalty as a result of a hypothetical royalty negotiation” (2T238-241).

[155] By way of general comment, I would remark that I found the methodology presented by Dr. Meyer to be reasonable. In particular, I would agree with Dr. Meyer’s characterization of two conceptual elements of the reasonable royalty analysis: (a) a one-time negotiation on the eve of the first infringement; and (b) the use of a framework taking into account the hypothetical licensee’s maximum willingness to pay (MWP) and hypothetical licensor’s willingness to accept (MWA) methodology, as she describes it.

B. One-time Negotiation on the Eve of First Infringement

[156] The first of these general notions is that, in spite of the fact that Apotex’s infringement occurred in two different ways and at two different times, a one-time negotiation in November 1996 covering all infringement is appropriate.

[157] Dr. Meyer described a hypothetical negotiation “designed to mimic real-world licensing negotiations” (Meyer report, TX 182, at paragraph 30). In her opinion, the date for such negotiation between the patentee and the infringer is a date just prior to the first act of infringement. The theory is that the infringer wishes to avoid all future acts of infringement by obtaining a licence for all such future acts of infringement. Dr. Meyer described how the one-time negotiation that would cover all future infringing use would have been “economically rational and efficient” (Meyer report, TX 182, at paragraph 40):

n’a rien contribué aux débats si ce n’est son point de vue rétrospectif quant à la manière dont se seraient déroulées les négociations hypothétiques.

[154] On n’a, en l’espèce, présenté devant la Cour qu’un seul expert, M^{me} Christine Meyer, celle-ci ayant qualité pour livrer un avis sur [TRADUCTION] « les questions à caractère économique liées à la détermination d’une redevance raisonnable dans le contexte de négociations hypothétiques » (2T238-241).

[155] Je relève en passant que la méthode dont M^{me} Meyer a fait état m’a paru raisonnable. Je suis notamment d’accord sur la manière dont M^{me} Meyer a qualifié deux des éléments conceptuels de l’analyse relative à la redevance raisonnable : a) une négociation unique, à la veille de la contrefaçon; b) empreinte de la volonté maximum de payer (VMP) du licencié hypothétique et de la volonté maximum d’accepter (VMA) du concédant, selon sa description de la méthode.

B. Une négociation unique à la veille de la première contrefaçon

[156] Selon le premier de ces concepts généraux, bien que la contrefaçon d’Apotex ait revêtu deux formes et qu’elle ait eu lieu à deux époques différentes, il convient de retenir, pour l’ensemble des contrefaçons, l’hypothèse d’une négociation unique qui se serait déroulée en novembre 1996.

[157] M^{me} Meyer dit de cette négociation hypothétique qu’elle [TRADUCTION] « s’apparente aux négociations qui ont cours dans la réalité en vue d’obtenir une licence » (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 30). D’après elle, de telles négociations entre le breveté et le contrefacteur ont lieu juste avant le premier acte de contrefaçon. Selon sa théorie, le contrefacteur souhaite, en obtenant une licence, éviter à l’avenir tout acte de contrefaçon. Voici en quels termes M^{me} Meyer décrit en quoi cette négociation unique sur d’éventuelles utilisations contrefaisantes aurait été, [TRADUCTION] « du point de vue économique, rationnelle et efficace » (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 40) :

Because this license would be assumed to cover all future use, there would be no need for any future licensing negotiations between the parties. Such an agreement would reduce the risk to either party of a change in future license terms, and, therefore, each party could make optimal business decisions based on this element of certainty. Furthermore, the parties would be able to avoid future transactions costs associated with renegotiating the license.

[158] Although assertively cross-examined on this point, Dr. Meyer consistently held to her view that a one-time negotiation would have been rational and consistent with the theories of reasonable royalty negotiations (see, for example, 3T378-380).

[159] I see no principled reason to depart from Dr. Meyer's proposed one-time negotiation in this case. The fact that there were, as described by Apotex, two periods of infringement or that only 60 percent of the lovastatin was, in fact, infringing does not change the underlying premise of the hypothetical negotiations. That key premise is that, by entering into the licensing agreement, an infringer avoids all future acts of infringement, no matter how such infringement might occur or no matter how much infringement might take place. With a licence in hand, Apotex could have made every single batch of Apo-lovastatin API using the AFI-1 process. It was not faced with the uncertainty of whether Blue Treasure would or would not use the infringing AFI-1 or non-infringing AFI-4 process. Apotex could have mixed its non-infringing API with infringing API without a care. In my mind, there would have been economic efficiencies to be gained by a one-time licence.

[160] Apotex's argument is also inconsistent with the jurisprudence regarding the NIA defence. Apotex argues that the court should set the hypothetical negotiation based on the date AFI-4 process was known to be viable and approved. However, as the NIA defence is applied in the United States, it does not necessarily matter when the non-infringing alternative was developed in the real world if it could have been developed earlier in the hypothetical world. For example, in *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341

[TRANSLATION] Dans la mesure où cette licence serait censée couvrir toute utilisation faite à l'avenir, il n'y aurait, pour les parties, nul besoin de procéder à de nouvelles négociations en vue de l'obtention d'une licence. Un tel accord réduirait, de part et d'autre, le risque de voir les conditions d'octroi modifiées à l'avenir, et cette assurance permettrait à chacune des parties de prendre les décisions commerciales lui paraissant les meilleures. Ajoutons que cela permettrait aussi aux parties d'éviter à l'avenir les frais qu'occasionne la renégociation d'une licence.

[158] M^{me} Meyer a été contre-interrogée sur ce point avec fermeté, mais elle n'a pas dévié de l'idée qu'une négociation unique aurait été une solution rationnelle conforme aux théories relatives à la négociation d'une redevance raisonnable (voir, par exemple, 3T378-380).

[159] Je ne vois aucune raison valable d'écarter la théorie de la négociation unique avancée en l'espèce par M^{me} Meyer. Le fait qu'il y a eu, selon Apotex, deux périodes de contrefaçon, ou qu'en fait seulement 60 p. 100 de la lovastatine était contrefaite, ne change rien aux raisons motivant ces négociations hypothétiques. L'idée de base est qu'en signant un contrat de licence, le contrefacteur évite de commettre, à l'avenir, tout acte de contrefaçon, quelles que soient les modalités de cette contrefaçon et quelle qu'en soit l'étendue. Armée d'une licence, Apotex aurait pu fabriquer tous les lots de lovastatine (PA) au moyen du procédé AFI-1. Elle n'aurait pas été dans l'incertitude de savoir si Blue Treasure aurait recours au procédé contrefaisant AFI-1, ou au procédé AFI-4 qui n'emportait pas contrefaçon. Apotex aurait pu, sans s'en soucier, mélanger le principe actif contrefait et son principe actif non contrefait. D'après moi, l'obtention d'une licence à l'issue d'une négociation unique aurait permis des gains de rendement.

[160] L'argument d'Apotex est par ailleurs incompatible avec la jurisprudence concernant le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante. Selon Apotex, la Cour devrait fixer la date de la négociation hypothétique au jour où la viabilité du procédé AFI-4 a été reconnue et approuvée. Mais, compte tenu de la manière dont le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution non contrefaisante est appliqué aux États-Unis, il n'importe pas nécessairement que la solution non contrefaisante ait

(Fed. Cir. 1999) (*Grain Processing*), Chief Justice Rader accepted a non-infringing alternative that was developed during the course of the litigation. The defendant in *Grain Processing* could have implemented the non-infringing process sooner but did not do so because it was more expensive and it thought that other, less expensive processes were non-infringing (*Grain Processing*, above, at page 1354). The clear parallels to the present case undermine Apotex's assertion that a later date of negotiation is required in this case.

[161] Moreover, Apotex's position that the two-phase infringement separated by an intervening period of non-infringement mandates a later date of negotiation is self-serving. Apotex knows now—although it did not know in November 1996—that it would have the Health Canada “no objection” letter regarding its notifiable change to the AFI-4 process in February 1997. Thus, if the hypothetical negotiations were held on the eve of the second infringing period, risk connected to issues of regulatory approval of the AFI-4 process would be close to zero, thus decreasing any negotiated royalty. A party to the hypothetical negotiations should not be able to gain an advantage from structuring his infringement to benefit from after-the-fact knowledge of regulatory decisions.

[162] Apotex's position that each infringement is a separate tort is ultimately flawed. Taken to its illogical conclusion, one could ask: why not a separate negotiation for each of the 295 events of infringement? There is no principled reason to treat one of the acts of infringement any differently than another. The point of the hypothetical negotiation is to avoid all infringement, however and whenever it occurs. It follows that I reject the separation of the infringement into two parts. For negotiating purposes, there is but one infringement.

effectivement été développée, dans la mesure où elle aurait pu être hypothétiquement développée avant cela. Ainsi, dans l'arrêt *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999) (*Grain Processing*), le juge en chef Rader a accepté une solution non contrefaisante développée alors même que l'affaire était en instance. Dans l'arrêt *Grain Processing*, la défenderesse aurait pu mettre plus tôt en œuvre le procédé non contrefaisant, mais elle ne l'a pas fait, car cela lui aurait coûté plus cher et elle pensait que les autres procédés, moins chers, n'emportaient pas contrefaçon (*Grain Processing*, précité, à la page 1354). Les similitudes frappantes entre ces autres affaires et celle dont la Cour est saisie en l'espèce contredisent l'argument d'Apotex selon lequel il y aurait lieu en l'occurrence de retenir une date de négociation plus tardive.

[161] Ajoutons que la thèse d'Apotex, selon laquelle le fait qu'il y a eu deux périodes de contrefaçon séparées par une période de non-contrefaçon exigerait que l'on retienne une date de négociation plus tardive, sert ses intérêts. Apotex sait maintenant — bien qu'elle ne l'ait pas su en novembre 1996 — qu'elle allait recevoir de Santé Canada, en février 1997, une lettre de « non-opposition » visant son passage, qu'elle était tenue de notifier, au procédé AFI-4. Si, donc, les négociations hypothétiques avaient eu lieu à la veille de la deuxième période de contrefaçon, l'incertitude qui planait sur l'autorisation réglementaire du procédé AFI-4 aurait été quasiment nulle, ce qui aurait eu pour effet de réduire le montant de la redevance qui aurait été négocié. Une des parties à ces négociations hypothétiques ne devrait pas être en mesure de se procurer un avantage en structurant ses actes de contrefaçon de manière à profiter *a posteriori* d'une décision réglementaire.

[162] L'argument d'Apotex voulant que la contrefaçon selon la période où elle a été commise constitue un délit civil distinct ne saurait être retenu. En poussant ce raisonnement à sa conclusion illogique, on pourrait se demander pourquoi il n'y aurait pas une négociation distincte pour chacun des 295 actes de contrefaçon. Il n'existe aucune raison valable de traiter un acte de contrefaçon différemment des autres. Le but des négociations hypothétiques est justement d'éviter toute contrefaçon, quelles qu'en soient les modalités, ou

C. Framework for Hypothetical Negotiations

[163] Dr. Meyer presented a model for the hypothetical negotiations to establish a reasonable royalty. Dr. Meyer's mandate was to "calculate Plaintiffs' reasonable royalty damages as a result of Defendants' infringement of [the '380 Patent]" (Meyer report, TX 182, at paragraph 5). In doing so, Dr. Meyer offered her view of the "Hypothetical Negotiation Framework", beginning at paragraph 30 of her report.

[164] The framework of the hypothetical negotiations proposed by Dr. Meyer differs from that used by the courts in *Jay-Lor* and *AlliedSignal*, where a percentage of the defendant's anticipated profits formed the basis of the royalty. Dr. Meyer described and utilized a methodology which would result in a lump-sum, up-front licence payment rather than a percentage of the anticipated profits of the defendants. The parties to this case did not object to Dr. Meyer's overall approach of coming to a lump-sum payment; the dispute related to how the lump sum would be calculated.

[165] A critical determination in Dr. Meyer's model is the bargaining range. To establish the range, we need to set two end points.

[166] First, what would be the highest royalty that would leave the defendants better off by taking a licence? This level is referred to as the maximum willingness to pay or "MWP". If a proposed royalty is lower than the MWP, Apotex would have the incentive to pay for a licence. However, if the proposed royalty is higher, Apotex would not have any motivation to negotiate further.

[167] The converse applies to Merck. What would be the lowest royalty that leaves the plaintiffs better off by granting a licence? This level is referred to as the

l'époque. Je rejette donc la thèse des deux périodes de contrefaçon. Aux fins des négociations, il n'y a qu'une seule contrefaçon.

C. Cadre des négociations hypothétiques

[163] Afin de fixer le montant d'une redevance raisonnable, M^{me} Meyer propose un modèle de négociation hypothétique. On l'avait chargée [TRADUCTION] « d'établir le montant d'une redevance raisonnable au titre des dommages-intérêts résultant de la contrefaçon du brevet '380 par les défenderesses » (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 5). Ce faisant, à partir du paragraphe 30 de son rapport, M^{me} Meyer a livré son point de vue concernant le [TRADUCTION] « cadre de négociation hypothétique ».

[164] Le cadre que M^{me} Meyer propose pour ces négociations hypothétiques n'est pas celui que les tribunaux ont retenu dans les décisions *Jay-Lor* et *AlliedSignal*, deux affaires où la redevance était fondée sur un pourcentage des profits que s'attendait à réaliser la défenderesse. M^{me} Meyer a décrit et employé une méthode qui, au lieu de se fonder sur un pourcentage des profits que s'attendaient à réaliser les demanderesse, donne lieu au versement d'une somme forfaitaire correspondant à un droit de licence initial. Les parties ne contestent pas l'idée d'une somme forfaitaire, mais elles n'acceptent pas la méthode de calcul.

[165] Un des éléments essentiels du modèle de M^{me} Meyer est la marge de négociation. Afin d'établir cette marge, il nous faut fixer deux balises.

[166] D'abord, quelle serait la redevance la plus élevée moyennant laquelle les défenderesses auraient néanmoins intérêt à obtenir une licence? C'est ce qu'on appelle la [TRADUCTION] « volonté maximum de payer » ou « VMP ». Si la redevance envisagée est inférieure à la VMP, Apotex aura intérêt à acquitter un droit de licence. Si, cependant, la redevance envisagée est supérieure à la VMP, Apotex n'aura aucun intérêt à poursuivre les négociations.

[167] Pour Merck, c'est l'inverse. Quelle serait la redevance la plus faible moyennant laquelle les demanderesse auraient néanmoins intérêt à accorder

minimum willingness to accept or the “MWA”. Merck would have no incentive to accept anything below its MWA.

[168] If Merck’s MWA is lower than Apotex’s MWP, the hypothetical negotiations will work in a manner consistent with real world negotiations. As stated by Dr. Meyer, “a royalty anywhere within the range would allow each party to expect to benefit from the license” (Meyer report, TX 182, at paragraph 113). Presumably, a willing patentee and a willing infringer with substantially equal bargaining power would agree to split the difference of the range to come up with a reasonable royalty. In Dr. Meyer’s opinion:

[I]t is economically reasonable to conclude that the parties would share equally in the gains from the license and that a reasonable royalty would fall at the mid-point of the bargaining range.

[169] By way of a simplistic example, let us assume that Merck’s MWA is \$1 million and Apotex’s MWP is \$1.2 million. In that case, a royalty of \$1.1 million would be an economically rational outcome for both parties.

[170] In the context of Dr. Meyer’s model, a problem arises when MWA is higher than the MWP and there is consequently no bargaining range within which the parties may negotiate. In the real world, no negotiated solution is available and no licence would be granted; the parties would simply walk away. However, in our hypothetical world, we must establish a royalty to remedy the infringement that occurred in the real world.

[171] In Dr. Meyer’s opinion, the reasonable royalty flowing from the hypothetical negotiation where there is no bargaining range (Meyer report, TX 182, at paragraph 32):

... must compensate Plaintiffs for the infringement. Hence, the reasonable royalty must be at least equal to the cost to Plaintiffs of granting the license contemplated in the hypothetical negotiation.

une licence. C’est ce qu’on appelle la [TRADUCTION] « volonté minimum d’accepter » ou « VMA ». Merck n’aurait aucun intérêt à accepter une somme inférieure à sa VMA.

[168] Si la VMA de Merck est plus faible que la VMP d’Apotex, les négociations hypothétiques se dérouleront comme elles se seraient déroulées dans la réalité. Selon M^{me} Meyer, [TRADUCTION] « une redevance qui se situe dans cette fourchette permettrait à chaque partie de penser avoir avantage à obtenir, ou accorder une licence » (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 113). On peut supposer qu’un breveté consentant et un contrefacteur consentant, exerçant chacun un pouvoir de négociation à peu près égal, accepterait de couper la poire en deux et de s’entendre sur une redevance raisonnable. Selon M^{me} Meyer :

[TRADUCTION] [I] est, du point de vue économique, raisonnable de conclure que les parties tireraient d’une licence un avantage égal, et qu’une redevance raisonnable se situerait au milieu de la marge de négociation.

[169] Pour prendre un exemple simpliste, supposons que la VMA de Merck s’élève à un million de dollars et que la VMP d’Apotex est de 1,2 million de dollars. Une redevance de 1,1 million de dollars serait, pour les deux parties, un résultat économiquement rationnel.

[170] Dans le cadre du modèle proposé par M^{me} Meyer, le problème survient lorsque la VMA est plus élevée que la VMP et qu’il n’existe, entre les parties, aucune marge de négociation. Dans la réalité, il n’y aurait aucune solution négociée possible, et l’octroi d’une licence n’aurait pas lieu; les parties ne parviendraient tout simplement pas à s’entendre. Mais, dans notre monde hypothétique, il est essentiel que nous fixions une redevance afin de remédier à la contrefaçon qui a effectivement eu lieu.

[171] Selon M^{me} Meyer, une redevance raisonnable découlant des négociations hypothétiques où n’existerait aucune marge de négociation (rapport Mayer, TX 182, au paragraphe 32) :

[TRADUCTION] [...] doit indemniser les demanderessees victimes d’une contrefaçon. Une redevance raisonnable doit donc, par conséquent, correspondre à tout le moins à ce qu’aurait coûté aux demanderessees l’octroi de la licence envisagée dans les négociations hypothétiques.

[172] In other words, the reasonable royalty is set at Merck's MWA. This amount will likely be higher than Apotex's anticipated profit. It will also be lower—in all likelihood—than Merck's lost profits. Nonetheless, in my view, an infringer's net profit margin does not constitute the ceiling at which a reasonable royalty is capped. Requiring a royalty equal to a plaintiff's MWA will be the only way of adequately compensating the patentee for the unauthorized use of its technology. That is not to say that a plaintiff's MWA should not be rigorously tested. However, if the factors and probabilities employed in that calculation are sound, the result will be a reasonable surrogate for establishing a floor royalty.

[173] Using another simple example, let us assume that Merck Canada's MWA is \$2 million and Apotex's MWP is \$1.2 million. Using the methodology as described by Dr. Meyer, the reasonable royalty would be set at \$2 million.

[174] I am prepared to accept Dr. Meyer's "Merck gets it all" result if a bargaining range is unavailable. Apotex did not offer its own expert to present a contrasting methodology.

[175] With these two aspects of the hypothetical negotiations framed, the final calculation of Merck Canada's MWA and Apotex's MWP would require the Court to assess a number of factors, as set out in Dr. Meyer's report, and to assign probabilities to the factors. This would permit a determination of whether a bargaining range is available to the parties. I have not undertaken this exercise in my reasons. However, if required to do so by the Court of Appeal, a final quantification could be made of a reasonable royalty on the basis of the record already before the Court in this case.

