

A-579-04
2005 FCA 361

A-579-04
2005 CAF 361

Apotex Inc. (Appellant) (Plaintiff by Counterclaim)

Apotex Inc. (appelante) (demanderesse reconventionnelle)

v.

c.

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

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

and

et

Shionogi & Co. Ltd. (Respondent) (Defendant by Counterclaim)

Shionogi & Co. Ltd. (intimée) (défenderesse reconventionnelle)

and

et

Commissioner of Competition (Intervener)

Commissaire de la concurrence (intervenant)

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

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

Federal Court of Appeal, Desjardins, Evans and Sharlow J.J.A.—Toronto, September 27; Ottawa, November 2, 2005.

Cour d'appel fédérale, juges Desjardins, Evans et Sharlow, J.C.A.—Toronto, 27 septembre; Ottawa, 2 novembre 2005.

Patents — Infringement — Appeal from Federal Court decision granting motions for summary judgment, striking paragraphs from appellant's defence and counterclaim to patent infringement action brought by Eli Lilly and Company, Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) — Lilly commencing action for infringement of seven patents relating to processes that may be used in making cefaclor, antibiotic — Lilly later claiming appellant infringing eighth patent; amending statement of claim — Four out of those eight patents assigned to Lilly by Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi) — Lilly simultaneously granting Shionogi non-exclusive licence respecting patents assigned — Appellant alleging assignment of patents constituting conspiracy to unduly lessen competition contrary to Competition Act, s. 45; claiming damages under s. 36 — Patent Act, s. 50 providing patent issued for invention assignable in law — Federal Court of Appeal decision in Molnlycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. establishing assignment of patent cannot be undue when lessening of competition resulting from assignment thereof — Molnlycke not applying if reduction of competition resulting from something more than mere exercise of patent rights — Federal Court erring when considering Molnlycke binding in present circumstances — Also erring when holding assignment of patents exempt from Competition Act, s. 45.

Brevets — Contrefaçon — Appel d'une décision de la Cour fédérale accueillant les requêtes en jugement sommaire et radiant certains paragraphes de la défense et demande reconventionnelle de l'appelante dans l'action en contrefaçon intentée par Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) — Lilly a intenté une action pour contrefaçon de sept brevets sur des procédés pouvant servir à la fabrication de l'antibiotique céfaclor — Lilly a modifié sa déclaration de manière à ajouter un huitième brevet à son action — Quatre des huit brevets ont été cédés à Lilly par Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi) — Lilly concédait simultanément à Shionogi une licence non exclusive sur les brevets cédés — L'appelante a allégué que les accords de cession conclus constituaient un complot en vue de diminuer indûment la concurrence, en contravention avec l'art. 45 de la Loi sur la concurrence, et a réclamé des dommages-intérêts en vertu de l'art. 36 — L'art. 50 de la Loi sur les brevets dispose que tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit — Dans l'arrêt Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd., la Cour d'appel fédérale a statué qu'une cession de brevet ne peut être indue si la diminution de la concurrence découle uniquement de la cession — Molnlycke ne doit pas être appliqué si la diminution de la concurrence découle de quelque chose qui dépasse le simple exercice des droits de brevet — En l'espèce, la Cour fédérale s'est trompée en se considérant liée par Molnlycke — Elle a également commis une erreur en

Competition — Appeal from Federal Court decision granting motions for summary judgment, striking paragraphs from appellant's defence, counterclaim to patent infringement action brought by Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) — Assignment of patent may as matter of law unduly lessen competition — When assignment increasing assignee's market power in excess of that inherent in rights assigned, Patent Act, s. 50 not precluding possibility assignment unduly lessening competition under Competition Act, s. 45 — Purpose of Competition Act to maintain, encourage competition in Canada to promote efficiency, adaptability of Canadian economy — Federal Court not erring when concluding patent assignment having effect of reducing competition — Appellant claiming loss, damages sustained as result of conduct proscribed in Competition Act, s. 45 — Submitting any potential amount required to pay for infringement constituting "loss or damages" — S. 36(1) providing claimant must prove proscribed conduct causing loss, damages — S. 36(4) establishing limitation period to claim loss, damages — Federal Court not erring in concluding issues of damages, limitation period to be resolved at trial, not on summary motion.