X. Export Sales

[176] In addition to domestic sales during the life of the '380 patent and post-expiry infringing sales, Apotex

[172] Autrement dit, le montant de la redevance raisonnable correspondra à la VMA de Merck. Cette somme sera vraisemblablement supérieure aux profits que pensait réaliser Apotex. Elle sera, vraisemblablement, inférieure à la perte de profits subie par Merck. J'estime, cependant, que la marge bénéficiaire nette d'un contrefacteur ne représente pas le montant maximum d'une redevance raisonnable. Le seul moyen d'indemniser correctement le breveté pour l'utilisation non autorisée de son savoir-faire est de faire correspondre la redevance à la VMA de la demanderesse. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas lieu de vérifier de près la VMA de la demanderesse. Si, cependant, les facteurs et les probabilités retenus aux fins du calcul sont justes, le résultat tiendra raisonnablement lieu de redevance plancher.

[173] Pour prendre un autre exemple simple, supposons que la VMA de Merck Canada s'élève à 2 millions de dollars et que la VMP d'Apotex est de 1,2 million de dollars. On obtient, en appliquant la méthode décrite par M^{me} Meyer, une redevance raisonnable de 2 millions de dollars.

[174] Je suis disposée à accepter le résultat qui se dégage de l'approche de M^{me} Meyer selon lequel « Merck obtient tout », si l'on ne peut déterminer quelle est la marge de négociation. Apotex n'a pas, de son côté, présenté de preuve d'expert proposant une autre méthode.

[175] Ayant ainsi circonscrit ces deux aspects des négociations hypothétiques, il faudrait, pour calculer la VMA de Merck Canada et la VMP d'Apotex, que la Cour chiffre un certain nombre de facteurs dont il est fait mention dans le rapport de M^{me} Meyer, et leur attribue un coefficient de probabilité. Cela permettrait de dire s'il existe effectivement, entre les parties, une marge de négociation. Je ne me suis pas livrée à cet exercice dans mes motifs. Si, cependant, il m'est demandé de le faire par la Cour d'appel, la quantification finale de la redevance raisonnable pourra être effectuée sur la base du dossier de la Cour.

X. Les ventes à l'exportation

[176] En plus des ventes réalisées sur le marché intérieur pendant la durée du brevet '380, et des ventes

also made some infringing export sales. Merck acknowledges that it would not have made these sales and claims a reasonable royalty in respect of the export sales. Apotex agrees.

[177] Pursuant to paragraph 4 of the Streamlining Agreement:

The number and timing of export sales of infringing and non-infringing Apo-lovastatin tablets is accurately described in Schedules XVII(c) and XVII(d) of the Report of Howard Rosen dated January 25, 2013

Using these schedules, the quantity of infringing export sales by Apotex is 21 495 322 tablets and 461.76 kg.

[178] Apotex argues that pre-expiry export sales should be separated from post-expiry export sales, since the royalty on post-expiry sales would be minimal (Apotex's final written argument, at paragraphs 34–36; final oral argument, at paragraphs 9T1383-1386). For reasons provided in more detail in section XI, below, regarding domestic post-expiry sales, I do not accept this argument. In brief, Apotex would have known, entering the hypothetical royalty negotiation, that it would have infringing product upon patent expiry. Further, beyond vague assertions of Dr. Sherman that infringing product would be discarded and non-infringing product acquired on patent expiry (5T531-532, 550-551), there is no evidence upon which the court may quantify a royalty on this basis. Therefore, I will evaluate all of the export sales, pre and post-patent expiry, together as a whole.

[179] As endorsed by Dr. Meyer, this royalty should be calculated in reference to the total expected cost savings that would be achieved by Apotex if it entered into a licence with Merck. Merck submits that this is a situation where parties negotiating a hypothetical royalty

contrefaisantes réalisées après l'expiration du brevet, Apotex a réalisé des ventes contrefaisantes à l'exportation. Merck reconnaît que ce ne sont pas des ventes qu'elle aurait elle-même réalisées et elle demande à toucher, sur ces ventes à l'exportation, une redevance raisonnable. Apotex est d'accord.

[177] Aux termes du paragraphe 4 de l'accord de rationalisation :

[TRADUCTION] Le nombre et le calendrier des ventes à l'exportation de comprimés d'Apo-lovastatine, contrefaisantes ou non, sont correctement décrits aux annexes XVII(c) et XVII(d) du Rapport de Howard Rosen daté du 25 janvier 2013 [...]

Selon ces annexes, les ventes contrefaisantes réalisées à l'exportation par Apotex consistent en la vente de 21 495 322 comprimés et de 461,76 kilogrammes de principe actif.

[178] Il convient, selon Apotex, de distinguer les ventes à l'exportation réalisées avant l'expiration du brevet des ventes à l'exportation réalisées après son expiration, car la redevance à verser sur les ventes réalisées après l'expiration du brevet serait minime (observations écrites finales d'Apotex, aux paragraphes 34 à 36; plaidoirie, aux paragraphes 9T1383-1386). Pour les raisons exposées de manière plus détaillée à la partie XI, ci-dessous, cet argument doit, pour ce qui est des ventes sur le marché intérieur après expiration du brevet, être écarté. En bref, Apotex aurait su, au début des négociations hypothétiques sur la redevance, qu'il lui resterait, à l'expiration du brevet, des produits contrefaits. Hormis les vagues affirmations de M. Sherman voulant que, à l'expiration du brevet, les produits contrefaits auraient été jetés et remplacés par des produits non contrefaits (5T531-532, 550-551), il n'a été présenté à la Cour aucun élément lui permettant, de tenir compte de cette considération dans le calcul d'une redevance. J'entends donc évaluer dans leur ensemble les ventes à l'exportation, soit les ventes antérieures et postérieures à l'expiration du brevet.

[179] Comme le propose M^{me} Meyer, le calcul de cette redevance devrait être fonction du total des frais qu'Apotex s'attendait à épargner en obtenant de Merck une licence. Selon Merck, en pareille situation, les parties négociant une hypothétique redevance s'entendraient

would agree on a royalty that would fall in the mid-range of the difference between Apotex's costs to use the non-infringing AFI-1 process and their costs to use the non-infringing alternative (Meyer report, TX 182, at paragraph 113). The savings to Apotex attributable to the use of the infringing process would be [redacted] per kilogram (Meyer report, TX 182, at paragraph 49, Table 4). To obtain the royalty, the cost savings is multiplied by the total infringing export sales (461.76 kg) and then divided by 2. The result would be a reasonable royalty amount of [redacted].

[180] Apotex did not dispute this methodology. During his cross-examination, Dr. Sherman testified that he would have been willing to pay a royalty that split the difference on cost savings between the AFI-4 and AFI-1 processes (5T524-525). Although this approach is not applicable to infringing domestic sales, I accept it as a reasonable methodology for determining a reasonable royalty for those export sales which Merck would not have made.

[181] Accordingly, I conclude that Merck is entitled to an award of damages of [redacted] as damages for the sale of infringing Apo-lovastatin tablets into the export market.

XI. Post-Expiry Sales

[182] There are two types of post-expiry sales for which Merck claims damages. As set out in the introduction to these reasons, Merck is claiming:

- A reasonable royalty in respect of infringing Apo-lovastatin tablets sold domestically after the '380 patent expiry (the post-expiry replacement tablets); and
- Lost profits for MEVACOR tablets (and related lovastatin API) that would have been sold domestically to replace each and every Apo-lovastatin tablet sold after

sur une redevance dont le montant aurait été égal à la moitié de la différence entre les coûts qu'aurait occasionnés à Apotex l'emploi du procédé contrefaisant AFI-1, et les coûts liés à l'utilisation de la solution non contrefaisante (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 113). Les coûts qu'épargnerait à Apotex l'emploi du procédé contrefaisant s'élèveraient à [caviardé] le kilogramme (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 49, tableau 4). Pour calculer le montant de la redevance, les coûts épargnés sont multipliés par le volume des ventes contrefaisantes réalisées à l'exportation (461,76 kg), puis divisés par 2. Il en résulte une redevance raisonnable d'un montant de [caviardé].

[180] Apotex ne conteste pas l'utilisation de cette méthode. Contre-interrogé, M. Sherman a témoigné qu'il aurait volontiers versé une redevance d'un montant égal à la moitié de la différence entre les coûts découlant de l'emploi respectif des procédés AFI-4 et AFI-1 (5T524-525). Bien que cette approche ne puisse pas servir pour les ventes de produits contrefaits, sur le marché intérieur, la méthode me paraît raisonnable lorsqu'il s'agit de calculer la redevance sur les ventes à l'exportation que Merck n'aurait pas elle-même réalisées.

[181] J'estime, par conséquent, que Merck a droit à [caviardé] à titre de dommages-intérêts pour la vente à l'exportation de comprimés d'Apo-lovastatine contrefaits.

XI. Ventes postexpiration

[182] Il y a deux types de ventes postexpiration pour lesquelles Merck demande à être indemnisée. Comme il est indiqué dans les paragraphes introductifs des présents motifs, Merck demande :

- Une redevance raisonnable sur les comprimés d'Apo-lovastatine vendus sur le marché intérieur après l'expiration du brevet '380 (comprimés de remplacement postexpiration); et
- L'indemnisation de sa perte de profits sur les comprimés de MEVACOR (et de la lovastatine (PA)) qu'elle aurait vendus sur le marché intérieur en remplacement

the '380 patent expiry during the hypothetical ramp-up period (the post-expiry ramp-up tablets).

[183] There is nothing in the *Patent Act* that limits damages to those sustained during the life of the patent. Subsection 55(1) states that the infringer is liable “for all damage[s] sustained by the patentee [or licensee], after the grant of the patent, by reason of the infringement” [emphasis added]. Merck is entitled to its damages for infringing sales even though those sales actually would take place during the post-expiry period.

[184] A separate analysis is required for each type of damages claimed by Merck.

A. Reasonable Royalty for Post-Expiry Replacement Tablets

[185] The first of Merck’s claims for post-expiry lost profits consists of lovastatin tablets that were made by Apotex using infringing lovastatin but which tablets were sold domestically after the '380 patent expired. Subject to their claim for lost profits for the post-expiry ramp-up tablets, Merck acknowledged in final argument, that Merck Canada would not have made the post-expiry replacement sales and that, therefore, a reasonable royalty would be the appropriate award. This section of the reasons quantifies the reasonable royalty with respect to the post-expiry replacement tablets.

[186] These post-expiry tablets are referred to in paragraphs 13 and 14 of the Streamlining Agreement as the “post-expiry replacement tablets”; that is, those additional MEVACOR tablets that would have replaced “infringing Apo-lovastatin tablets sold domestically after patent expiry”. These tablets and the API that was used for those tablets were manufactured before patent expiry and, thus, constituted infringement.

de tous les comprimés d’Apo-lovastatine vendus après l’expiration du brevet '380 au cours de la période hypothétique de transition (comprimés de la période de transition postexpiration).

[183] La *Loi sur les brevets* ne contient aucune disposition portant que seul le préjudice subi pendant la durée du brevet doit être pris en compte. Aux termes du paragraphe 55(1), quiconque contrefait un brevet est responsable « envers le breveté [ou licencié] du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet » [soulignement ajouté]. Merck a droit à une indemnité au titre des ventes contrefaisantes même si ces ventes ont en fait eu lieu après l’expiration du brevet.

[184] Chaque type d’indemnité réclamée par Merck appelle une analyse distincte.

A. Une redevance raisonnable sur les comprimés de remplacement postexpiration

[185] La première demande d’indemnisation de Merck pour les pertes de profits subies après l’expiration du brevet concerne les comprimés de lovastatine fabriqués par Apotex avec de la lovastatine contrefaite, comprimés qui ont, cependant, été vendus sur le marché intérieur après l’expiration du brevet '380. Sous réserve de sa demande d’indemnité au titre de la perte de profits relative aux comprimés de la période de transition postexpiration, Merck a reconnu, dans sa plaidoirie, qu’elle n’aurait pas elle-même réalisé les ventes de remplacement postexpiration et qu’il y avait, par conséquent, lieu de l’indemniser en lui accordant une redevance raisonnable. Cette partie des motifs concerne la quantification de la redevance raisonnable pour les comprimés de remplacement postexpiration.

[186] Ces comprimés postexpiration sont, aux paragraphes 13 et 14 de l’accord de rationalisation, appelés « comprimés de remplacement postexpiration »; [TRADUCTION], c'est-à-dire, les comprimés de MEVACOR qui auraient été vendus à la place des « comprimés d’Apo-lovastatine contrefaits vendus sur le marché intérieur après l’expiration du brevet ». Ces comprimés et le principe actif qui a servi à les fabriquer avaient été produits avant l’expiration du brevet et emportent par conséquent contrefaçon.

[187] Based on the Streamlining Agreement, determination of the number of post-expiry replacement tablets, by number of tablets and by quantity of API, is relatively straightforward. As set out in paragraph 3 of the Streamlining Agreement, the parties are agreed that:

The number and timing of domestic sales of infringing and non-infringing Apo-lovastatin tablets is accurately described in Apotex Inc. Production No. 360 ... and Schedules XVII(a) and XVII(b) of the Report of Howard Rosen dated January 25, 2013. ...

[188] Thus, the calculation of the tablets sold and the amount of API involved is obtained by adding the relevant infringing sales numbers from Schedule XVII(a), entitled “Summary of Infringing Apo-Lovastatin — Domestic Sales”:

Year	Dosage/ Tablets – Total	Kilograms – TOTAL
2001 (Feb to Dec)	20 359 265	481.60
2002	4 469 500	99.27
2003	29 500	0.58
2004	(700)	(0.02)
Apotex Post-Expiry Infringing Sales	24 857 565	581.43

[189] The extent of Apotex’s infringement post-expiry was 24 857 565 tablets or 581.43 kg of API. I note that Merck has used 581.42 kg, most likely as a result of differences in rounding; I will use the figures from Dr. Rosen’s Schedule XVII(a). It is accepted by Apotex that Merck is entitled to a reasonable royalty in respect of every one of the Apotex post-expiry infringing sales. The parties are, however, far apart on what the royalty should be.

[190] Merck asserts that, of the 581.43 kg of infringing product, 340.13 kg would be the subject of its claim to post-expiry ramp-up profits and they seek a reasonable royalty only for the balance (241.30 kg). For the

[187] Vu l’accord de rationalisation, il est relativement facile de déterminer le nombre de comprimés de remplacement postexpiration, compte tenu du nombre de comprimés et de la quantité de principe actif. Les parties ont convenu ce qui suit au paragraphe 3 de l’accord :

[TRADUCTION] Le nombre et le calendrier des ventes, sur le marché intérieur, de comprimés d’Apo-lovastatine, tant contrefaisants que non contrefaisants, sont correctement décrits dans le document Apotex Inc. Production N°. 360 [...] et dans les annexes XVIIa) et XVIIb) du Rapport de Howard Rosen daté du 25 janvier 2013 [...]

[188] On peut donc calculer le nombre de comprimés vendus et la quantité de principe actif utilisée en additionnant les ventes de produits contrefaits tirés de l’annexe XVIIa), sous la rubrique [TRADUCTION] « Résumé des ventes d’Apo-lovastatine contrefaite sur le marché intérieur » :

Année	Posologie/ Comprimés – Total	Kilogrammes – TOTAL
2001 (de février à décembre)	20 359 265	481,60
2002	4 469 500	99,27
2003	29 500	0,58
2004	(700)	(0,02)
Ventes contrefaisantes d’Apotex postexpiration	24 857 565	581,43

[189] La contrefaçon d’Apotex après l’expiration du brevet a porté sur 24 857 565 comprimés, soit 581,43 kilogrammes de principe actif. Je relève que Merck avance pour sa part le chiffre de 581,42 kg, la différence résultant vraisemblablement d’une différence dans la manière d’arrondir les chiffres. En l’occurrence, je retiens les chiffres figurant à l’annexe XVIIa) du rapport de M^{me} Rosen. Apotex reconnaît que Merck a droit à une redevance raisonnable sur la vente de chacun des produits contrefaits réalisée par Apotex après expiration du brevet. Les parties sont cependant loin de s’accorder sur le montant de la redevance.

[190] Selon Merck, sur les 581,43 kg de produits contrefaits, 340,13 kg font l’objet de sa demande de remise des profits de la période de transition post-expiration et sur le reste, soit 241,30 kg, elle ne réclame

reasons discussed below, I have rejected Merck's claim to post-expiry ramp-up profits. Accordingly, Merck is entitled to a reasonable royalty on all of the 581.43 kg of infringing Apo-lovastatin sold post expiry.

[191] Merck submits that, for the royalty on the post-expiry replacement tablets, I should adopt the methodology endorsed by Dr. Meyer. In Dr. Meyer's opinion, this royalty should be calculated in reference to the total expected cost savings that would be achieved by Apotex if it entered into a licence with Merck. In Merck's view, this is a situation where parties negotiating a hypothetical royalty would agree on a royalty that would fall in the mid-range of the difference between Apotex's costs to use the non-infringing AFI-1 process and their costs to use the non-infringing alternative (Meyer report, TX 182, at paragraph 113). This cost savings would be [redacted] per kilogram (Meyer report, TX 182, at paragraph 49, Table 4). To obtain the royalty, the cost savings is multiplied by the total infringing quantity (581.43 kg) and then divided by two. The result would be reasonable royalty amount of [redacted].

[192] Apotex submits that the reasonable royalty for the post-expiry replacement tablets, taken together with post-expiry tablets sold for export, would be a *de minimis* payment of \$338 892. This particular amount and its method of calculation were first referred to in Apotex's final written argument at page 35, although Dr. Sherman testified generally that Apotex routinely arranges to enter the market quickly upon patent expiry within a week or two weeks (5T537-538). The number proposed by Apotex is derived on the basis of 1 percent of Apotex's revenues from infringing post-expiry domestic and export sales (\$33 889 170) as set out in the Streamlining Agreement. No rationale was provided to explain why 1 percent would be reasonable.

qu'une redevance raisonnable. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'ai rejeté la demande de la remise des profits pour la période de transition de la période postexpiration. Merck a par conséquent droit à une redevance raisonnable sur l'intégralité des 581,43 kg d'Apo-lovastatine contrefaite vendue après l'expiration du brevet.

[191] Merck soutient qu'en ce qui concerne la redevance sur les comprimés de remplacement postexpiration, la Cour devrait retenir la méthode proposée par M^{me} Meyer. Selon M^{me} Meyer, cette redevance devrait être fonction du total des coûts qu'Apotex aurait épargnés en concluant un accord de licence avec Merck. Selon Merck, dans l'hypothèse où les parties auraient négocié une redevance, le montant de la redevance aurait été égal à la moitié de la différence entre les coûts qu'aurait entraînés pour Apotex le recours au procédé contrefaisant AFI-1 et ce que lui aurait coûté le recours au procédé non contrefaisant (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 113). Les coûts épargnés se chiffrent à [caviardé] le kilogramme (rapport Meyer, TX 182, au paragraphe 49, tableau 4). Pour calculer la redevance, le montant des coûts épargnés est multiplié par la quantité totale de produit contrefait (581,43 kg) puis divisé par deux. Le montant de la redevance raisonnable serait donc de [caviardé].