Practice — Summary Judgment — Appeal from Federal Court decision granting motions for summary judgment, striking paragraphs from appellant's defence, counterclaim to patent infringement action brought by Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. — Appellant's claim for loss, damages under Competition Act not matter to be resolved at summary judgment stage — Also inappropriate to decide by summary judgment matter in which application of discoverability rule (when facts discovered, could reasonably have been expected to be discovered) likely to be important, i.e. determining start of limitation period for damages claimed under Competition Act.

This was an appeal from a Federal Court decision granting motions for summary judgment and striking paragraphs from the appellant's defence and counterclaim to an action brought by the respondents Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) for patent infringement. In 1997, Lilly had

affirmant que les cessions de brevet ne sont pas assujetties à l'art. 45 de la Loi sur la concurrence.

Concurrence — Appel d'une décision de la Cour fédérale accueillant les requêtes en jugement sommaire et radiant certains paragraphes de la défense et demande reconventionnelle de l'appelante dans l'action en contrefaçon intentée par Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) — La cession de brevet peut, en droit, diminuer indûment la concurrence — Lorsque la cession confère au cessionnaire un pouvoir de marché plus grand que le seul pouvoir inhérent au brevet cédé, l'art. 50 de la Loi sur les brevets n'exclut pas la possibilité que la cession diminue indûment la concurrence en contravention avec l'art. 45 de la Loi sur la concurrence — L'objet de la Loi sur la concurrence est de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l'adaptabilité et l'efficacité de l'économie canadienne — La Cour fédérale ne s'est pas trompée lorsqu'elle a conclu que la cession de brevet avait pour effet de diminuer la concurrence — L'appelante a réclamé des dommages-intérêts pour la perte ou les dommages qu'elle a subis en raison des agissements contraires à l'art. 45 — L'appelante a soutenu que tout montant qu'elle pourrait être tenue de verser dans l'action en contrefaçon constitue « une perte ou des dommages » — En vertu de l'art. 36(1), le demandeur doit prouver qu'il a subi une perte ou des dommages en raison des agissements prohibés — L'art. 36(4) précise la prescription applicable à une action en dommages-intérêts pour perte ou dommages subis — La Cour fédérale ne s'est pas trompée en concluant que les questions de dommages et de prescription devaient être tranchées sur le fond et non dans le cadre d'une requête en jugement sommaire.

Pratique — Jugement sommaire — Appel d'une décision de la Cour fédérale accueillant les requêtes en jugement sommaire et radiant certains paragraphes de la défense et demande reconventionnelle de l'appelante dans l'action en contrefaçon intentée par Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. — La réclamation de l'appelante pour perte ou dommages sous le régime de la Loi sur la concurrence n'était pas une question devant être tranchée dans le cadre d'une requête en jugement sommaire — Il n'est pas davantage approprié de trancher un litige par jugement sommaire lorsque l'application du principe de la possibilité de découverte (moment où les faits ont été découverts ou pouvaient raisonnablement l'être) sera vraisemblablement une question importante en ce qu'elle marque le début de la période de prescription pour les dommages-intérêts réclamés sous le régime de la Loi sur la concurrence.

Il s'agissait d'un appel d'une décision de la Cour fédérale accueillant les requêtes en jugement sommaire et radiant certains paragraphes de la défense et demande reconventionnelle de l'appelante dans l'action en contrefaçon intentée par les intimées Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.

commenced an action against the appellant for infringement of seven patents, which relate to processes that can be used in the making of cefaclor, an antibiotic, to intermediates that can be formed using those processes and to a compound used in the processes. An eighth patent, which it claimed had been infringed, was later added to its statement of claim. Of the eight patents Lilly claimed were infringed by the appellant, four had been assigned to it by Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi) in 1995. In turn, Lilly simultaneously granted Shionogi, the assignor, a non-exclusive licence with respect to those patents assigned. The last of the process patents assigned to Lilly expired in 2000. In its defence and counterclaim, the appellant alleged that the agreements between Lilly and Shionogi constituted a conspiracy to unduly lessen competition, thereby violating section 45 of the *Competition Act* and entitling it to damages under section 36. Prior to this appeal, the Federal Court had held that since any lessening of competition arose from Shionogi's assignment of the patents to Lilly, it could not be undue because it was authorized by *Patent Act*, section 50. It regarded *Molnlycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* as binding authority to this effect. The appeal was allowed on the ground that *Molnlycke* applied only when the lessening therefrom of competition resulted from the assignment alone. The matter was remitted to the Federal Court Judge to determine whether there was "something more" than the mere exercise of patent rights such that the *Competition Act* was not excluded. The Federal Court found that there was not. The main issue in this appeal was whether an assignment of a patent constitutes an agreement or arrangement to lessen competition unduly if the assignment results in an increase to the assignee's market power greater than that inherent in the patents assigned, contrary to section 45 of the *Competition Act*.