[192] Selon Apotex, une redevance raisonnable sur les comprimés de remplacement postexpiration, ajoutée à la redevance sur les comprimés vendus à l'exportation après l'expiration du brevet, entraînerait le versement d'une somme minimale de 338 892 \$. Cette somme, et la méthode retenue pour la calculer, sont mentionnées pour la première fois à la page 35 des observations écrites finales d'Apotex, bien que, selon le témoignage de M. Sherman, d'ordinaire, Apotex fasse en sorte de faire rapidement son entrée sur le marché, généralement dans la semaine ou les 15 jours qui suivent l'expiration d'un brevet (5T537-538). Le chiffre avancé par Apotex correspond à un pour cent des revenus tirés par Apotex des ventes de produits contrefaits réalisées après expiration, tant à l'exportation que sur le marché intérieur, soit, selon l'accord de rationalisation, 33 889 170 \$. Aucune raison n'est donnée pour expliquer en quoi ce un pour cent serait raisonnable.

[193] For the most part, Apotex's arguments focus on the incentive and ability to switch immediately upon expiry to the AFI-1 process and to sell lovastatin using *Aspergillus terreus* shortly after January 31, 2001. While these arguments may go to the length of the post-expiry ramp-up period, they do not minimize the royalty payable with respect to the post-expiry replacement tablets. This is because the tablets in question were made with infringing product made before the '380 patent expired. In the hypothetical negotiations described by Dr. Meyer, this would be known to Apotex going into such negotiations. In other words, Apotex would know that, at patent expiry, it was going to have 581.43 kg of infringing AFI-1 product on hand, either in API form or already made into tablets.

[194] In a footnote to their written argument (Apotex's final written argument, at paragraphs 35–36, footnote 160), Apotex states that:

In the event that this Court finds that Apotex does not have a non-infringing alternative available to it in the but for analysis, then Apotex could have simply discarded the infringing lovastatin API that it had, in fact, purchased pre-expiry and sold post-expiry and instead have repurchased lovastatin API post-expiry and sold that instead.

[195] Apotex's assertion that Apotex Inc. and AFI would simply have discarded the infringing lovastatin API and tablets may be speculative but is not completely illogical. If true, Apotex Inc. would throw away over 580 kilograms of perfectly fine lovastatin and tablets already produced with the infringing AFI-1 product and begin afresh after January 31, 2001 by making what would now be non-infringing AFI-1 product. The key question is whether that would make financial sense. It might.

[196] Apotex's per kilogram cost of producing non-infringing (AFI-4) lovastatin API and lovastatin tablets

[193] Les arguments avancés par Apotex concernent pour l'essentiel les raisons et les moyens qu'elle aurait eus de passer, dès l'expiration du brevet, à l'utilisation du procédé AFI-1, et de commercialiser, peu après le 31 janvier 2001, de la lovastatine fabriquée en faisant appel à l'*Aspergillus terreus*. Si ces arguments doivent être pris en compte pour évaluer la durée de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet, ils n'entraînent pas une réduction de la redevance à verser sur les comprimés de remplacement postexpiration. Il en est ainsi parce que les comprimés en question ont été fabriqués avec un produit contrefait lui-même produit avant l'expiration du brevet '380. Dans le cadre des négociations hypothétiques décrites par M^{me} Meyer, ce fait aurait été connu d'Apotex avant même qu'elle n'entame les négociations. Autrement dit, Apotex aurait su qu'à la date d'expiration du brevet, elle aurait en sa possession 581,43 kg de produit AFI-1 contrefait, soit sous forme de principe actif, soit sous forme de comprimés.

[194] Dans une note en bas de page de leurs conclusions écrites (observations écrites finales d'Apotex, aux paragraphes 35 et 36, note 160), Apotex fait valoir ceci :

[TRADUCTION] Si, dans son analyse relative à la situation hypothétique, la Cour conclut qu'Apotex n'aurait pas pu recourir à une solution non contrefaisante, cela signifie qu'Apotex aurait simplement pu se débarrasser de la lovastatine (PA) qu'elle avait en fait achetée avant l'expiration du brevet et vendue après son expiration, et qu'elle aurait plutôt racheté de la lovastatine (PA) postexpiration qu'elle aurait alors vendu à la place.

[195] L'argument d'Apotex selon lequel Apotex Inc. et AFI auraient simplement pu se défaire des comprimés et de la lovastatine (PA) qui emportaient contrefaçon est peut-être conjectural, mais pas entièrement illogique. Cela voudrait dire qu'Apotex Inc. aurait jeté plus de 580 kilogrammes de lovastatine et de comprimés parfaitement adéquats fabriqués au moyen du procédé AFI-1 contrefaisant et serait, après le 31 janvier 2001, repartie à zéro en fabriquant un produit AFI-1 désormais non contrefait. Ce qu'il faut se demander, c'est si une telle solution aurait pu s'inscrire dans une logique financière. C'est possible.

[196] La production d'un kilogramme de comprimés de lovastatine ou de la lovastatine (PA) au moyen du

would have been [redacted] (Streamlining Agreement, at paragraph 17(c)). As reflected in Dr. Meyer's report (TX 182, at paragraph 84) a reasonable estimate of the expected cost savings per kilogram from using API made with AFI-1 process would be approximately [redacted] per kilogram. The difference of [redacted] per kilogram—or [redacted] for 581.43 kg—is an estimate of Apotex's costs to use the AFI-1 process. Accordingly, in this “throw-away” scenario, Apotex would be discarding [redacted] worth of lovastatin API and tablets and would incur the same [redacted] in costs to replace the discarded product after the '380 patent expiry. The total cost to Apotex of proceeding in this manner would theoretically be less than half of the [redacted] royalty based on Dr. Meyer's approach and sought by Merck. On the other hand, it is also well in excess of the *de minimis* payment of \$338 892 offered by Apotex.

[197] Furthermore, whether Apotex would begin afresh after patent expiry depends on more than a simple arithmetic calculation. The complete response to the question would also require that Apotex take into account other direct and indirect considerations such as:

- What costs would be associated with destruction of 580 kg of API?
- How long would it take to produce a completely new batch of AFI-1 lovastatin with the first fermentation occurring after January 31, 2001 and to scale up thereafter to meet sales demands?
- What would be the cost of interrupting distribution of Apo-lovastatin to pharmacies and distributors during the very important post-expiry period when other generic suppliers would be fighting for market share?

[198] The fatal problem with Apotex's position on this royalty is that I have no evidence with respect to the full cost to Apotex of a notional destruction of the post-expiry replacement tablets. Moreover, I have no

procédé non contrefaisant (AFI-4) aurait coûté à Apotex [caviardé] (accord de rationalisation, à l'alinéa 17c)). Selon le rapport de M^{me} Meyer (TX 182, au paragraphe 84) on peut raisonnablement évaluer à [caviardé] le kilogramme, les frais qu'aurait permis d'épargner l'emploi de principe actif produit au moyen du procédé AFI-1. La différence de [caviardé] par kilogramme — à savoir [caviardé] pour les 581,43 kg représente ce qu'il en aurait approximativement coûté à Apotex si elle avait utilisé le procédé AFI-1. Selon ce scénario de « mise au rebut », Apotex se serait débarrassée de comprimés et de lovastatine (PA) d'une valeur de [caviardé] et elle aurait engagé des coûts d'un même montant, soit [caviardé] pour remplacer, après l'expiration du brevet '380, le produit dont elle s'était défait. Théoriquement, le fait de procéder ainsi aurait, au total, coûté à Apotex moins de la moitié de la redevance de [caviardé] calculée selon la méthode proposée par M^{me} Meyer, et sollicitée par Merck. Cela dit, ce montant dépasse de loin la somme *minime* de 338 892 \$ proposée par Apotex.

[197] Ajoutons que la question de savoir si Apotex serait effectivement répartie de zéro après l'expiration du brevet ne dépend pas uniquement d'un calcul arithmétique. Une réponse complète à la question suppose qu'Apotex aurait pris en compte d'autres considérations, tant directes qu'indirectes, telles que :

- Combien lui aurait coûté la destruction de 580 kg de principe actif?
- Combien de temps il lui aurait fallu pour produire un nouveau lot de lovastatine AFI-1, dans la mesure où la première fermentation aurait eu lieu après le 31 janvier 2001, et combien de temps lui aurait-elle mis pour répondre à la demande?
- Combien aurait coûté à Apotex une interruption de la distribution d'Apo-lovastatine aux pharmacies et aux distributeurs au cours de la période critique postexpiration, alors que les autres fournisseurs de génériques se battraient pour les parts de marché?

[198] L'absence de preuve devant la Cour concernant ce qu'aurait, au total, coûté à Apotex l'éventuelle destruction des comprimés de remplacement postexpiration porte un coup fatal à la thèse qu'avance Apotex

evidence that this is a course of action that Apotex (or anyone else for that matter) has ever undertaken. All the Court has before it are Dr. Sherman's unsubstantiated and self-serving assertions, expressed long after the fact, that infringing material would have been discarded (5T531-532, 550-551). Stated in terms used by Dr. Meyer, I have no way of knowing the "defendants' maximum willingness to pay". In the absence of such evidence, I am prepared to accept that, for purposes of the hypothetical negotiations, the parties would agree on a royalty that would fall in the mid-range of the difference between Apotex's costs to use the non-infringing AFI-1 process and their costs to use the non-infringing alternative.

[199] In the circumstances, I accept the methodology proposed by Merck for calculating the reasonable royalty. Thus, based on the record before me, I conclude that Merck's damages in respect of the post-expiry replacement tablets should be [redacted].

B. *Post-Expiry Ramp-Up Lost Profits*

[200] The second type of post-expiry damages that Merck claims to have suffered is with respect to lost profits on post-expiry ramp-up tablets. In its submissions, Apotex referred to this part of Merck's claim as a claim to "springboard" damages. Whatever term is used, this aspect of Merck's claim is as I have described. I will refer to lost profits in respect of the post-expiry ramp-up tablets.

[201] I begin by describing my understanding of the source of Merck's claim.

[202] Once a generic drug company receives approval to market a drug, it may enter the market. In most cases, the approval would be issued immediately upon expiry

au sujet de cette redevance. La Cour ne dispose en outre d'aucun élément de preuve indiquant que c'est effectivement la solution à laquelle Apotex (voire d'autres) aurait eu recours. Tout ce qui a été présenté à la Cour ce sont les déclarations, intéressées et non corroborées, de M. Sherman qui, longtemps après les faits, affirme que l'on se serait tout simplement débarrassé de la matière contrefaite (5T531-532, 550-551). Pour reprendre les termes de M^{me} Meyer, je n'ai aucun moyen de déterminer quelle serait la « volonté maximum de payer des défenderesses ». En l'absence d'éléments de preuve sur ce point, je suis disposée à admettre, pour ce qui est des négociations hypothétiques, que les parties se seraient entendues sur une redevance dont le montant serait égal à la moitié de la différence entre ce qu'aurait coûté à Apotex l'emploi non contrefaisant du procédé AFI-1, et ce que lui aurait coûté le recours à une autre solution non contrefaisante.

[199] Cela étant, je retiens la méthode avancée par Merck pour calculer le montant d'une redevance raisonnable. Au vu du dossier produit devant la Cour, j'estime que pour ce qui est des comprimés de remplacement postexpiration, Merck a droit à la somme de [caviardé].

B. *Perte de profits au cours de la période de transition postexpiration*

[200] Le deuxième type de dommages-intérêts que Merck réclame pour la période postexpiration concerne la perte de profits qu'elle affirme avoir subie par suite de la vente des comprimés au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet. Dans ses conclusions, Apotex affirme qu'il s'agit, de la part de Merck, d'une demande de dommages-intérêts fondés sur la règle dite du « tremplin ». Quel que soit le terme employé, ce volet de la réclamation de Merck est tel que je l'ai décrit. Je vais l'appeler perte de profits due aux comprimés de la période de transition postexpiration.

[201] Je vais commencer par décrire ce qui est, selon moi, à l'origine de la réclamation présentée par Merck.

[202] Dès qu'il reçoit l'autorisation de mise en marché d'un médicament, le fabricant de produits génériques peut faire son entrée sur le marché. La plupart du temps,

of the listed patent. At that time, the patentee will begin to see the loss of sales to the generic entrant.

[203] However, the effects of generic entry are not instantaneous. Even with its notice of compliance (NOC) permitting the generic to commence sales, the new market entrant must negotiate agreements with pharmacies and distributors, acquire formulary listings and physically move product to drug stores, all of which takes some time. This period of time required for building a market to its ultimate level of sales or “steady state” is often referred to as the “ramp-up”. Assuming that total sales of the product remain at the same total level after patent expiry and prior to the new entrants achieving their steady state, the patentee or original marketer will retain sales. The volume of sales retained will decline over the ramp-up period, as the generic market entrants capture more and more of the market.

[204] Because Apotex Inc. was already on the market, albeit with infringing product, it did not have a ramp-up period after the expiry of the '380 patent and, from the other point of view, Merck did not experience a gradual erosion of its market. When the '380 patent expired on January 31, 2001, Apotex was already selling Apo-lovastatin at its steady state; it did not need to ramp-up from zero. Thus, Merck argues, had Apotex not infringed, Merck would have made additional MEVACOR sales. Merck claims lost profits of almost \$28 000 000 in respect of those post-expiry sales that it says amounted to damage sustained by it, after the grant of the '380 patent, by reason of Apotex's infringement.

[205] In my view, section 55 of the *Patent Act* does not preclude Merck from claiming and recovering such damages. The problems with this particular claim for post-expiry lost profits have far more to do with the factual aspects than with legal entitlement. In this

l'autorisation lui est délivrée immédiatement après l'expiration du brevet inscrit au registre. C'est à ce moment-là que le breveté commence à perdre des ventes au profit du fabricant de médicaments génériques présent sur le marché.

[203] Mais l'arrivée sur le marché d'un fabricant de produits génériques ne produit pas immédiatement ses effets. Bien que l'avis de conformité lui permette de commencer à vendre le médicament, le nouvel arrivant doit négocier des ententes avec les pharmacies et les distributeurs, obtenir son inscription aux formulaires des médicaments et approvisionner les pharmacies. Tout cela prend du temps. Cette période de temps qu'exige la constitution d'une clientèle suffisante pour que les ventes se stabilisent est souvent appelée « période de transition ». À supposer que le total des ventes du produit en question demeure au même niveau après l'expiration du brevet et avant que les nouveaux acteurs du marché stabilisent leurs niveaux de vente, le breveté, marchand initial, conservera une part du marché. Le volume de ses ventes va baisser au cours de la période de transition au fur et à mesure que les fabricants de produits génériques occupent une part de marché de plus en plus grande.

[204] Étant donné qu'Apotex Inc. avait déjà pris pied sur le marché, bien qu'en offrant un produit contrefait, elle n'a pas, après l'expiration du brevet '380, eu à passer par une période de transition, et Merck ne s'est par conséquent pas heurtée à une baisse progressive de sa part de marché. Lorsque le brevet '380 a expiré le 31 janvier 2001, Apotex avait déjà, pour son Apo-lovastatine, atteint un niveau de ventes stable; elle n'est pas partie de zéro et n'a pas eu à traverser une période de transition. Selon Merck, si Apotex n'avait commis aucune contrefaçon, Merck aurait vendu davantage de MEVACOR. Merck réclame la remise de 28 000 000 \$ de profits perdus sur les ventes postexpiration, chiffre qui, selon elle, correspond au préjudice résultant de la contrefaçon par Apotex après la délivrance du brevet '380.

[205] Selon moi, l'article 55 de la *Loi sur les brevets* n'interdit pas à Merck de réclamer cette somme à titre de dommages-intérêts. Les difficultés que soulève cette demande de remise des profits perdus après l'expiration du brevet sont dues davantage aux faits et circonstances

regard, the defendants raise two possible barriers to the ramp-up portion of Merck's claim:

1. Merck should be precluded from this claim because it was a "surprise" to the defendants; and
2. There is an inadequate evidentiary record to support the claim to lost profits in respect of the post-expiry ramp-up tablets.

(1) *Lack of Notice*

[206] Apotex first asserts that the claim to ramp-up lost profits should be refused due to a lack of notice that this would form part of the claimed damages. They submit that the first mention of the issue was made during Merck's opening argument. In their words (Apotex's final written argument, at paragraph 58):

Prior to opening argument, Merck had never uttered an intention to seek springboard damages. To the contrary, Merck had repeatedly advised Apotex that its claims were limited such that springboard damages were not being pursued. As such, neither side delivered expert reports to address springboard damages.

[207] Merck, on the other hand, argues that Apotex was notified of its claim to ramp-up damages in a number of different ways, including through the service of the expert reports of Dr. Meyer and Mr. Hamilton (7T953-960).

[208] On balance, I prefer the submissions of Apotex.

[209] The Court takes a dim view of a party who raises issues at the eleventh hour. As pointed out by Justice Létourneau in the decision of *Yacyshyn v. Canada*, 1999 CanLII 7552, 99 DTC 5133 (F.C.A.) [at paragraph 13], "the days of trial by ambush or surprise are fortunately gone".

de l'affaire qu'au droit que Merck peut faire valoir. Sur ce point, les défenderesses soulèvent deux objections possibles à la remise des profits perdus que réclame Merck au titre de la période de transition :

1. Merck ne devrait pas être en mesure de présenter cette demande, car elle prend les défenderesses « par surprise »;
2. La demande de remise des profits perdus en raison des comprimés de la période de transition postexpiration ne se justifie pas au vu des éléments de preuve au dossier.

1) *Le défaut de préavis*

[206] Apotex fait d'abord valoir que la demande de remise des profits perdus au cours de la période de transition devrait être rejetée parce qu'elle n'a pas été dûment avisée que cela ferait partie des indemnités réclamées. Elle affirme que ce n'est que lors de ses conclusions préliminaires que Merck a soulevé la question pour la première fois. Selon Apotex (observations écrites finales d'Apotex, au paragraphe 58) :

[TRANSDUCTION] Merck n'avait, avant la présentation de ses conclusions préliminaires, jamais manifesté l'intention de réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de la règle du « tremplin ». Au contraire, Merck avait à de multiples reprises fait savoir à Apotex qu'elle avait circonscrit sa demande et qu'elle n'entendait pas réclamer des dommages-intérêts de cette nature. Cela étant, ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de rapport d'expert sur cette question.

[207] Merck affirme pour sa part qu'elle avait, de plusieurs manières, fait savoir à Apotex qu'elle réclamerait des dommages-intérêts au titre de la période de transition, notamment en lui signifiant les rapports d'expert de M^{me} Meyer et de M. Hamilton (7T953-960).

[208] Tout bien pesé, je préfère les arguments d'Apotex.

[209] La Cour voit d'un mauvais œil le fait d'attendre à la dernière minute pour soulever une question. Comme l'a dit le juge Létourneau dans l'arrêt *Yacyshyn c. Canada*, 1999, CanLII 7552 (C.A.F.) [au paragraphe 13] « l'époque où une partie pouvait tendre un guetapens à son adversaire ou le prendre par surprise est heureusement révolue ».

[210] Apotex relies on the case of *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 FCA 34, 91 C.P.R. (4th) 307 (*Bristol-Myers Squibb*) in which the Court of Appeal refused to allow Apotex to amend its pleadings, very late in the course of the litigation and after the pre-trial conference, to include certain arguments of patent invalidity; namely, lack of sound prediction and inutility. The Court of Appeal placed considerable weight on the findings of the Prothonotary and Federal Court Judge that Apotex had adopted a strategy of “non-disclosure, non-clarification or inaction”. I do not have such evidence before me. However, the fact that Apotex had not raised the issue at the pre-trial conference was “a matter ... quite central to this matter” (*Bristol-Myers Squibb*, above, at paragraph 36). Moreover, at paragraph 37, Justice Stratas identified an overarching principle which is applicable to the situation before me:

Complex, high-stakes intellectual property proceedings are governed by procedural rules aimed at fairness, full and timely disclosure, and efficiency. Purposeful, strategic conduct involving non-disclosure, non-clarification or inaction ... disrespects these rules and their aims.

[211] I agree with Merck that its general claim for “damages or an accounting of profits” set out in their amended pleadings could incorporate the claim for post-expiry ramp-up damages. However, this very general pleading is not the issue. The question is whether Apotex had adequate notice that Merck would pursue this particular claim for ramp-up damages.

[212] Apotex submits that the issue of ramp-up damages was not explicitly raised by Merck until its opening submissions. Having read the documents the parties put forward to support their respective positions, it appears that this is correct. Contrary to the assertions of Merck,

[210] Apotex invoque à l’appui de sa thèse l’arrêt *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 CAF 34 (*Bristol-Myers Squibb*), dans lequel la Cour d’appel lui a refusé la permission de modifier ses actes de procédure. Tardivement, en cours de procédure et après la tenue de la conférence préalable à l’instruction, Apotex a cherché à ajouter certains arguments concernant l’invalidité du brevet, notamment l’absence de prédiction valable et l’inutilité. La Cour d’appel a accordé un poids considérable aux conclusions de la protonotaire et du juge de la Cour fédérale, selon lesquelles Apotex avait adopté une stratégie de « non-divulgarion, [de] manque d’éclaircissements, ou [d’]inaction ». Rien de tel n’est démontré en l’espèce. Le fait, cependant, qu’Apotex n’ait pas soulevé la question lors de la conférence préalable à l’instruction était « en fait d’une importance capitale pour la présente affaire » (*Bristol-Myers Squibb*, précité, au paragraphe 36). En outre, au paragraphe 37, le juge Stratas fait état d’un principe fondamental, qui entre en jeu en l’espèce :

Ces affaires complexes de propriété intellectuelle, où les enjeux sont extrêmement élevés, sont soumises à des règles de procédure qui visent à assurer l’équité et l’efficacité du procès, ainsi que la communication intégrale et opportune des éléments de preuve. La non-divulgarion, le manque d’éclaircissements ou l’inaction délibérée pour des raisons d’ordre stratégique [...] démontrent un manque de respect à l’égard des règles applicables et de leur objet.

[211] Je conviens avec Merck que sa demande générale visant « l’octroi de dommages-intérêts ou la remise des profits » telle qu’exposée dans ses actes de procédure modifiés pourrait englober une demande de dommages-intérêts pour ce qui est de la période de transition qui a suivi l’expiration du brevet. Le caractère très général de la réclamation ainsi formulée n’est cependant pas en cause. La question est, plutôt, de savoir si Apotex a été avisée suffisamment à l’avance du fait que Merck entendait réclamer des dommages-intérêts au titre de la période de transition.

[212] Selon Apotex, Merck a attendu le début de l’audience pour soulever de manière explicite la question des dommages-intérêts qui lui seraient dus au titre de la période de transition. Au vu des documents produits par les parties à l’appui de leurs thèses respectives,

the experts did not directly address this issue. Prior oblique references in expert reports did not bring the issue into play. Moreover, Merck representatives and counsel failed to clearly identify this \$28 million question throughout discovery in spite of direct questions on the scope of their post-expiry claim.

[213] Merck points to Exhibit 17 of Dr. Meyer's expert report (TX 182) as proof that this issue was part of their case. The flaw in this submission is that Dr. Meyer was not retained to calculate damages; she was using calculations that had been provided to her by others to assess a reasonable royalty. Exhibit 17 does not constitute notice that this issue was in play.

[214] The issue is further complicated by the fact that all parties did understand that Merck was seeking damages, in the form of a royalty, for those tablets that were sold post-expiry but that were manufactured with infringing lovastatin. These are explicitly referred to in the Streamlining Agreement as the post-expiry replacement tablets (Streamlining Agreement, at paragraphs 13–16). The calculation of Merck's claim in respect of post-expiry ramp-up tablets bears no relationship to the calculation of damages for the post-expiry replacement tablets. The Streamlining Agreement is completely silent with respect to the amount or the calculation of possible ramp-up damages.

[215] I am not certain why this issue was not fully and fairly put to Apotex earlier. It could have been oversight. It does not matter; the point is that Apotex did not have adequate notice of the issue and should not have to defend against it at this late date. As a result, I am prepared to disallow the claim for lost profits in respect of post-expiry ramp-up tablets on that basis alone. However, even if Apotex was put on notice early enough, I have fundamental concerns with the evidence before me on this \$28 million issue.

cela semble exact. Contrairement à ce qu'affirme Merck, la question n'a pas été directement évoquée par les experts. Les allusions qui y sont faites dans les rapports d'experts ne permettent pas de dire que la question a été soulevée par Merck. Ajoutons que les représentants et avocats de Merck n'ont pas, lors de l'interrogatoire préalable, clairement abordé la question des 28 millions de dollars, bien que des questions aient été posées sur l'étendue de leurs prétentions en ce qui concerne la période qui a suivi l'expiration du brevet.

[213] Merck attire mon attention sur la pièce 17 du rapport d'expert de M^{me} Meyer (TX 182), pour démontrer qu'elle a bel et bien soulevé cette question. Cela ne l'aide guère étant donné que M^{me} Meyer n'était pas appelée à calculer les dommages-intérêts; pour calculer le montant d'une redevance raisonnable, elle s'est servie des calculs fournis par d'autres personnes. En produisant la pièce 17 Merck n'a pas donné avis de son intention de soulever cette question.

[214] La situation se complique du fait que toutes les parties comprenaient fort bien que Merck demandait à être indemnisée, sous forme de redevance, pour les comprimés vendus après l'expiration du brevet, mais fabriqués avec de la lovastatine contrefaite, soit les comprimés appelés dans l'accord de rationalisation, les comprimés de remplacement postexpiration (accord de rationalisation, aux paragraphes 13 à 16). Le calcul de l'indemnité réclamée par Merck pour les comprimés de la période de transition postexpiration n'a rien à voir avec le calcul des dommages-intérêts réclamés pour les comprimés de remplacement postexpiration. L'accord de rationalisation est silencieux quant au montant ou au calcul des dommages-intérêts pouvant être accordés au titre de la période de transition.

[215] Je ne sais pas très bien pourquoi la question n'a pas été en toute équité pleinement exposée à Apotex avant cela. Peut-être s'agit-il d'un oubli. Peu importe; ce qui est clair, c'est qu'Apotex n'en a pas été préalablement avisée et ne devrait par conséquent pas avoir, à cette date tardive, à présenter une défense sur ce point. Je suis par conséquent d'avis, pour ce seul motif, de rejeter la demande d'indemnisation de la perte de profits sur les comprimés de la période de transition postexpiration. D'ailleurs, même si Apotex avait été avisée en temps

opportun de la question, j'ai de très sérieux doutes quant à la preuve qui m'a été présentée concernant l'indemnité de 28 millions de dollars réclamée à ce titre.

(2) *Inadequacy of the Evidence*

[216] A second serious flaw in Merck's ramp-up claim is the lack of complete and reliable evidence on the quantum of any such damages. Referring to part of a chart included as Exhibit 17 in the expert report of Dr. Meyer (TX 182), Merck proposes that I use Apotex's 1997 ramp-up experience as a surrogate for the volume of lovastatin that Apotex would have sold in the hypothetical post-expiry ramp-up period. This forms the basis of relatively simple calculation that results in a claim for \$27 790 400, without making the MACI royalty deduction, and \$26 817 736 with a MACI deduction.

[217] I observe that I had difficulty reaching the sums referred to by Merck. As shown in the chart attached (Appendix A), when I added the relevant numbers from Exhibit 17 of Dr. Meyer's report, I obtained totals of \$27 790 403 and \$26 806 732 respectively. Nothing turns on these *de minimis* differences.

[218] As I am well aware, there are many complexities involved in determining damages for a hypothetical market scenario. In this case, the lost profits of Merck during the patent term are agreed (Streamlining Agreement) and are no longer in issue. However, with respect to the ramp-up damages, there are a number of considerations that, in my view, Merck has not adequately addressed.

[219] To establish a quantum for such lost profits, I must estimate the length of the ramp-up period and the rate of penetration by generic companies into that hypothetical market. The use of Apotex's historical 1997 ramp-up experience may not be appropriate or take into account a number of factors:

2) *Les insuffisances de la preuve*

[216] La réclamation présentée par Merck pour la période de transition pose aussi problème du fait de l'absence d'éléments de preuve fiables et complets quant au montant des dommages-intérêts. Se référant à une partie du tableau figurant à titre de pièce 17 dans le rapport d'expert de M^{me} Meyer (TX 182), Merck propose que je me fonde sur la période de transition qu'a connue Apotex en 1997 pour évaluer le volume de lovastatine qu'Apotex aurait vendue au cours de la période de transition hypothétique qui aurait suivi l'expiration du brevet. Cela donne lieu à un calcul relativement simple par lequel on obtient, pour l'indemnité demandée, la somme de 27 790 400 \$, si l'on ne déduit pas la redevance due à MACI, et 26 817 736 \$ si cette redevance est déduite.

[217] Notons que j'ai eu du mal à parvenir aux chiffres avancés par Merck. Comme le montre le tableau joint à l'annexe A, en ajoutant les chiffres tirés de la pièce 17 du rapport de M^{me} Meyer, j'obtiens, respectivement, 27 790 403 \$ et 26 806 732 \$. Ces différences sont peu importantes.

[218] Je suis parfaitement consciente des nombreuses difficultés que pose l'évaluation d'un préjudice subi sur un marché hypothétique. En l'espèce, la perte de profits subie par Merck pendant la durée du brevet a fait l'objet d'un accord (accord de rationalisation) et n'est par conséquent plus en cause. En ce qui concerne, en revanche, le préjudice subi au cours de la période de transition, il existe, selon moi, un certain nombre de considérations sur lesquelles Merck ne s'est pas suffisamment expliquée.

[219] Pour chiffrer l'indemnisation de cette perte de profits, il me faut évaluer la durée de la période de transition et la rapidité avec laquelle les fabricants de produits génériques auraient pris pied sur le marché hypothétique. Il n'est pas forcément pertinent de retenir sur ce point la situation qu'Apotex a connue en 1997 au

- Apotex had approval for and marketed non-infringing Apo-lovastatin during the term of the '380 patent. What impact would this have had on Apotex's ability to ramp-up after patent expiry?
- What, if any, differences would there have been in times to obtain formulary listings in 2001, as opposed to 1997?
- What impact did the entry of other generics (specifically, in this case, Genpharm) have on the post-expiry ramp-up period?

[220] Merck submits that the opinion of Dr. Meyer supports its claim to damages in respect of post-expiry ramp-up tablets. In paragraph 99 of her expert report (TX 182), Dr. Meyer describes how she approached her calculation. In Exhibit 17 of her report, Dr. Meyer tabulates the "Estimated Lost Profits from Apotex Sales of Lovastatin Tablets to Customers Located in Canada" for the period of the first quarter (Q1) of 2001 to the third quarter (Q3) of 2012. As shown in her table, the alleged ramp-up period commenced on February 1, 2001 of 2001 Q1 and ended in 2003 Q4 [fourth quarter]. For each quarter, Dr. Meyer carried out the following series of steps:

1. The calculation began with the actual total generic API in kilograms sold by Apotex in the period (A).
2. From A, Dr. Meyer subtracted an amount referred to as the volume that would have been sold in the but-for world (B), had Apotex and other generics commenced marketing after the '380 patent expired. During cross-examination, Dr. Meyer confirmed that she used IMS data for Apotex's ramp-up in 1997 and simply shifted that ramp-up to 2001 to estimate the ramp-up for the hypothetical generic market post-January 31, 2001

cours d'une période de transition, et cela ne tiendrait d'ailleurs pas nécessairement compte d'un certain nombre de facteurs :

- Pendant la durée du brevet '380, Apotex avait reçu l'autorisation de mettre en marché l'Apo-lovastatine n'emportant aucune contrefaçon, ce qu'elle a effectivement fait. Dans quelle mesure cela a-t-il facilité son entrée sur le marché après l'expiration du brevet?
- Par rapport à 1997, y a-t-il eu une différence quant au temps nécessaire pour obtenir, en 2001, une inscription sur les formulaires?
- L'entrée sur le marché d'autres fabricants de produits génériques (en l'occurrence Genpharm) a-t-elle eu des incidences sur la façon dont s'est déroulée la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet?

[220] Merck soutient que l'opinion de M^{me} Meyer justifie sa demande de dommages-intérêts au titre des comprimés de la période de transition postexpiration. Au paragraphe 99 de son rapport d'expert (TX 182), M^{me} Meyer décrit comment elle a effectué le calcul. À la pièce 17 de son rapport, M^{me} Meyer calcule la [TRADUCTION] « perte estimative de profits due à la vente par Apotex de comprimés de lovastatine à des clients du Canada » au cours de la période allant du premier trimestre de 2001 au troisième trimestre de 2012. Comme le démontre son tableau, la période de transition supposée a débuté le 1^{er} février 2001 (premier trimestre de l'année), et a pris fin au quatrième trimestre de 2003. M^{me} Meyer a, pour chaque trimestre, effectué les calculs suivants :

1. Elle a d'abord calculé le nombre de kilogrammes de principe actif générique vendus par Apotex au cours de la période en question. Le résultat de ce calcul est désigné par la lettre « A ».
2. De A, M^{me} Meyer a soustrait les quantités qui auraient été vendues au cours de la période hypothétique B, si Apotex et d'autres fabricants de produits génériques avaient commencé à commercialiser leurs produits après l'expiration du brevet '380. En contre-interrogatoire, M^{me} Meyer a confirmé s'être fondée sur les données concernant la période de transition d'Apotex en 1997 telles que recueillies par IMS, et avoir utilisé ces données

(3T391-392; TX 182, exhibits 17, 12a and 12b). This volume was based on an assumption that the sales during the post-expiry ramp-up would have been the same as they were in the real world following Apotex's entry in 1997. The difference between A and B (C) represents the "Expected Lost API Volume".

3. Dr. Meyer multiplied C by the profit per kilogram (D or E depending on whether the MACI royalty is included or not included), as agreed to by the parties in the Streamlining Agreement, to obtain the "Plaintiffs Lost Profits on Expected Lost Mevacor® Sales". Dr. Meyer calculated two final values: one including the MACI royalty and (F) other excluding the MACI royalty (G).

4. The total lost profits are obtained by summing the F- or G-values for each of the 12 quarters.

The relevant portion of Dr. Meyer's Exhibit 17 is attached as Appendix A to these reasons.

[221] There is absolutely nothing wrong with the arithmetic. The problem, however, is the underlying assumption with respect to calculation of B that one can apply the real world experience of Apotex's actual ramp-up in 1997 to the post-expiry period. Stated another way, are the volumes set out in column B reliable? In my view, they are not.

[222] It is important to remember that Dr. Meyer's mandate and qualification by the Court was to provide expert opinion evidence regarding the hypothetical royalty negotiations. To fulfill this role, she relied on a number of calculations and assumptions given to her by counsel or obtained from the Streamlining Agreement. The fact that Dr. Meyer applied those numbers to a particular model to determine post-expiry ramp-up damages does not necessarily mean that they reflect all the factors that must be taken into account.

pour l'année 2001 pour calculer les ventes de la période de transition dans le marché hypothétique des produits génériques postérieur au 31 janvier 2001 (3T391-392; TX 182, pièces 17, 12a et 12b). La quantité ainsi calculée repose sur l'hypothèse que les ventes de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet auraient été les mêmes que celles qui ont effectivement été réalisées en 1997 après l'entrée d'Apotex sur le marché. La différence entre A et B, soit C, représente la [TRADUCTION] « perte estimée de ventes de principe actif ».

3. M^{me} Meyer, ayant ensuite multiplié C par le profit par kilogramme (D ou E, selon qu'est comprise ou non la redevance due à MACI), comme les parties en avaient convenu dans l'accord de rationalisation, a obtenu la [TRADUCTION] « perte de profits des demandereses en raison de la perte estimée de ventes de Mevacor® ». M^{me} Meyer a ensuite fait deux derniers calculs : un calcul incluant la redevance due à MACI (F), et un autre l'excluant (G).

4. On obtient le total des pertes de profits en ajoutant, pour chacun des 12 trimestres, les chiffres correspondant à F ou à G.

Les parties pertinentes de la pièce 17 du rapport de M^{me} Meyer sont jointes aux présents motifs à l'annexe A.

[221] L'exactitude de ces calculs n'est pas en cause. Ce qui pose problème, cependant, c'est l'hypothèse voulant que l'on puisse, aux fins du calcul de B, se fonder sur la situation qu'Apotex a effectivement connue en 1997 au cours d'une période de transition. Autrement dit, peut-on se fier aux quantités inscrites à la colonne B? Il faut selon moi répondre par la négative.

[222] Il convient de se rappeler que, selon la mission qui a été confiée à M^{me} Meyer et l'expertise que lui a reconnue la Cour, elle avait à donner un avis sur la négociation hypothétique d'une redevance. Pour ce faire, elle s'est fondée sur un certain nombre de calculs et d'hypothèses qui lui ont été fournis par les avocats, ou qu'elle a pu tirer de l'accord de rationalisation. Le simple fait que M^{me} Meyer ait, pour évaluer le préjudice subi au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet, appliqué un modèle fondé sur ces données ne

[223] Dr. Meyer was qualified by this Court to provide expert opinion evidence on economic issues related to the determination of a reasonable royalty as a result of a hypothetical royalty negotiation (2T238-241). She has little experience in the pharmaceutical sector (2T305-306). She certainly cannot be presumed to know how provincial formularies or drug distribution would work. Quite simply, I cannot conclude that her assumptions about the ramp-up period and sales by generics during that time are reasonable. Since I question the reliability of the figures in column B in her calculations, I am not satisfied of the reliability of the total claimed post-expiry ramp-up lost profits.

[224] I wish to make it clear that I am not questioning Dr. Meyer's modelling of the hypothetical royalty negotiations. Dr. Meyer's expertise in that area was very helpful. Moreover, it may be that the calculations in Exhibit 17 contribute to the overall determination of a reasonable royalty. That is a different question.

[225] Merck argues that Apotex could have produced responding expert opinion to Dr. Meyer's Exhibit 17. The problem is that the calculation of the post-expiry ramp-up lost profits was not something that Dr. Meyer presented as part of her expert opinion; it was an assumption that she made and then "plugged" into her model. Through cross-examination, Apotex successfully and properly challenged her assumptions, raising a number of inadequacies.

[226] One of the key omissions in Dr. Meyer's analysis of the hypothetical ramp-up is the failure to consider that Apotex was already in the market effective March 26, 1997, with an NOC for Apo-lovastatin made

veut pas nécessairement dire que ces données reflètent tous les facteurs dont il convient de tenir compte.

[223] L'expertise de M^{me} Meyer a été reconnue par la Cour, qui lui demandait de donner son avis sur les questions à caractère économique liées à la détermination d'une redevance raisonnable dans le contexte de négociations hypothétiques (2T238-241). Elle n'a guère d'expérience du secteur pharmaceutique (2T305-306). On ne peut manifestement pas supposer qu'elle est au courant du fonctionnement des formulaires provinciaux ou des réseaux de distribution de médicaments. Je ne peux, en somme, conclure que ses hypothèses sur la période de transition et les ventes effectuées à l'époque par les fabricants de produits génériques sont raisonnables. Étant donné que j'éprouve des doutes quant à la fiabilité des chiffres inscrits à la colonne B de ses calculs, je ne suis pas convaincue de la justesse du montant réclamé au titre de la perte de profits subie au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet.