Held, the appeal should be allowed.

The assignment of a patent may as a matter of law unduly lessen competition. Section 50 of the *Patent Act* provides that a patent issued for an invention is assignable in law. However, when the effect of the assignment is to increase the assignee's market power by more than that inherent in the rights assigned, section 50 does not preclude the possibility that the assignment unduly lessens competition under section 45 of the *Competition Act*. An interpretation of section 50 that does not immunize the assignment of patents from section 45 when it lessens competition enables it and section 45 to operate harmoniously in accordance with the ordinary meaning of the

(Lilly). En 1997, Lilly a intenté une action contre appelante pour contrefaçon de sept brevets sur des procédés pouvant servir à la fabrication de l'antibiotique céfaclor, sur les intermédiaires qui peuvent être produits au moyen de ces procédés, ainsi que sur un composé utilisé dans ces procédés. Elle a modifié sa déclaration de manière à ajouter un huitième brevet qui, d'après elle, avait fait l'objet d'une contrefaçon. Des huit brevets qui, d'après Lilly, avaient fait l'objet d'une contrefaçon par l'appelante, quatre lui avaient été cédés par Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi) en 1995. En retour, Lilly concédait simultanément à Shionogi, le cédant, une licence non exclusive sur les brevets cédés. Le dernier des brevets de procédé cédés à Lilly a expiré en 2000. Dans sa défense et demande reconventionnelle, l'appelante a allégué que les accords conclus entre Lilly et Shionogi constituaient un complot en vue de diminuer indûment la concurrence, en contravention avec l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*, et lui donnaient droit à des dommages-intérêts en vertu de l'article 36. Avant le présent appel, la Cour fédérale avait statué que, étant donné que toute diminution de la concurrence découlait de la cession des brevets de Shionogi à Lilly, la cession en question ne pouvait pas être indue du fait qu'elle était autorisée par l'article 50 de la *Loi sur les brevets*. Elle considérait qu'elle était liée à cet égard par l'arrêt *Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel au motif que *Molnlycke* s'appliquait seulement dans le cas où la diminution de la concurrence découlait uniquement de la cession. L'affaire a été renvoyée à un juge de la Cour fédérale pour qu'il apprécie s'il y avait preuve que ce n'était « pas uniquement » l'exercice des droits de brevets, de telle sorte que l'application de la *Loi sur la concurrence* n'était pas exclue. La Cour fédérale a conclu qu'il s'agissait uniquement de l'exercice de ces droits. La question principale soulevée dans cet appel était la suivante : la cession d'un brevet peut-elle constituer un accord ou un arrangement en vue de diminuer indûment la concurrence, en contravention avec l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*, si cette cession confère au cessionnaire un pouvoir de marché plus grand que le simple pouvoir inhérent aux brevets cédés?

Arrêt : l'appel doit être accueilli.

La cession d'un brevet peut, en droit, diminuer indûment la concurrence. Suivant l'article 50 de la *Loi sur les brevets*, tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit. Toutefois, lorsque la cession confère au cessionnaire un pouvoir de marché plus grand que le simple pouvoir inhérent aux brevets cédés, l'article 50 n'exclut pas la possibilité que la cession diminue indûment la concurrence en contravention avec l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*. Une interprétation de l'article 50, qui n'exclut pas les cessions de brevet de l'application de l'article 45 lorsqu'elles diminuent la concurrence, permet une application harmonieuse de cette

statutory language. Since section 50 of the *Patent Act* neither compels nor expressly authorizes what section 45 forbids, there is no true conflict between these two provisions. Moreover, section 32 of the *Competition Act* provides that the Federal Court may make certain orders where use is made of the exclusive rights conferred by a patent so as to unduly restrain trade or lessen competition in an article. On that basis, Parliament clearly did not intend to exclude the exercise of patent rights from the reach of the *Competition Act* altogether. This interpretation is also consistent with the purpose of the *Competition Act*, which is “to maintain and encourage competition in Canada in order to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy.” Finally, this interpretation is consistent with administrative guidelines. Therefore, the Federal Court judge erred in law by holding that the assignment of patents is exempt from section 45 of the *Competition Act*.

The Federal Court also erred when it considered the Federal Court of Appeal decision in *Molnlycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* as authority for the proposition that, in the present circumstances, any lessening of competition could not be undue for the purpose of section 45 of the *Competition Act*. *Molnlycke* established that an assignment of patents could not be undue when the lessening of competition results from the assignment thereof. However, the situation in *Molnlycke* was distinguishable since the only market power created by the assignment in that case was that inherent in the patent assigned. In the present case, because of Lilly’s existing ownership of related patents, the agreement between Lilly and Shionogi resulted in Lilly’s acquiring patent rights that allowed it to control all of the commercially viable processes for making cefaclor. Before the patent assignment, those processes were controlled by two companies. Therefore, *Molnlycke* does not apply if there is evidence that something more than the mere exercise of patent rights may affect competition in the relevant market.

The Federal Court made an express finding of fact that there was a lessening of competition after the 1995 assignment of Shionogi’s patents to Lilly. It concluded that the evidence amply demonstrated that, because of Lilly’s existing ownership of other patents, the result of the assignment was to increase Lilly’s monopoly power. Given the absence of a palpable and overriding error, the Federal Court of Appeal could not disturb the Federal Court’s conclusion that the effect of the assignment was a lessening of competition.

disposition et de l’article 45, conformément au sens ordinaire du libellé de ces dispositions. Puisque l’article 50 de la *Loi sur les brevets* n’exige ou n’autorise pas expressément ce qui est interdit à l’article 45, il n’y a aucun conflit véritable entre ces deux dispositions. De plus, l’article 32 de la *Loi sur la concurrence* précise que la Cour fédérale peut rendre certaines ordonnances, lorsqu’il est fait usage de droits exclusifs conférés par un brevet en vue de restreindre indûment le commerce ou de diminuer la concurrence à l’égard d’un article. Pour ce motif, le législateur n’a clairement pas eu l’intention d’exclure complètement l’exercice des droits de brevet du champ d’application de la *Loi sur la concurrence*. Cette interprétation est également compatible avec l’objet de la *Loi sur la concurrence* qui est de « préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficacité de l’économie canadienne ». Enfin, cette interprétation est conforme aux lignes directrices du Bureau de la concurrence. En conséquence, le juge de la Cour fédérale a commis une erreur de droit en affirmant que les cessions de brevet ne sont pas assujetties à l’article 45 de la *Loi sur la concurrence*.

La Cour fédérale a également commis une erreur en concluant que suivant l’arrêt *Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* de la Cour d’appel fédérale, toute diminution de la concurrence, dans les circonstances, ne peut être considérée comme indue pour l’application de l’article 45 de la *Loi sur la concurrence*. *Molnlycke* a établi que les cessions de brevets ne peuvent pas être indues lorsque la diminution de la concurrence découle de celles-ci. Toutefois, il faut établir une distinction d’avec *Molnlycke* au motif que dans cette affaire le seul pouvoir commercial créé par la cession était le pouvoir inhérent au brevet cédé. Dans la présente espèce, étant donné que Lilly détenait déjà des brevets connexes, l’entente conclue entre Lilly et Shionogi a eu pour effet que Lilly a acquis des droits de brevet qui lui ont permis de contrôler tous les procédés rentables de fabrication du cefaclor. Avant l’entente, ces procédés étaient entre les mains de deux compagnies. Par conséquent, *Molnlycke* ne s’applique pas s’il y a preuve que ce n’est pas uniquement l’exercice des droits de brevets qui peut avoir une incidence sur la concurrence au sein du marché.