[224] Je tiens à préciser que je ne mets aucunement en cause la manière dont M^{me} Meyer a élaboré ce modèle de négociation hypothétique d'une redevance. L'expertise de M^{me} Meyer en ce domaine a été des plus utiles. Il se peut, d'ailleurs, que les calculs figurant à la pièce 17 contribuent, effectivement, au calcul d'une redevance raisonnable, mais, cela, c'est une autre question.

[225] Merck fait valoir qu'Apotex avait, pour répondre à la pièce 17 de M^{me} Meyer la possibilité de produire, à son tour, une opinion d'expert. La difficulté provient du fait que le calcul de la perte de profits subie au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet n'est pas quelque chose dont M^{me} Meyer a fait état dans son avis. Il s'agissait simplement d'une hypothèse qu'elle a faite, puis [TRADUCTION] « incorporée » à son modèle. En contre-interrogatoire, Apotex a, et cela à juste titre, réussi à contester ses hypothèses, y relevant un certain nombre de failles.

[226] Une des grandes failles de l'analyse de M^{me} Meyer concernant la période de transition hypothétique est qu'elle n'a pas tenu compte du fait qu'à partir du 26 mars 1997, Apotex se trouvait déjà sur le

with the non-infringing AFI-4 process. Apotex already had formulary listings. Dr. Meyer's calculation assumes that Apotex would not have obtained formulary listings or an NOC. The hypothetical world may ignore the existence of infringing sales but it cannot ignore non-infringing sales. Apotex made substantial non-infringing sales prior to the patent expiry. This—at least theoretically—would permit Apotex to shorten any ramp-up period after expiry. Apotex would already have had distribution networks in place.

(3) *Conclusion on Post-Expiry Ramp-Up Lost Profits*

[227] In sum on this issue, I am not prepared to include, as part of Merck's overall damages award, any part of the claim of lost profits for post-expiry ramp-up tablets for the reason that either:

1. Merck is precluded from bring this claim at this late stage of the proceedings; or
2. Merck has not met its burden to demonstrate, on a balance of probabilities, that it suffered almost \$28 million in lost profits in respect of the post-expiry ramp-up tablets.

XII. Lost Profits of Merck U.S.

[228] Merck U.S. claims an amount of \$51 965 921 in damages for the breach of the '380 patent. The injury to Merck U.S. arises, in Merck's submission, because of the supply chain that requires Merck Canada to purchase its lovastatin API from Merck U.S.

marché, s'étant vu délivrer un avis de conformité pour l'Apo-lovastatine fabriquée au moyen du procédé non contrefaisant AFI-4. L'inscription sur les formulaires était déjà faite. Or, les calculs de M^{me} Meyer reposent sur l'hypothèse qu'Apotex n'aurait pu obtenir ni inscription sur les formulaires, ni avis de conformité. On peut, dans un monde hypothétique, ne tenir aucun compte de l'existence des ventes contrefaisantes, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de ventes n'ayant entraîné aucune contrefaçon. Or, Apotex a, avant l'expiration du brevet, réalisé un nombre considérable de ventes n'entraînant aucune contrefaçon. Ce fait aurait, du moins théoriquement, permis à Apotex d'abrégé la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet. À l'époque, Apotex aurait, en effet, déjà mis en place son réseau de distribution.

3) *Conclusion concernant la perte de profits au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet*

[227] Sur ce point, je ne suis aucunement prête à inclure, dans le montant des dommages-intérêts accordés à Merck, une somme au titre de la perte de profits relative aux comprimés de la période de transition post-expiration, et cela parce que :

1. Merck ne peut pas présenter une telle demande à ce stade de l'instance;
2. Merck n'a pas, comme il lui appartenait de le faire, démontré selon la prépondérance des probabilités qu'elle a, effectivement, subi une perte de profits de presque 28 millions de dollars sur la vente de comprimés au cours de la période de transition post-expiration.

XII. Perte de profits de Merck É.-U.

[228] Merck É.-U. réclame 51 965 921 \$ en dommages-intérêts pour la contrefaçon du brevet '380. Selon Merck, le préjudice subi par Merck É.-U. provient du fait que, suivant la chaîne d'approvisionnement, Merck Canada doit s'approvisionner en lovastatine (PA) auprès de Merck É.-U.

[229] From the uncontradicted testimony of the Merck witnesses, Mr. Duguid and Mr. O’Sullivan, we know that, but for the infringement, Merck Canada would have, at least for the most part, purchased its API from Merck U.S., and Merck Canada would have purchased the API at [redacted] per kilogram (testimony of Mr. Duguid, 2T130-131; testimony of Mr. O’Sullivan, 2T215-216, 219-220).

[230] The parties, as reflected in the Streamlining Agreement, have agreed that, subject to resolution of the two remaining issues described below, the pre-expiry profits that Merck U.S. would have earned if it had supplied lovastatin API required by Merck Canada to replace each and every infringing tablet sold domestically prior to January 31, 2001 would have been \$51 965 921 (Streamlining Agreement, at paragraph 7).

[231] The parties have also agreed that Merck U.S. had the capacity to manufacture and sell lovastatin API in sufficient quantities to satisfy all of Merck Canada’s demand (Streamlining Agreement, at paragraph 20).

[232] Apotex raises two issues that could potentially limit the claim for damages by Merck U.S.:

1. Should Merck U.S. be limited to nominal damages only because of the exclusive licence given to MACI?
2. Should Merck’s claim be reduced to reflect that a third party—Quimica—would have made 3.6 percent of the sales of API to Merck Canada, thereby reducing the damages of Merck U.S.?

A. Merck U.S. Assignment to MACI

[233] Under section 55 of the *Patent Act*, “[a] person who infringes a patent is liable to the patentee ... for all

[229] Il ressort du témoignage non contredit des témoins cités par Merck, M. Duguid et M. O’Sullivan, que si ce n’était de la contrefaçon, Merck Canada se serait, du moins pour l’essentiel, approvisionnée en principe actif auprès de Merck É.-U., au prix de [caviardé] le kilogramme (témoignage de M. Duguid, 2T130-131; témoignage de M. O’Sullivan, 2T215-216, 219-220).

[230] Comme le montre l’accord de rationalisation, les parties ont convenu que, sous réserve du règlement des deux questions qui subsistent, exposées ci-dessous, les profits que Merck É.-U. aurait réalisés avant l’expiration du brevet, en fournissant à Merck Canada la lovastatine (PA) dont celle-ci avait besoin pour remplacer tous les comprimés contrefaits vendus sur le marché intérieur avant le 31 janvier 2001, se seraient élevés à 51 965 921 \$ (accord de rationalisation, au paragraphe 7).

[231] Les parties ont également convenu que Merck É.-U. était en mesure de fabriquer et de vendre la lovastatine (PA) en quantité suffisante pour répondre aux besoins de Merck Canada (accord de rationalisation, au paragraphe 20).

[232] Apotex soulève deux questions susceptibles d’entraîner une diminution de l’indemnité accordée à Merck É.-U. :

1. Merck É.-U. ne devrait-elle pas se voir accorder uniquement des dommages-intérêts symboliques étant donné qu’elle avait concédé à MACI une licence exclusive?
2. L’indemnité accordée à Merck devrait-elle être abaissée étant donné qu’une tierce partie — en l’occurrence Quimica — aurait vendu 3,6 p. 100 du principe actif à Merck Canada, ce qui aurait eu pour effet de réduire l’étendue du préjudice subi par Merck É.-U.?

A. La cession effectuée par Merck É.-U. en faveur de MACI

[233] Selon l’article 55 de la *Loi sur les brevets*, « [q]uiconque contrefait un brevet est responsable

damage sustained by the patentee ... by reason of the infringement” [emphasis added].

[234] Merck U.S. is the named patentee in the '380 patent. No matter how many licences or other patent rights it grants to others, it remains the patentee. The term “patentee” is defined in section 2 of the *Patent Act* to mean “the person for the time being entitled to the benefit of a patent”.

[235] The issue of Merck U.S.’s entitlement to damages arises because of a chain of inter-corporate agreements. The '380 patent was granted to Merck U.S. Effective as of January 1, 1992, Merck U.S. entered into an agreement (the MACI Licence Agreement, TX 64) with Merck and Company, Incorporated (MACI) pursuant to which Merck & Co., as licensor, granted to MACI, as licensee:

... a permanent and exclusive royalty-free license for the Intellectual Property which Licensor owns or hereinafter acquires, but for any outstanding licenses for the Intellectual Property which already granted pursuant to the License Agreement, dated January 1, 1985, and amendments thereto between Merck & Co., Inc. and Merck Frosst Canada Inc.

[236] It is uncontested that the '380 patent was included in the intellectual property covered by the MACI Licence Agreement.

[237] In the liability phase of this action, Apotex argued that Merck U.S. (referred to as Merck & Co. in the *Liability Reasons*) did not have standing to bring this action. I rejected that argument. The following portions of the *Liability Reasons* reflect my reasons for doing so [at paragraphs 44, 47–50 and 54–56]:

... Apotex submits that Merck & Co. has no standing to bring this action, having assigned all of its interest in the '380 Patent to MACI pursuant to the MACI Agreement. Apotex asserts that, as of November 1992, MACI had the “full and unrestricted benefit of the '380 Patent”. Merck & Co. lost all benefit of the patent and, as a result, the right to damages under s. 55 (1) of the *Patent Act*. Apotex argues that, although the agreement is entitled “License Agreement”, a review of the words

envers le breveté [...] du dommage que cette contrefaçon [lui] a fait subir après l’octroi du brevet » [soulignement ajouté].

[234] Merck É.-U. est la titulaire désignée du brevet '380. C’est elle qui demeure le breveté, quel que soit le nombre de licences ou autres droits de brevet concédés à autrui. Les termes « breveté » ou « titulaire d’un brevet » sont définis à l’article 2 de la *Loi sur les brevets* comme voulant dire : « [I]e titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet ».

[235] La question du droit à l’indemnisation de Merck É.-U. se pose en raison de tout un enchaînement d’accords interentreprises. Le brevet '380 a été délivré à Merck É.-U. À partir du 1^{er} janvier 1992, Merck É.-U. a conclu avec Merck and Company, Incorporated (MACI) un accord (accord de licence avec MACI, TX 64) en vertu duquel Merck & Co., le concédant, a accordé à MACI, le licencié :

[TRADUCTION] [...] une licence permanente et exclusive, sans redevance, à l’égard de la propriété intellectuelle appartenant au concédant ou acquise ultérieurement par lui, à l’exception des licences en vigueur couvrant le droit de propriété intellectuelle déjà accordé, aux termes de l’accord de licence daté du 1^{er} janvier 1985, et ses modifications, entre Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada Inc.

[236] Nul ne conteste que la propriété intellectuelle faisant l’objet de l’accord de licence avec MACI visait notamment le brevet '380.

[237] Pendant l’étape du procès consacrée à la question de la responsabilité, Apotex a fait valoir que Merck É.-U. (appelée, dans les *motifs relatifs à la responsabilité*, Merck & Co.) n’avait pas qualité pour agir dans cette instance. J’ai rejeté l’argument. Mes motifs sont exposés dans les passages suivants des motifs relatifs à la responsabilité [aux paragraphes 44, 47 à 50 et 54 à 56] :

[TRADUCTION] [...] Apotex soutient que Merck & Co. n’a pas qualité pour agir en l’espèce, parce que, aux termes de l’accord de licence avec MACI, elle a cédé à cette dernière l’intégralité de ses droits sur le brevet '380. Selon Apotex, à partir de novembre 1992, MACI avait droit [TRADUCTION] « sans restriction, à l’intégralité des avantages conférés par le brevet '380 ». Merck & Co. n’a plus droit aux avantages que confère le brevet et, partant, à l’indemnité prévue au paragraphe 55(1) de la *Loi*

of the agreement demonstrates that the intent of the parties to the MACI Agreement was to convey the entire right, title and interest in the '380 Patent to MACI.

...

Rather, I would look at this issue in the context of the Canadian law of contracts. As I understand the state of the Canadian law of contracts, the express language of the parties to a contract is the core of their contractual obligations. Where the words of a contract are clear and unambiguous, a court need not look beyond those clear words to determine its intent and effect.

Apotex was unable to point me to a single Canadian case that supports its position. Nevertheless, I would agree that the title of the License Agreement would not be determinative if there is clear and persuasive evidence that Merck & Co. intended to convey all of its rights in the '380 Patent to MACI, retaining nothing to itself. Whether this is so or not will depend on an examination of the words of the MACI Agreement and the facts and circumstances surrounding the MACI Agreement.

In this case, the express language of clause 2 of the MACI Agreement uses the word “license”. On its face, the MACI Agreement only grants a “license”. The Supreme Court of Canada in *Domco Industries Ltd., v. Armstrong Cork Canada Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 907 at p.912, 66 C.P.R. (2d) 46, adopted the comments of Fry L.J. at p. 470, in *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch. D. 461:

An exclusive license is only a license in one sense; that is to say, the true nature of an exclusive license is this. It is leave to do a thing, and a contract not to give leave to anybody else to do the same thing. But it confers like any other license, no interest or property in the thing. [Emphasis added.]

I also note the language of certain clauses in the MACI Agreement that refer to rights retained by Merck & Co. For example, clause 3 provides the Licensor with the rights to inspect the Licensee’s facilities. Under clause 5.2, the Licensee is to supply the Licensor with a detailed description of any disclosure of “licensed know-how” to any governmental authority. In my view, retention of rights such as these is inconsistent with an intention to transfer all rights under the patent.

sur les brevets. Apotex fait valoir que, bien que l’accord soit appelé « accord de licence », il ressort de l’examen de son libellé que les parties à l’accord conclu avec MACI entendaient céder à MACI l’intégralité des droits, titres et intérêts se rattachant au brevet '380.

[...]

Il convient plutôt, d’après moi, d’examiner la question dans le contexte du droit canadien des contrats. Si je comprends bien, en vertu du droit canadien des contrats, les termes expressément employés par les parties à un contrat constituent le fondement de leurs obligations contractuelles. Lorsque les termes d’un contrat sont clairs et sans équivoque, la Cour n’a pas à chercher ailleurs pour déterminer l’intention des parties et l’effet que doit avoir le contrat.

Apotex n’a invoqué aucune décision canadienne à l’appui de sa thèse. Je conviens néanmoins que l’appellation donnée à l’accord de licence ne serait pas un facteur déterminant si l’on avait des preuves claires et convaincantes que Merck & Co. avait entendu céder à MACI l’intégralité de ses droits au brevet '380, sans rien conserver. La question de savoir s’il en était effectivement ainsi dépend de l’examen du libellé de l’accord conclu avec MACI, ainsi que des faits et circonstances entourant cet accord.

En l’espèce, le libellé de l’article 2 de l’accord conclu avec MACI contient bien le mot « licence ». A priori, l’accord conclu avec MACI ne fait que concéder une « licence ». Dans son arrêt *Domco Industries Ltd., c. Armstrong Cork Canada Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 907, à la page 912, 66 C.P.R. (2d) 46, la Cour suprême du Canada a repris à son compte les commentaires du lord juge Fry dans l’arrêt *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch. D. 461, à la page 470 :

Une licence exclusive est seulement une licence dans un seul sens; c’est-à-dire que la véritable nature d’une licence est la suivante. C’est une permission de faire une chose et un contrat par lequel on s’engage à ne donner à personne d’autre la permission de faire la même chose. Mais cela ne confère, comme toute autre licence, aucun intérêt ou droit réel dans la chose. [Non souligné dans l’original.]

Je relève en outre que le texte de certains articles de l’accord conclu avec MACI fait allusion à certains droits qu’aurait conservés Merck & Co. C’est ainsi que l’article 3 confère au concédant le droit d’inspecter les établissements du licencié. Aux termes de l’article 5.2, le licencié doit transmettre au concédant une description détaillée de toute communication, à un organisme gouvernemental, relative à un « savoir-faire couvert par l’accord de licence ». Selon moi, la conservation de droits tels que ceux-ci est incompatible avec l’intention de céder l’intégralité des droits se rattachant au brevet.

...

[...]

In my view, the words of the MACI Agreement establish the creation of a license and not a conveyance of all rights in the '380 Patent. The use of the word “remaining” in the recital does not “triumph over” the words of the agreement. This is sufficient to defeat the argument of Apotex.

However, even if I accept that there may be ambiguity in the MACI Agreement, I am satisfied that the parties to the MACI Agreement did not intend to convey the entire right, title and interest in the '380 Patent. One indication of the intent of the parties to an agreement is the behaviour of the parties. If the MACI Agreement is not clear on its face, it is of assistance to examine the behaviour of the parties after the execution of the agreement. Was the behaviour of Merck & Co., from November 1992, consistent with a company who had given up its entire right, title, estate and interest in the '380 Patent? Clearly, the answer is “no”. If there had been such intent, why would Merck & Co. commence and pursue this litigation for 13 years in its own name? Further, why would Merck & Co. remain as the named patentee on the '380 Patent?

I am satisfied that the MACI Agreement did not operate as a conveyance of the entire right, title and interest of Merck & Co. to MACI. Merck & Co. has standing to bring this action.

[238] Apotex accepts this Court’s finding that Merck U.S. has standing to bring this action but submits that the *Liability Reasons* did not address the question of whether Apotex’s infringement caused compensable harm to Merck U.S. In Apotex’s view, any such compensable harm can only arise from rights that Merck U.S. did not assign to MACI under the terms of the MACI Licence Agreement. Apotex argues that the effect of the MACI Licence Agreement was to confer the right to recover damages to MACI. I do not agree.

[239] I begin with a very important right held by a patentee. As described by Justice Wood of the British Columbia Court of Appeal in *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12 (B.C.C.A.), at paragraph 16 “the effect of a patent is to exclude others from the exploitation of an invention, rather than to confer rights with respect to that invention on the patent

J’estime que le texte de l’accord conclu avec MACI établit qu’il y a eu concession d’une licence et non pas cession de l’intégralité des droits se rattachant au brevet '380. La présence du mot [TRADUCTION] « subsistants » ne l’emporte pas sur le texte de l’accord. Cela justifie le rejet de l’argument avancé par Apotex.

Mais, même si j’admettais que l’accord conclu avec MACI est dans une certaine mesure ambigu, je suis persuadée que les parties à cet accord n’entendaient pas céder l’intégralité des droits, titres et intérêts se rattachant au brevet '380. Le comportement des parties à un accord aide à déterminer leurs intentions. Si l’accord conclu avec MACI n’est pas clair, il peut être utile d’examiner le comportement des parties après sa signature. À partir du mois de novembre 1992, Merck & Co. s’est-elle effectivement comportée comme une entreprise qui aurait intégralement renoncé à tout droit, titre, domaine et intérêt se rattachant au brevet '380? La réponse est manifestement « non ». Si tel avait été effectivement son intention, pourquoi Merck & Co. aurait-elle entamé en son propre nom ce procès et participé à celui-ci pendant 13 ans? De plus, pourquoi Merck & Co. serait-elle demeurée la titulaire désignée du brevet '380?

J’estime que l’accord conclu avec MACI n’a pas eu pour effet de céder à MACI l’intégralité des droits, titres et intérêts de Merck & Co. Merck & Co. a donc qualité pour agir en l’espèce.

[238] Apotex accepte la conclusion de la Cour portant que Merck É.-U. a effectivement qualité pour agir dans la présente instance, mais elle fait valoir que les *motifs relatifs à la responsabilité* ne règlent pas la question de savoir si la contrefaçon commise par Apotex a causé à Merck É.-U. un préjudice indemnisable. Un tel préjudice pourrait seulement découler de droits que Merck É.-U. n’aurait pas cédés à MACI aux termes de l’accord de licence. Selon Apotex, l’accord de licence conclu avec MACI a eu en même temps pour effet de conférer à MACI le droit de réclamer des dommages-intérêts. Je ne suis pas de cet avis.

[239] Examinons d’abord un droit très important reconnu à tout titulaire de brevet. Comme l’a expliqué le juge Wood de la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans l’arrêt *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12 (C.A. C.-B.), au paragraphe 16 [TRADUCTION] « [p]lutôt que de conférer au breveté des droits sur l’invention en question, le brevet vise à

holder(s).” With this fundamental patent right comes the right of the patentee to claim any damages that it sustained by reason of the infringement.

[240] Moreover, this right is not necessarily affected by a licence. In *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 907 (*Armstrong*), at page 916, the Supreme Court stated as follows:

It seems to me to be made manifest by the legislation that what the patentee is entitled to and what the persons claiming under him are entitled to are basically the same, namely, “all damages sustained” by them respectively by reason of the infringement. It would, of course, be inconceivable that the patentee with a valid patent would not be entitled, from the person who infringes, to damages in compensation for his loss by reason of the infringement... all persons claiming under the patentee, who would include non-exclusive licensees, now have the same basic right, as has the patentee, namely, to recover from the person who infringes, damages in compensation for their losses by reason of the infringement. [Emphasis added.]

[241] What then is the position of the licensee? I agree with Merck that an exclusive licence grants the licensee leave to use the patent, coupled with a contract not to permit anyone else to do the same thing. It is well established in the jurisprudence that an exclusive licence does not confer any interest or property in the patent (*Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] S.C.R. 581, at page 587; *Armstrong*, above, at pages 912–913; *Liability Reasons*, above, at paragraph 49). Under section 55 of the *Patent Act*, as a person claiming under the patentee, the licensee is given the right to sue an infringing person for its damages. However, as set out in *Armstrong*, this does not mean that the patentee who has granted a licence is precluded from claiming its own damages, if sustained as a consequence of the infringement.

[242] In short, an exclusive licence establishes a contractual relationship between the licensor and the

empêcher d’autres personnes d’exploiter l’invention ». Ce droit fondamental que confère un brevet est accompagné du droit pour le breveté d’être indemnisé de tout préjudice subi du fait d’une contrefaçon.

[240] Ajoutons que ce droit n’est pas nécessairement altéré par l’octroi d’une licence. Dans l’arrêt *Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 907 (*Armstrong*), à la page 916, la Cour suprême s’est prononcée en ces termes :

La Loi indique clairement, me semble-t-il, que le breveté ainsi que les personnes se réclamant de lui ont des droits fondamentalement identiques, à savoir, « tous dommages-intérêts » que cette contrefaçon leur « a fait subir » respectivement. Il serait évidemment inconcevable que le breveté, possédant un brevet valide, ne soit pas habilité à recouvrer de l’auteur de la contrefaçon, des dommages-intérêts en compensation de la perte imputable à cette contrefaçon. [...] toute personne se réclamant du breveté, y compris le titulaire d’une licence non exclusive, dispose désormais du même droit fondamental que le breveté, à savoir, celui de recouvrer de l’auteur d’une contrefaçon les dommages-intérêts en compensation des pertes imputables à la contrefaçon. [Non souligné dans l’original.]

[241] Quelle est, alors, la position du licencié? Je suis d’accord que, comme le fait valoir Merck, l’octroi d’une licence exclusive autorise le licencié à utiliser le brevet sous réserve de l’engagement contractuel de ne pas autoriser qui que ce soit à en faire autant. Il est bien établi dans la jurisprudence que l’octroi d’une licence exclusive n’a pas pour effet de conférer un intérêt ou droit réel dans le brevet (*Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] R.C.S. 581, à la page 587; *Armstrong*, précité, aux pages 912 et 913; *motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 49). L’article 55 de la *Loi sur les brevets* donne au titulaire d’une licence, en tant que personne se réclamant du breveté, le droit d’actionner le contrefacteur en dommages-intérêts. Cela ne veut cependant pas dire, selon l’arrêt *Armstrong*, que le breveté qui a concédé une licence se voit privé du droit d’être indemnisé du préjudice qu’il a subi, dans la mesure où celui-ci est dû à la contrefaçon.

[242] En bref, la concession d’une licence exclusive établit entre le concédant et le titulaire de la licence une

licensee, which relationship must be interpreted in accordance with the terms of the agreement. The agreement should not be interpreted to give away more than was agreed by the parties. With respect to the MACI Licence Agreement, did Merck U.S. give away its right to exclude others from the exploitation of the '380 patent? I do not believe that it did.

[243] Apotex refers to paragraph 50 of the *Liability Reasons*, where I set out two examples of retained rights: the right to inspect the licensee's facilities; and the right to a detailed disclosure of licensed "know-how" to any government authority. In Apotex's submission, my determination that Merck U.S. had standing was made "on the basis of these retained residual rights". This is not a correct or reasonable interpretation of my decision. As noted, these two rights were set out as examples only.

[244] In my view, the MACI Licence Agreement is clear on its face that not all rights were conveyed to MACI. In this case, I agree with Merck that, under the MACI Licence Agreement, "MACI acquired nothing but leave to use the invention and a promise from Merck not to license anyone else" (Merck's final written argument, at paragraph 40). In particular, the agreement cannot be read to exclude Merck U.S. from claiming damages that have arisen by reason of an infringement of the '380 patent. Furthermore, it is important that Merck U.S. remains the patentee; it could have assigned its title in the '380 patent and obviously meant to retain certain rights when it decided not to do so.

[245] If there is any lack of clarity in the MACI Licence Agreement as to the question, the conduct of the parties to the agreement may be considered (see *Liability Reasons*, above, at paragraph 55). The reality is that Merck U.S. behaved throughout as though it retained the right to manufacture lovastatin API, a right which it would not have had if it had conveyed all of its rights in the '380 patent to MACI. Further, it would be totally

relation contractuelle qui doit être interprétée conformément aux modalités de l'accord de licence. L'accord ne doit ainsi pas être interprété de manière à concéder plus que ce que les parties ont convenu. Par l'accord de licence avec MACI, Merck É.-U. a-t-elle cédé son droit d'interdire à d'autres d'exploiter le brevet '380? Je ne le pense pas.

[243] Apotex se réfère au paragraphe 50 des *motifs relatifs à la responsabilité*, où je mentionne à titre d'exemple deux droits ayant été conservés par le concédant : le droit d'inspecter les établissements du licencié, et le droit à une description détaillée de la divulgation à tout organisme gouvernemental du « savoir-faire » visé par la licence. Selon Apotex, c'est [TRADUCTION] « sur la base des droits résiduels ainsi conservés », que j'ai décidé que Merck É.-U. avait effectivement qualité pour agir. Ce n'est pas interpréter correctement ou raisonnablement ma décision. Comme je l'ai précisé, ces deux droits n'ont été mentionnés qu'à titre d'exemple.

[244] Il ressort, selon moi, très nettement de l'accord de licence conclu avec MACI que les droits afférents au brevet ne lui ont pas été intégralement concédés. Sur ce point, je suis d'accord avec Merck qu'aux termes de l'accord de licence avec MACI, [TRADUCTION] « MACI n'a obtenu que l'autorisation d'utiliser l'invention et la promesse, de Merck, de ne pas accorder de licence à quelqu'un d'autre » (observations écrites finales de Merck, au paragraphe 40). Le contrat de licence ne peut notamment pas être interprété comme interdisant à Merck É.-U. de réclamer des dommages-intérêts pour un préjudice découlant de la contrefaçon du brevet '380. De plus, le fait que Merck É.-U. demeure la titulaire du brevet est révélateur; elle aurait pu céder son droit de propriété dans le brevet '380 et il va de soi qu'elle entendait conserver certains droits lorsqu'elle a choisi de ne pas le faire.

[245] Si l'accord de licence avec MACI demeure équivoque sur ce point, on peut prendre en compte le comportement des parties (voir les *motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 55). En fait, Merck É.-U. s'est invariablement comportée comme si elle avait conservé le droit de fabriquer la lovastatine (PA), droit qu'elle n'aurait pas eu si elle avait cédé à MACI l'intégralité de ses droits au brevet '380. Le fait,

inconsistent with the retention of the right to bring a patent infringement action for Merck U.S. to give away, without any further consideration, the accompanying right to claim damages for such an infringement. The behaviour of Merck U.S. in pursuing this lawsuit for 16 years certainly presents strong evidence that the parties to the MACI Licence Agreement believed that the right to standing in this action, together with the right to damages, remained with Merck U.S.

[246] In closing on this issue, not only does Merck U.S. have standing to bring this action (as I found in the *Liability Reasons*), it has the right to claim its damages sustained by reason of the infringement.

B. *Quimica*

[247] In addition to the entitlement of Merck U.S. to anything more than nominal damages, the parties disagree on the role of Quimica. In the real world, Quimica, an affiliate of Merck U.S. and Merck Canada, supplied a small amount of API to Merck Canada. In the “but for” world, how much, if any, API would have been supplied to Merck Canada by Quimica?

[248] Merck’s position is, but for the infringement, Merck U.S. would have supplied all of the lovastatin API. According to Merck, there is no history of regular supply from Quimica, and such instances are an aberration, which should not be reflected in the damages award.

[249] Apotex asserts that invoices produced by Merck (TX 178, brief of lovastatin purchases by Merck Canada) demonstrate that, out of a total of 7 809 kg of lovastatin API purchased by Merck Canada during the period of 1996 to 2001, 277.66 kg of API actually were supplied by Quimica. In other words, Merck Canada bought 3.6 percent of its lovastatin API from Quimica—and not from Merck U.S. Apotex submits that the actual purchasing pattern of Merck Canada is the best proxy for

pour Merck É.-U., de céder, sans autre contrepartie, le droit connexe d’être indemnisée d’une contrefaçon serait par ailleurs parfaitement incompatible avec sa rétention du droit d’intenter une action en contrefaçon de brevet. Le fait que Merck É.-U. soit depuis 16 ans partie à la poursuite dont je suis saisie tend à démontrer que les parties à l’accord de licence avec MACI estimaient que Merck É.-U. avait toujours qualité pour agir dans la présente instance, ainsi que le droit à des dommages-intérêts.

[246] Pour conclure sur la question, non seulement Merck É.-U. avait-elle qualité pour intenter la présente action (comme je l’ai décidé dans le cadre des *motifs relatifs à la responsabilité*), mais elle a également le droit d’être indemnisée du préjudice que lui a causé la contrefaçon.

B. *Quimica*

[247] Non seulement les parties ne s’entendent pas sur la question du droit qu’aurait Merck É.-U. à des dommages-intérêts autres que symboliques, mais aussi sur le rôle joué par Quimica. C’est un fait que Quimica, société affiliée à Merck É.-U. et à Merck Canada, a fourni à Merck Canada une petite quantité de principe actif. Quelle aurait été, dans le monde hypothétique, la quantité de principe actif que Quimica aurait fournie à Merck Canada, si tant est qu’elle lui en aurait fourni?

[248] Selon Merck, n’eût été la contrefaçon, c’est Merck É.-U. qui l’aurait approvisionnée entièrement en lovastatine (PA). Merck fait valoir que, par le passé, Quimica n’avait pas été un fournisseur régulier de lovastatine et qu’il ne s’agit que d’exceptions à la règle qu’il ne convient pas de prendre en compte dans le calcul des dommages-intérêts.

[249] Selon Apotex, les factures produites par Merck (TX 178, mémoire de Merck Canada sur ses achats de lovastatine) démontrent que sur un total de 7 809 kg de lovastatine (PA) achetés par Merck Canada entre 1996 et 2001, 277,66 kg ont été fournis par Quimica. Autrement dit, Merck Canada a acheté 3,6 p. 100 de ses stocks de lovastatine à Quimica plutôt qu’à Merck É.-U. Selon Apotex, tout porte à croire que Merck Canada aurait procédé de la même façon dans le monde

what would happen in the hypothetical world. In their view, this justifies the reduction in the lost profits claimed by Merck U.S. of \$1 870 773. I agree with Apotex that the real world experience of Merck is a fair proxy for the “but for” world. I disagree, however, that a reduction of 3.6 percent is warranted.

[250] The testimony of both Mr. Kirk Duguid and Mr. Barry O’Sullivan was that there was a policy in place that required Merck Canada to purchase its API from Merck U.S. (testimony of Mr. Duguid, 2T130-131; testimony of Mr. O’Sullivan, 2T215-216, 219-220). Unfortunately, that “policy” is not supported by any document. While I accept the testimony of the usual policy, absent more supporting documentation, I cannot rule out that, from time to time, lovastatin API could and would be provided by other suppliers.

[251] Based on my review of the invoices, coupled with the testimony of the Merck witnesses, it appears that the normal supply chain would result in almost all API being supplied by Merck U.S. However, for whatever reason, some lovastatin API was supplied by Quimica between 1996 and 2001. I accept the testimony of the Merck witnesses that some of the Quimica API that was supplied to Merck Canada was destroyed or returned (testimony of Mr. Duguid, 2T125-129). In the end result, Quimica supplied 1.3 percent of the lovastatin API that was ultimately used in production. I am persuaded that the real world experience—at least with respect to the API that was actually used in production—is a reasonable proxy for the “but for” world. In the absence of documents that would lead me to conclude otherwise, I believe that it is more likely than not that, in the “but for” world, Quimica would supply some API, even though the usual supply chain would result in purchases from Merck U.S. Based on the actual experience of Merck, I conclude that it is reasonable that 1.3 percent of lovastatin API would have been supplied by Quimica and 98.7 percent by Merck U.S.

hypothétique. Selon Apotex, cela justifie que l’on réduise les 1 870 773 \$ que Merck É.-U. réclame à titre d’indemnisation pour sa perte de profits. Je suis d’accord avec Apotex que la façon dont Merck s’est comportée dans la réalité est un bon indicateur de ce qui se serait produit dans le monde hypothétique. Toutefois, je ne pense pas que cela justifie une réduction de 3,6 p. 100.

[250] MM. Kirk Duguid et Barry O’Sullivan ont tous deux attesté l’existence d’une politique exigeant que Merck Canada s’approvisionne en principe actif auprès de Merck É.-U. (témoignage de M. Duguid, 2T130-131; témoignage de M. O’Sullivan, 2T215-216, 219-220). Malheureusement, l’existence d’une telle « politique » n’est confirmée par aucun document. J’accepte le témoignage concernant l’existence de cette politique, mais faute de document à l’appui, je ne saurais exclure la possibilité que, de temps à autre, la lovastatine (PA) ait pu être ou ait été effectivement achetée à d’autres fournisseurs.

[251] Il ressort de mon examen des factures, et de ce qu’ont déclaré les témoins appelés par Merck, que selon la chaîne habituelle d’approvisionnement, la quasi-intégralité du principe actif aurait été fournie par Merck É.-U. Mais, pour une raison ou pour une autre, entre 1996 et 2001, une certaine quantité de lovastatine (PA) a été fournie par Quimica. J’accepte les déclarations des témoins appelés par Merck, selon lesquelles une partie du principe actif fourni à Merck par Quimica a été soit détruite, soit renvoyée (témoignage de M. Duguid, 2T125-129). En définitive, 1,3 p. 100 de la lovastatine fournie par Quimica a effectivement servi à la production. Je suis convaincue que ce qui s’est passé en réalité — du moins en ce qui concerne le principe actif qui a effectivement servi à la production — témoigne de ce qui se serait vraisemblablement produit dans le monde hypothétique. Ainsi, faute de documents me portant à conclure autrement, il me semble plus vraisemblable que dans le monde hypothétique, Quimica aurait fourni une partie du principe actif, bien que, selon la chaîne d’approvisionnement habituelle, les achats étaient effectués auprès de Merck É.-U. En me basant sur ce que Merck a effectivement fait, je conclus que l’on peut raisonnablement dire que 1,3 p. 100 du principe actif de la lovastatine aurait été fourni par Quimica, et 98,7 p. 100 par Merck É.-U.

C. Conclusion on the Lost Profits of Merck U.S.

[252] As a result of these findings, I am satisfied that Merck U.S. is entitled to its lost profits based on its sale of API to Merck Canada. However, in recognition that the real world is a reasonable proxy for the hypothetical world, the lost profits incurred by Merck U.S. should be reduced by 1.3 percent—\$675 557 to \$51 290 364.

XIII. Pre-Judgment Interest

[253] As stated in the *Liability Reasons*, I have already concluded that Merck is entitled to pre-judgment interest on its award of damages (*Liability Reasons*, above, at paragraph 640). The parties disagree on the rate of interest for that calculation.

[254] The first question is to determine where the infringement occurred. In this case, infringing product was either manufactured in Manitoba or imported by AFI into Manitoba, and was then shipped to Apotex Inc. in Ontario for tableting and sale throughout Canada. Since the parties agree that infringement occurred in more than one province, subsection 36(2) of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 (*Federal Courts Act*) is applicable and provides that the award of interest be “at any rate that the Federal Court of Appeal or the Federal Court considers reasonable in the circumstances”. Further discretion, as to the appropriate rate, is found in subsection 36(5) which provides that:

36. ...

Judicial
discretion

(5) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, if it considers it just to do so, having regard to changes in market interest rates, the conduct of the proceedings or any other relevant consideration, disallow interest or allow interest for a period other than that provided for in subsection (2) in respect of the whole or any part of the amount on which interest is payable under this section.

C. Conclusion sur la perte de profits de Merck É.-U.

[252] J’estime, compte tenu de ces conclusions, que Merck É.-U. a droit, au titre de sa perte de profits, à une indemnité basée sur le volume de ses ventes de principe actif à Merck Canada. Reconnaisant, cependant, qu’on peut raisonnablement supposer que ce qui s’est effectivement produit se serait aussi produit dans le monde hypothétique, la perte de profits subie par Merck É.-U. devrait être réduite de 1,3 p. 100, et donc passer de 675 557 \$ à 51 290 364 \$.

XIII. Intérêts avant jugement

[253] Comme il ressort des *motifs relatifs à la responsabilité*, j’ai déjà conclu que Merck a droit à des intérêts avant jugement sur le montant des dommages-intérêts qui lui sont accordés (*motifs relatifs à la responsabilité*, précités, au paragraphe 640). Les parties ne s’entendent pas sur le taux d’intérêt applicable.

[254] Il s’agit d’abord de déterminer où a eu lieu la contrefaçon. En l’occurrence, le produit contrefait a été soit fabriqué au Manitoba, soit importé au Manitoba par AFI, puis expédié à Apotex Inc., en Ontario, pour être transformé en comprimés, vendus à travers le Canada. Les parties conviennent qu’étant donné que la contrefaçon a eu lieu dans plus d’une province, le paragraphe 36(2) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 (*Loi sur les Cours fédérales*) s’applique. Selon cette disposition, le taux d’intérêt est celui que « la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances [...] ». Le paragraphe 36(5) laisse à la Cour le soin de déterminer le taux qu’il convient d’appliquer :

36. [...]

(5) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle l’estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.

Discretion
judiciaire

[255] Pursuant to subsection 36(4) of the *Federal Courts Act*, interest shall not be awarded “on interest accruing under this section”. Stated differently, interest is not to be compounded.

[256] Apotex submits that pre-judgment interest ought to be calculated using a floating annual average rate commencing at the first quarter of 1997 at which the Bank of Canada made short-term advances (1997 bank rate). Apotex states that this rate is approximately 3.3 percent.

[257] Merck, on the other hand, proposes that I award pre-judgment interest at a rate equal to one of:

- (a) Merck’s long-term borrowing rate during the period, resulting in an interest award of about 6 percent;
- (b) Merck’s WACC, for an interest rate of 11 percent; or
- (c) Apotex’s borrowing rate of about [redacted].

[258] The Federal Court has awarded pre-judgment interest at the bank rate (uncompounded) in a number of recent cases (including, for example, *Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2006 FC 1234, 57 C.P.R. (4th) 6, at paragraph 135; *Perindopril*, above, at paragraph 513). Of particular relevance, in *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FC 524, 53 C.P.R. (4th) 1 (*Lisinopril* F.C.), at paragraph 240, a case involving both infringement in a very similar period and the same parties, Justice Hughes concluded that pre-judgment interest at the bank rate was appropriate. On appeal, Merck sought an interest rate of the annual bank rate plus 1.5 percent or, at a fixed rate of 5.75 percent, “to reflect modern commercial reality” (*Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588 (*Lisinopril* F.C.A.), at paragraphs 137–145). The Court of Appeal upheld Justice Hughes’s award of pre-judgment interest at the bank rate.

[255] Aux termes du paragraphe 36(4) de la *Loi sur les Cours fédérales*, il n’est pas accordé d’intérêts « sur les intérêts accumulés aux termes du présent article ». Autrement dit, les intérêts accordés ne portent pas eux-mêmes intérêt.

[256] Selon Apotex, les intérêts avant jugement devraient être calculés en fonction du taux annuel moyen variable appliqué, à partir du premier trimestre de 1997, par la Banque du Canada aux avances à court terme (taux d’escompte de 1997). D’après Apotex, ce taux est d’environ 3,3 p. 100.

[257] Merck propose quant à elle que les intérêts avant jugement soient calculés en fonction d’un taux correspondant à l’un ou l’autre des taux suivants :

- a) au taux auquel, au cours de la période en cause, Merck pouvait contracter des emprunts à long terme, ce qui donnerait des intérêts d’environ 6 p. 100;
- b) au coût moyen pondéré du capital de Merck, ce qui équivaut à un taux d’intérêt de 11 p. 100;
- c) au taux auquel Apotex emprunte, soit environ [caviardé].

[258] Dans plusieurs affaires récentes (dont, par exemple, *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2006 CF 1234, au paragraphe 135; *Perindopril*, précitée, au paragraphe 513), la Cour fédérale a accordé des intérêts avant jugement (non composés) calculés au taux d’escompte. La décision *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CF 524 (*Lisinopril* C.F.), au paragraphe 240, une affaire relative à une contrefaçon commise à peu près à la même époque et impliquant les mêmes parties, et dans laquelle le juge Hughes a conclu que les intérêts avant jugement devaient être calculés au taux d’escompte, est particulièrement pertinente. En appel, Merck a demandé que les intérêts soient calculés au taux d’escompte annuel plus 1,5 p. 100, soit au taux fixe de 5,75 p. 100, taux qui, selon Merck, « refléta[it] les réalités du marché » (*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 (*Lisinopril* C.A.F.), aux paragraphes 137 à 145). La Cour d’appel a maintenu l’ordonnance du juge Hughes octroyant des intérêts avant jugement au taux d’escompte.

[259] Merck, in this trial, developed a more robust evidentiary record and argument for seeking a higher interest rate than in *Lisinopril* F.C.A.

[260] The fact that the Court has discretion in setting the rate of pre-judgment interest means that I must carefully consider the submissions for a rate that differs from the 1997 bank rate. I am also cognizant of the guidance of the Federal Court of Appeal in *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 F.C. 495 (*Apotex v. Wellcome*), at paragraphs 122–123, where the Court of Appeal referred to the purpose of pre- and post-judgment interest in the following terms:

... pre-judgment and post-judgment interest serve a two-fold purpose: it compensates the plaintiff for the cost of the money claimed; and, it “deprives the wrongdoer of a windfall benefit he would otherwise receive.” Or, as Finlayson J.A. observed in *Irvington Holdings Ltd. v. Black et al. and two other actions* “[i]nterest is the cost of money to the borrower just as it is the return to the lender or investor.”

... I would adopt the longstanding principle in the Anglo-Canadian jurisprudence that interest should be used neither as penalty nor reward, but should stand as part of an award to make the aggrieved party whole. In that, I endorse Denning M.R.’s statement in *Panchaud Freres S.A. v. R. Pagnan & Fratelli* that the exercise of discretion in awarding interest “must be related to the task of putting the plaintiff in the same position, so far as money is concerned, as he would have been if he had not suffered the loss.” [Endnotes omitted.]

[261] Apotex has deprived Merck of the use of a substantial amount of money due to its infringement of the '380 patent. The various scenarios and evidence with respect to those scenarios presented by Merck amply demonstrate that, in this case, the 1997 bank rate would not reflect “commercial reality” for either Merck or Apotex.

[262] I reject the WACC as a standard by which to set a rate of interest. As described by Mr. Promo, the WACC is an internally generated rate used to evaluate the feasibility of investments (3T444-451). Merck’s WACC ranged between 10 percent and 13 percent for

[259] En l’espèce, Merck a présenté des éléments de preuve et des arguments plus solides en faveur d’un taux d’intérêt plus élevé que celui qui a été accordé suivant l’arrêt *Lisinopril* C.A.F.

[260] Le fait que le taux des intérêts avant jugement soit laissé à l’appréciation de la Cour m’oblige à peser soigneusement les arguments en faveur d’un taux autre que le taux d’escompte de 1997. Je tiens aussi compte des directives données par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 C.F. 495 (*Apotex c. Wellcome*), aux paragraphes 122 et 123, dans lequel cette dernière dit ce qui suit au sujet de l’objet des intérêts avant et après jugement :

[...] l’octroi d’intérêts avant jugement et après jugement a deux fins. Il indemnise la partie demanderesse quant au coût de l’argent réclamé et il [TRADUCTION] « prive l’auteur du préjudice d’un avantage inattendu qui, autrement, lui reviendrait ». Ou, comme le juge Finlayson l’a signalé dans l’affaire *Irvington Holdings Ltd. v. Black et al. and two other actions*, [TRADUCTION] « l’intérêt représente le coût de l’argent pour l’emprunteur de la même façon qu’il représente son rendement pour le prêteur ou l’investisseur ».

[...] je me tournerais vers le principe reconnu de longue date en jurisprudence anglo-canadienne, selon lequel l’intérêt ne doit être utilisé ni comme sanction ni comme récompense mais doit faire partie des dommages-intérêts accordés pour réparer le préjudice. En cela, je souscris à l’affirmation du maître des rôles Denning dans la décision *Panchaud Freres S.A. v. R. Pagnan & Fratelli*, selon laquelle l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’octroyer des intérêts [TRADUCTION] « doit s’attacher à placer, à tout le moins financièrement, la partie demanderesse dans la position où elle se serait trouvée si elle n’avait pas subi la perte ». [Notes en fin de texte omises.]

[261] Par sa contrefaçon du brevet '380, Apotex a privé Merck de l’utilisation d’une somme d’argent considérable. Les divers scénarios évoqués par Merck, et les éléments de preuve qu’elle a produits les concernant, démontrent amplement qu’en l’espèce le taux d’escompte de 1997 ne répondrait, ni pour Merck ni pour Apotex, aux « réalités du marché ».

[262] J’écarte le coût moyen pondéré du capital en tant que norme de fixation du taux d’intérêt. Tel que l’a décrit M. Promo, ce coût pondéré est un coût calculé à l’interne pour évaluer la faisabilité d’un investissement (3T444-451). Au cours de la période en cause,

the relevant period (3T445). In my view, the rate at which a very large and wealthy corporate entity would choose to screen investments has little relevance to the assessment of a rate of pre-judgment interest.

[263] Far more relevant is Merck's cost of borrowing during the relevant period. In both *Hertzog v. Highwire Information Inc.*, 1997 CanLII 5220 (F.C.), at paragraphs 27–30 (Prothonotary Hargrave) and *Universal Sales, Limited v. Edinburgh Assurance Co. Ltd.*, 2012 FC 1192, 420 F.T.R. 29, at paragraphs 12–17 and 23, pre- and post-judgment interest was awarded with reference to the plaintiffs' borrowing rate.

[264] In this case, Mr. Promo testified as to two long-term debentures issued by Merck in 1998. These instruments bore fixed interest rates of 6.4 percent and 5.95 percent (3T454-457; see also, TX 187, debentures). Merck acknowledges that its short-term borrowing rate was below prime and, thus, below the rates of the debentures.

[265] Merck lost the use of a significant amount of money and must receive pre-judgment interest to be made whole. Apotex opposes any award in excess of the bank rate. The primary justification for Apotex's argument is that "Merck had enough money to fund its ongoing operations out of its own capital at all times" (9T1-478). This may be true but misses the point that Merck did indeed enter into debt arrangements during the relevant period.

[266] Apotex also argues that I should follow my fellow judges in awarding the bank rate. However, in those cases, I cannot be certain of what evidence, if any, of long-term debt rates was advanced. Before me, I have such evidence.

[267] Merck also proposes, as an option, that I use Apotex's rate of borrowing. As reflected in the plaintiffs'

ce coût se situait, pour Merck, entre 10 et 13 p. 100 (3T445). J'estime que le taux en fonction duquel des entreprises très importantes et très prospères décident de leurs investissements n'a guère de pertinence lorsqu'il s'agit de fixer le taux des intérêts avant jugement.

[263] Les coûts d'emprunt de Merck pendant la période en question sont un facteur beaucoup plus pertinent en l'espèce. Tant dans la décision *Hertzog c. Highwire Information Inc.*, 1997 CanLII 5220 (C.F.), aux paragraphes 27 à 30 (protonotaire Hargrave), que dans la décision *Universal Sales, Limited c. Edinburgh Assurance Co. Ltd.*, 2012 CF 1192, aux paragraphes 12 à 17 et 23, les intérêts avant et après jugement accordés se fondaient sur le taux des emprunts contractés par les demandeurs.

[264] En l'espèce, M. Promo a témoigné au sujet de deux obligations à long terme émises par Merck en 1998. Ces instruments portaient intérêt aux taux fixes de 6,4 p. 100 et 5,95 p. 100 respectivement (3T454-457; voir également TX 187, les obligations). Merck reconnaît que le taux de ses emprunts à court terme était inférieur au taux préférentiel, et par conséquent inférieur au taux d'intérêt des obligations.

[265] Merck a été privée de la possibilité d'utiliser des sommes considérables et doit donc, pour être indemnisée, se voir accorder des intérêts avant jugement. Apotex s'oppose à des intérêts d'un taux supérieur au taux d'escompte. Le principal argument qu'Apotex invoque à cet égard est que [TRADUCTION] « Merck a en tout temps eu suffisamment d'argent pour financer à l'aide de ses fonds propres l'ensemble de ses opérations » (9T1-478). C'est peut-être exact, mais cela fait fi du fait qu'au cours de la période en cause, Merck a effectivement contracté des emprunts.

[266] Apotex affirme, en outre, que je devrais, comme mes collègues de la Cour, calculer les intérêts selon le taux d'escompte. Je ne peux, cependant, pas être certaine des preuves qui, dans ces autres affaires, ont pu être produites au sujet des taux d'emprunt à long terme. Or, en l'espèce, je dispose de preuves à cet égard.

[267] Merck propose également, comme alternative, que j'applique le taux des emprunts contractés par

read-ins (TX 197, Tab 4) this would result in a rate of about [redacted]. Merck's rationale is as follows (Merck's final written argument, at paragraph 65):

Apotex has in effect taken a forced loan from Merck for 16 years. The Court knows with certainty what Apotex was required to pay voluntary lenders to obtain loans. Apotex should not get a more favourable interest rate by taking a loan without consent or collateral than it would have had to pay its own bankers.

[268] Awarding interest at this rate would certainly achieve the objective referred to by the Court of Appeal in *Apotex v. Wellcome*, above, at paragraph 122, of depriving "the wrongdoer of a windfall benefit he would otherwise receive." As such, this rate is a relevant factor to consider and suggests that a rate of [redacted] would not be inappropriate.

[269] One factor identified in subsection 36(5) [of the *Federal Courts Act*] is the "conduct of the proceedings". In this case, the litigation has dragged on for almost 16 years. As to the conduct of the action, I am unable to place blame on either the plaintiffs or the defendants. However, it ought not to be ignored that Merck's action became necessary by its failure to pursue its NOC claim within the 30-month period provided for in the *PM (NOC) Regulations*, as they were in the mid-1990s. Consideration of Merck's actions would tend to reduce the rate of pre-judgment interest.

[270] Overall, exercising my discretion after considering all of the relevant factors, I conclude that the pre-judgment interest rate should be set at a rate equal to the 1997 bank rate plus 1 percent, not compounded.

XIV. Post-Judgment Interest

[271] As submitted by Apotex, post-judgment interest should be calculated at the rate of 5 percent, not

Apotex. Selon les pièces versées par les demandereses (TX 197, onglet 4) cela équivaudrait à un taux d'environ [caviardé]. Merck fait valoir à l'appui de son argument que (observations écrites finales de Merck, au paragraphe 65) :

[TRADUCTION] En fait, Apotex a pendant 16 ans forcé Merck à lui prêter de l'argent. La Cour sait très précisément ce que coûtaient à Apotex les prêts contractés auprès de prêteurs consentants. Apotex ne devrait pas obtenir, lorsqu'il s'arroge un prêt ou une garantie, un taux d'intérêt inférieur à celui que lui exigeraient ses propres banquiers.

[268] L'octroi d'intérêts au taux susmentionné permettrait de priver « l'auteur du préjudice d'un avantage inattendu qui, autrement, il reviendrait », conformément au but à atteindre suivant la Cour d'appel dans l'arrêt *Apotex c. Wellcome*, précité, au paragraphe 122. Cela étant, c'est un taux dont il convient de tenir compte, car il donne à penser qu'un taux de [caviardé] ne serait pas inapproprié en l'espèce.

[269] Un des facteurs mentionnés au paragraphe 36(5) [de la *Loi sur les Cours fédérales*] est le « déroulement des procédures ». En l'occurrence, le procès dure depuis presque 16 ans. En ce qui concerne son déroulement, je ne saurais blâmer ni les demandereses ni les défendeuses. Il ne faut cependant pas oublier que l'action intentée par Merck a été rendue nécessaire par le fait qu'elle ne s'était pas, dans le délai de 30 mois fixé par le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, en vigueur au milieu des années 1990, opposée à la délivrance d'un avis de conformité. Le comportement de Merck à cet égard tend à justifier une réduction du taux des intérêts avant jugement.

[270] En dernière analyse, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire et après avoir examiné les facteurs pertinents, j'estime que les intérêts avant jugement devraient équivaloir au taux d'escompte de 1997 plus 1 p. 100, et être non composés.

XIV. Intérêts après jugement

[271] Selon Apotex, les intérêts après jugement devraient être calculés au taux de 5 p. 100 et être non

compounded, as established by section 4 of the *Interest Act*, R.S.C., 1985, c. I-15.

XV. Costs

[272] As a general rule, costs are to be awarded to the successful party; in this case, that is Merck. Merck was awarded its costs in the liability phase of this trial and is entitled to its costs in this damages phase. During final argument, parties made submissions on the principles to be applied to the assessment of costs for this phase of the trial. The parties propose different approaches on a number of the key areas. Directing my mind to the submission of the parties and the factors set out in subsection 400(3) of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (*Federal Courts Rules*), I propose to exercise my discretion in the following manner.

A. Scale

[273] Merck submits that the costs be assessed at the upper end of Column IV of Tariff B for the period preceding the execution of the Streamlining Agreement and mid-Column III thereafter. Apotex submits that all costs—before and during trial—be assessed at the upper end of Column IV. I will accept Merck’s proposal.

[274] These scales will establish, for the most part, the rules to be applied to the assessment of counsel fees and disbursements. The exceptions are described below.

B. Split or Differentiated Costs Awards

[275] Apotex describes the damages phase of this trial as consisting of two parts—the availability of a non-infringing alternative and the computation of damages, whether by lost profits or reasonable royalty (depending on the success of Apotex on its NIA defence). Apotex urges me to recognize this differentiation through a split

composés, ainsi qu’il est prévu à l’article 4 de la *Loi sur l’intérêt*, L.R.C. (1985), ch. I-15.

XV. Les dépens

[272] En règle générale, les dépens sont adjugés à la partie qui obtient gain de cause, en l’occurrence Merck. Merck s’est vu adjuger les dépens à l’issue de l’étape du procès portant sur la question de la responsabilité et elle a également droit aux dépens en ce qui concerne l’étape portant sur la fixation de l’indemnité. Dans leurs observations finales, les parties ont invoqué les principes applicables selon elles au calcul des dépens pour cette étape du procès. Sur un certain nombre de questions importantes, elles proposent des solutions différentes. Compte tenu des arguments avancés par les parties et des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98106 (*Règles des Cours fédérales*), je propose d’exercer de la manière suivante le pouvoir discrétionnaire qui m’est reconnu.

A. Barème

[273] Selon Merck, les dépens devraient être évalués selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B pour ce qui est de la période précédant la signature de l’accord de rationalisation, et, après cela, selon le milieu de la fourchette de la colonne III. Selon Apotex, les dépens — avant et durant le procès — devraient être évalués en fonction du haut de la fourchette prévue à la colonne IV. C’est la thèse de Merck que je retiens.

[274] Ce sont ces barèmes qui détermineront pour l’essentiel les règles applicables à l’évaluation des honoraires et débours des avocats. Les exceptions sont exposées ci-dessous.

B. Partage ou différenciation des dépens

[275] Selon Apotex, l’étape du procès qui concerne l’octroi des dommages-intérêts comprend deux volets — celui relatif à l’existence d’une solution non contre-faisante et celui qui concerne le calcul des dommages-intérêts, que ceux-ci correspondent à la perte de profits ou à une redevance raisonnable (selon qu’Apotex sera

costs award or reduction in costs otherwise payable to Merck.

[276] In concept, I agree with Apotex that there may be circumstances where a fair and reasonable costs award reflects different success on key issues. I would even go so far as to say that, had Apotex succeeded in its NIA defence in this case, I would have likely found that the costs to Merck should be reduced. This would have reflected the importance of this issue and the time taken up with this question at trial. However, I have rejected Apotex's NIA defence. Accordingly, Merck is the successful party and is entitled to its costs with respect to all of the issues at trial.

[277] Although Merck did not succeed with respect to two issues (the post-expiry ramp-up and MACI royalty), these issues are not of sufficient importance to the overall judgment that a reduction in costs is warranted.

C. Counsel

[278] Merck proposes that the costs award should include a direction for one senior and one junior counsel at discoveries and two senior and two junior counsel at trial. Apotex submits that the costs award should allow for one senior and one junior counsel, if present, at examinations for discovery and one senior and two junior counsel at trial.

[279] The trial itself was comparatively short. Nevertheless, the issues developed quickly and were complex and varied, as evidenced by three days of final argument, warranting an increase in costs to reflect the need for more than one lawyer at the trial. However,

admise ou non à invoquer en défense l'existence d'une solution non contrefaisante). Apotex demande à la Cour de tenir compte de cette distinction en procédant à un partage des dépens, ou en réduisant les dépens qui seraient autrement adjugés à Merck.

[276] Je suis, en théorie, d'accord avec Apotex que, dans certaines circonstances, une adjudication juste et raisonnable des dépens doit tenir compte du fait que chacune des parties a pu obtenir gain de cause sur certains points importants. J'irais même jusqu'à dire que, si en l'espèce, la Cour avait admis l'existence d'une solution contrefaisante comme moyen de défense, j'aurais vraisemblablement jugé qu'il y avait lieu de réduire le montant des dépens adjugés à Merck. Cela aurait témoigné de l'importance de la question, et tenu compte du temps qui y a été consacré à l'audience. Mais j'ai rejeté ce moyen de défense. C'est par conséquent Merck qui obtient gain de cause et qui a droit aux dépens en ce qui concerne les questions soulevées pendant le procès.

[277] Bien que Merck n'ait pas obtenu gain de cause sur deux points (en ce qui concerne la période de la transition qui a suivi l'expiration du brevet et la redevance due à MACI), ces questions ne revêtaient pas, dans l'ensemble du jugement, suffisamment d'importance pour justifier une réduction des dépens.

C. Les avocats

[278] Selon Merck, l'adjudication des dépens devrait couvrir la présence d'un avocat principal et d'un avocat adjoint lors des interrogatoires préalables, et de deux avocats principaux et de deux avocats adjoints lors du procès. Selon Apotex, les dépens adjugés devraient couvrir l'intervention d'un avocat principal et d'un avocat adjoint, s'ils sont effectivement présents, lors des interrogatoires préalables, et d'un avocat principal et de deux avocats adjoints, lors du procès.

[279] Le procès lui-même a été relativement court. Néanmoins, les questions soulevées en rapide succession étaient complexes et diverses comme le montrent les trois journées consacrées aux observations finales. Cela justifie une augmentation des dépens pour tenir compte

contrary to the request of Merck, I believe that an award for two senior and two junior counsel is excessive.

[280] Accordingly, I will accept Apotex's submission on this point; costs for one senior and two junior counsel at trial will be permitted. The request for one senior and one junior counsel, if present, at examinations for discovery is reasonable and will be allowed.

D. Experts

[281] The most common approach for the costs of experts is that a party is only entitled to recover costs for experts who actually appeared at trial. In this case, that approach would permit Merck to recover only those costs associated with Dr. Meyer. There is, however, no rule or jurisprudence precluding recovery of the costs of experts who do not testify (see, for example, *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2002 FCT 842, at paragraph 40 (Assessment Officer Stinson), affd 2002 FCT 1037, 22 CPR (4th) 377). Each case must be examined on its facts. In this case, many experts were retained and delivered reports, although they did not testify.

[282] Merck refers to the role of the Streamlining Agreement in obviating the need for many of the experts. Merck described the work of those experts as follows (Merck's final written argument, at paragraph 230):

In the present case, many of the experts retained did not need to be called because the issues their reports addressed were settled by the Streamlining Agreement. As such, their reports were clearly relevant to the issues—it is precisely *because* these experts' reports were relevant that the experts did not testify. The Streamlining Agreement was arrived at only after the parties had exchanged expert reports and replies; it incorporates, explicitly or implicitly, the opinions of the parties' numerous experts relating to issues of capacity, market size, production expenses and revenues, the number and timing of sales, and mitigation.

de la nécessité que plus d'un avocat soit présent à l'audience. Cela dit, j'estime excessive une adjudication des dépens couvrant la présence de deux avocats principaux et de deux avocats adjoints comme le demande Merck.

[280] J'accepte, par conséquent, l'argument d'Apotex sur ce point; des dépens pourront être octroyés pour la présence à l'audience d'un avocat principal et de deux avocats adjoints. La demande visant à couvrir les frais associés à la participation d'un avocat principal et d'un avocat adjoint lors des interrogatoires préalables est, dans la mesure où ils étaient effectivement présents, raisonnable, et sera donc accueillie.

D. Les experts

[281] En ce qui concerne les frais d'experts, il est habituel de n'accorder le recouvrement des frais qu'en ce qui concerne les experts effectivement présents à l'audience. En l'espèce, cette approche ne permettrait à Merck que de recouvrer les frais liés à la présence de M^{me} Meyer. Cela dit, il n'y a ni règle ni jurisprudence qui interdisent le recouvrement des frais d'experts qui n'ont pas témoigné (voir, par exemple, *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2002 CFPI 842, au paragraphe 40 (officier taxateur Stinson), conf. par 2002 CFPI 1037). Chaque affaire doit être examinée en fonction des faits qui lui sont propres. En l'espèce, il a été fait appel aux services de nombreux experts qui ont remis un rapport bien qu'ils n'aient pas témoigné à l'audience.

[282] Selon Merck, l'accord de rationalisation a permis d'éviter de faire témoigner plusieurs experts. Voici en quels termes Merck décrit le travail des experts en question (observations écrites finales de Merck, au paragraphe 230) :

[TRADUCTION] Il n'a pas été nécessaire d'appeler plusieurs des experts dont les services avaient été retenus étant donné que les questions qu'ils ont étudiées dans leurs rapports ont été réglées dans le cadre de l'accord de rationalisation. Leurs rapports revêtaient donc une très grande pertinence en ce qui concerne les questions en litige — et c'est justement *en raison* de la pertinence de ces rapports que les experts n'ont pas eu à témoigner. Les parties ne sont parvenues à conclure l'accord de rationalisation qu'après avoir échangé rapports d'experts et répliques; cet accord incorpore, explicitement ou implicitement, les opinions des nombreux experts des parties sur les

For this reason, Merck requests that I allow costs for all of its experts.

[283] The first problem with Merck's argument is that it ignores the role that experts play at the trial. Expert witnesses provide the court with the benefit of their specialized knowledge and expertise, so that the trier of fact may evaluate evidence and arguments of a particularly technical nature. Without hearing their evidence and reading their reports, I cannot conclude that the non-appearing experts assisted the Court in any way. They certainly did not assist the Court in understanding the subject matter of their reports; I never considered the opinions of those reports. The fact that the experts may have helped the parties resolve some major issues does not mean that they fulfilled the role expected of experts.

[284] The other difficulty I have with awarding costs to one side over the other is that I am unable to evaluate what role those experts had in the development of the Streamlining Agreement.

[285] Accordingly, I conclude that recovery of fees in respect of experts should be limited to reasonable fees for Dr. Meyer, including the preparation of her report and work done by Dr. Meyer to assist counsel.

E. *Conclusion on Costs*

[286] As part of my judgment, I will direct that costs be assessed by an assessment officer, under rule 405 of the *Federal Courts Rules*, in accordance with the foregoing conclusions.

XVI. Overall Conclusions

[287] In summary and for the foregoing reasons, I conclude that Merck is entitled to an award of

questions touchant les moyens de production, l'étendue du marché, les frais de production, les revenus, le nombre et le calendrier des ventes et les mesures prises pour atténuer le préjudice.

C'est pourquoi Merck demande à la Cour de lui adjuger l'intégralité de ses frais d'experts.

[283] La première difficulté que soulève l'argument de Merck est qu'il ne tient aucun compte du rôle des experts qui témoignent devant la Cour. Les témoins experts offrent à la Cour leurs connaissances spécialisées, permettant ainsi au juge des faits d'évaluer les éléments de preuve et les arguments revêtant un caractère particulièrement technique. Je ne peux pas, si je n'ai pas recueilli leur témoignage et lu leurs rapports, dire que les experts qui n'étaient pas présents à l'audience ont offert leur assistance à la Cour. Il est clair qu'ils n'ont pas aidé la Cour à comprendre les sujets traités dans leurs rapports; je n'ai tenu aucun compte des opinions exprimées dans ces rapports. Le fait que les experts aient pu aider les parties à s'entendre sur des points très importants ne veut pas dire qu'ils aient joué le rôle qu'on attend d'un expert.

[284] Si j'ai du mal à adjuger les dépens à une des parties plutôt qu'à l'autre, c'est aussi parce que je ne suis pas en mesure d'évaluer le rôle joué par ces experts dans l'élaboration de l'accord de rationalisation.

[285] J'estime, par conséquent, qu'en ce qui concerne les frais d'experts, seuls peuvent être recouvrés les honoraires raisonnables de M^{me} Meyer, y compris les honoraires liés à la préparation de son rapport et l'aide qu'elle a fournie aux avocats.

E. *Conclusion sur la question des dépens*

[286] Je vais, dans le cadre de mon jugement et conformément à la règle 405 des *Règles des Cours fédérales*, charger un officier taxateur de taxer les dépens en fonction des conclusions exposées ci-dessus.

XVI. Conclusions générales

[287] En résumé et pour les motifs ci-dessus exposés, je conclus que Merck a droit à des dommages-intérêts

\$119 054 327 in damages (the damages award), made up of the following amounts:

- \$62 925 126 as lost profits of Merck Canada, in respect of pre-expiry replacement sales;
- \$51 290 364 as lost profits of Merck U.S., in respect of pre-expiry replacement sales;
- [redacted], based on a reasonable royalty calculation, for post-expiry infringing domestic sales; and
- [redacted], based on a reasonable royalty calculation, for infringing export sales.

[288] In addition, Merck is entitled to pre-judgment interest on the damages award at a rate of the 1997 bank rate plus 1 percent (reasons, section XIII) and post-judgment interest at a rate of 5 percent (reasons, section XIV).

[289] The calculation of these amounts reflects, for the most part, those facts and figures set out in the Streamlining Agreement. Further, with reference back to the Issues before me as set out in section V of these reasons, I make the following conclusions and findings:

1. In calculating Merck Canada's damages, the availability of a non-infringing alternative is not relevant (section VII);
2. If I am wrong in the relevance of the NIA defence, I conclude that a reasonable royalty would be payable for the pre-expiry replacement sales, with such royalty being calculated on a one-time basis on the eve of the first infringement and in accordance with the framework described by Dr. Meyer (section IX);
3. Merck is not entitled to lost profits for the post-expiry ramp-up sales (section XI.B);

de 119 054 327 \$, représentant le total des sommes suivantes :

- 62 925 126 \$ au titre de la perte de profits subie par Merck Canada, sur ventes de remplacement préexpiration;
- 51 290 364 \$ au titre de la perte de profits subie par Merck É.-U., sur les ventes de remplacement préexpiration;
- [caviardé], somme correspondant au calcul d'une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées sur le marché intérieur postexpiration du brevet; et
- [caviardé], somme correspondant au calcul d'une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées à l'exportation.

[288] Merck a en outre droit, sur les dommages-intérêts qui lui sont accordés, à des intérêts avant jugement calculés au taux d'escompte de 1997 plus 1 p. 100 (motifs, partie XIII) ainsi qu'à des intérêts après jugement de 5 p. 100 (motifs, partie XIV).

[289] Le calcul de ces sommes reflète pour l'essentiel les faits et chiffres retenus dans le cadre de l'accord de rationalisation. En ce qui concerne les questions exposées à la partie V des présents motifs, je parviens aux conclusions suivantes :

1. L'existence d'une solution non contrefaisante n'est pas pertinente au calcul des dommages-intérêts accordés à Merck Canada (partie VII);
2. Si je me trompe quant à la pertinence de l'existence d'une solution non contrefaisante invoquée comme moyen de défense, je conclus qu'une redevance raisonnable serait due au titre des ventes de remplacement réalisées avant l'expiration du brevet, cette redevance devant faire l'objet d'un calcul ponctuel allant jusqu'à la veille de la première contrefaçon, conformément au cadre décrit par M^{me} Meyer (partie IX);
3. Merck n'a droit à aucune indemnité au titre de sa perte de profits sur les ventes réalisées au cours de la

4. Merck Canada's lost profits should be reduced by the amount of the MACI royalty to reflect that royalty as an expense saved (section VIII);

5. In a calculation of Merck U.S.'s lost profits, Merck is entitled to its lost profits in respect of the sale of lovastatin API to Merck Canada, taking into account a 1.3 percent deduction for sales that would have likely been made by Quimica (section XII);

6. The reasonable royalty with respect to post-expiry (excluding the post-expiry ramp-up sales) and export infringing sales should be established at an amount that would fall in the mid-range of the difference between Apotex's costs to use the infringing AFI-1 process and their costs to use the non-infringing alternative (section XI.A).

7. Merck is entitled to its costs of this phase of the action assessed in accordance with the findings and directions set out herein (section XV).

POSTSCRIPT

[1] The confidential reasons for judgment and confidential judgment were released to the parties on July 5, 2013. Upon release of the confidential reasons and the confidential judgment, the parties were requested to advise the Court of portions of the reasons and judgment that they wished redacted for the public reasons and public judgment. This version of the reasons contains redactions of small portions of the confidential reasons for judgment. Each of Merck and Apotex were very reasonable in their requests and I have accepted that all of the suggested redactions will be incorporated into the public reasons and public judgment. In each case, I am satisfied that the risks to a party of the release of the sensitive commercial information outweigh any public interest in having access to that information. Moreover, even with the redactions, I believe that a reader is able

période de transition qui a suivi l'expiration du brevet (partie XI.B);

4. La redevance due à MACI devrait être soustraite du montant réclamé par Merck Canada au titre de sa perte de profits étant donné que cette redevance constitue une dépense qui n'a pas été engagée (partie VIII);

5. Dans le calcul de la perte de profits subie par Merck É.-U., Merck a droit d'être indemnisée pour la perte de profits qu'elle a subie sur la vente de la lovastatine (PA) à Merck Canada, après prise en compte d'une déduction de 1,3 p. 100 pour les ventes qui auraient vraisemblablement été réalisées par Quimica (partie XII);

6. Une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées à l'exportation après l'expiration du brevet (à l'exclusion cependant des ventes réalisées au cours de la période de transition qui a suivi l'expiration du brevet) devrait correspondre à la moitié de la différence entre ce qu'aurait coûté à Apotex l'emploi du procédé contrefaisant AFI-1, et le recours au procédé non contrefaisant (partie XI.A).

7. Merck a droit aux dépens de l'étape du procès relative à la détermination du montant des dommages-intérêts conformément aux conclusions et instructions exposées dans les présents motifs (partie XV).

POSTSCRIPTUM

[1] Les motifs confidentiels de jugement et le jugement confidentiel ont été communiqués aux parties le 5 juillet 2013. Dès la communication des motifs confidentiels et du jugement confidentiel, il fut demandé aux parties d'indiquer à la Cour quels étaient, aux fins des motifs publics et du jugement public, les éléments qu'elles souhaitaient voir caviardés. Dans cette version des motifs, de courts passages des motifs confidentiels de jugement ont été caviardés. Merck et Apotex se sont, sur ce point, toutes deux montrées très raisonnables et j'ai accepté les suppressions demandées. Dans chaque cas, j'ai estimé que les risques auxquels la divulgation de renseignements commerciaux sensibles exposait une partie l'emportaient sur les considérations d'intérêt public qui militent en faveur de l'accès aux renseignements en question. J'estime que, malgré les passages qui

to understand the nature of the evidence and the reasoning applied to reach the relevant findings. Parallel redactions have also been made to paragraphs 1(c) and 1(d) of the confidential judgment.

Appendix A—Estimated Lost Profits from Post-Expiry Ramp-Up Tablets

(Adapted from Exhibit 17, Dr. Meyer's Report (TX 182))

	Actual Total Generic API Volume		Expected Lost API Volume (A) – (B) = (C)	Plaintiffs Lost Profit on Expected Lost Mevacor® Sales	
	Actual (A)	But for (Kg) (B)		Including MACI Royalty (C) x (D) = (F)	Not Including MACI Royalty (C) x (E) = (G)
2001 Q1	79.56	22.10	57.47	4,695,134	4,528,945
2001 Q2	163.43	53.55	109.88	8,977,716	8,659,940
2001 Q3	136.15	94.32	41.83	3,417,515	3,296,548
2001 Q4	174.71	138.93	35.77	2,922,918	2,819,458
2002 Q1	123.59	108.36	15.23	1,244,458	1,200,409
2002 Q2	111.90	100.19	11.71	957,113	923,235
2002 Q3	180.30	160.44	19.86	1,622,905	1,565,461
2002 Q4	135.27	124.83	10.44	853,198	822,999
2003 Q1	116.04	110.30	5.74	468,628	452,040
2003 Q2	133.05	122.33	10.72	875,807	844,807
2003 Q3	126.52	115.91	10.62	867,464	836,759
2003 Q4	112.97	102.11	10.86	887,547	856,131

ont été caviardés, le lecteur comprendra la nature des éléments de preuve produits et le raisonnement qui sous-tend les conclusions qui en découlent. Des suppressions correspondantes ont également été apportées aux alinéas (1)c) et (1)d) du jugement confidentiel.

Annexe A – Estimation des pertes de profits à l'égard des comprimés de la période de transition postexpiration

(Inspirée de la pièce 17 du rapport de M^{me} Meyer (TX 182))

	Volume total effectif du principe actif générique		Perte vraisemblable liée au volume de principe actif (A) – (B) = (C)	Pertes de profits des demanderesse sur les ventes de Mevacor® qu'elles auraient autrement réalisées	
	Effectif (A)	Hypothétique (Kg) (B)		Incluant la redevance due à MACI (C) x (D) = (F)	Excluant la redevance due à MACI (C) x (E) = (G)
1 ^{er} trim. de 2001	79,56	22,10	57,47	4 695 134	4 528 945
2 ^e trim. de 2001	163,43	53,55	109,88	8 977 716	8 659 940
3 ^e trim. de 2001	136,15	94,32	41,83	3 417 515	3 296 548
4 ^e trim. de 2001	174,71	138,93	35,77	2 922 918	2 819 458
1 ^{er} trim. de 2002	123,59	108,36	15,23	1 244 458	1 200 409
2 ^e trim. de 2002	111,90	100,19	11,71	957 113	923 235
3 ^e trim. de 2002	180,30	160,44	19,86	1 622 905	1 565 461
4 ^e trim. de 2002	135,27	124,83	10,44	853 198	822 999
1 ^{er} trim. de 2003	116,04	110,30	5,74	468 628	452 040
2 ^e trim. de 2003	133,05	122,33	10,72	875 807	844 807
3 ^e trim. de 2003	126,52	115,91	10,62	867 464	836 759
4 ^e trim. de 2003	112,97	102,11	10,86	887 547	856 131

Actual Total Generic API Volume			Plaintiffs Lost Profit on Expected Lost Mevacor® Sales		
Actual (A)	But for (Kg) (B)	Expected Lost API Volume (A) – (B) = (C)	Including MACI Royalty (C) x (D) = (F)	Not Including MACI Royalty (C) x (E) = (G)	
TOTAL RAMP UP DAMAGES:			\$27,790,403	\$26,806,732	

Note: For all quarters, as per the Streamlining Agreement, the Plaintiffs' Profit per kilogram of Mevacor is: \$81 704 when the MACI royalty is included (D); and \$78 812 when the MACI royalty is not included (E).

Volume total effectif du principe actif générique			Pertes de profits des demandereses sur les ventes de Mevacor® qu'elles auraient autrement réalisées		
Effectif (A)	Hypo-thétique (Kg) (B)	Perte vrai-semblable liée au volume de principe actif (A) – (B) = (C)	Incluant la redevance due à MACI (C) x (D) = (F)	Excluant la redevance due à MACI (C) x (E) = (G)	
TOTAL DES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PÉRIODE DE TRANSITION :			27 790 403 \$	26 806 732 \$	

Note : Pour l'ensemble des trimestres, le profit réalisé par les demandereses sur chaque kilogramme de Mevacor s'élève, selon l'accord de rationalisation, à 81 704 \$ si l'on inclut la redevance due à MACI (D) et à 78 812 \$ si l'on n'inclut pas la redevance due à MACI (E).