La Cour fédérale a tiré une conclusion de fait explicite, soit qu’il y a eu diminution de la concurrence après la cession des brevets de Shionogi à Lilly en 1995. Elle a conclu que la preuve établissait amplement qu’en raison des autres brevets que détenait déjà Lilly, la cession a eu pour résultat d’augmenter le pouvoir monopolistique de Lilly. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, la Cour d’appel fédérale ne pouvait modifier la conclusion de la Cour fédérale voulant que la cession ait entraîné une diminution de la concurrence.

The appellant counterclaimed against Lilly and Shionogi under section 36 of the *Competition Act* for damages for loss or damage sustained as a result of conduct proscribed in section 45. Subsection 36(1) provides that a claimant must prove that the proscribed conduct caused it loss or damage and subsection 36(4) provides that no claim for damages may be made after two years from “a day on which the conduct was engaged in”. Therefore, in this case, the start of the limitation period had to be determined. However, the evidence pertaining to both how much the appellant knew about the relevant facts (including details of the agreement) and when it acquired its knowledge was not so clear as to warrant the Federal Court of Appeal’s interference with the Federal Court’s conclusion that the issue of whether the appellant’s counterclaims are statute-barred should be resolved at trial. It will generally be inappropriate to decide by summary judgment a matter in which the application of the discoverability rule (when facts were discovered and could reasonably have been expected to be discovered) is likely to be important.

The appellant’s strange proposition that, for the purposes of subsection 36(1), any amount that it may be required to pay Lilly by way of damages as a result of Lilly’s infringement action constitutes “loss or damages” was a matter that had to be determined at trial, not at the summary judgment stage.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Competition Act, R.S.C., 1985, c. C-34, ss. 1 (as am. by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 19), 1.1 (as enacted *idem*), 32 (as am. by S.C. 1990, c. 37, s. 29; 2002, c. 16, s. 4(F)), 36 (as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 1, s. 11), 45 (as am. by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 30; S.C. 1991, c. 47, s. 714), 79 (as enacted by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 45; S.C. 1990, c. 37, s. 31; 1999, c. 2, s. 37; 2002, c. 16, s. 11.4).
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 50 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 20).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

DISTINGUISHED:

Molnlycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al. (1991), 36 C.P.R. (3d) 493; 132 N.R. 315; [1991] F.C.J. No. 532 (C.A.) (QL).

Dans ses demandes reconventionnelles contre Lilly et Shionogi fondées sur l’article 36 de la *Loi sur la concurrence*, l’appelante réclame des dommages-intérêts pour la perte ou les dommages qu’elle a subis en raison des agissements contraires à l’article 45. Pour se prévaloir du recours en dommages-intérêts en vertu du paragraphe 36(1), le demandeur doit prouver qu’il a subi une perte ou des dommages en raison des agissements prohibés, et le paragraphe 36(4) précise qu’aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée plus de deux ans après « la date du comportement en question ». En conséquence, en l’espèce, la Cour devait déterminer le point de départ du délai de prescription. Toutefois, la preuve sur ces deux aspects, à savoir la mesure dans laquelle l’appelante connaissait les faits pertinents (y compris le détail de l’entente) et à quel moment elle en a eu connaissance, n’était pas à ce point évidente qu’elle justifiait que la Cour d’appel fédérale modifie la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle la question de la prescription des demandes reconventionnelles de l’appelante méritait un examen sur le fond. Il n’est généralement pas approprié de trancher un litige par jugement sommaire lorsque l’application du principe de la possibilité de découverte (moment où les faits ont été découverts ou pouvaient raisonnablement l’être) sera vraisemblablement une question importante.

La prétention étonnante de l’appelante selon laquelle, pour l’application du paragraphe 36(1), tout montant qu’elle pourrait être tenue de verser à Lilly à titre de dommages-intérêts dans l’action en contrefaçon intentée par Lilly, constitue « une perte ou des dommages », était une question qui devait être tranchée sur le fond et non à l’étape du jugement sommaire.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 1 (mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 19), 1.1 (édicte, *idem*), 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 29; 2002, ch. 16, art. 4(F)), 36 (mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 1, art. 11), 45 (mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 30; L.C. 1991, ch. 47, art. 714), 79 (édicte par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 45; L.C. 1990, ch. 37, art. 31; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 11.4).
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 50 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 20).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al. (1991), 36 C.P.R. (3d) 493; 132 N.R. 315; [1991] F.C.J. No. 532 (C.A.) (QL).

CONSIDERED:

Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc. (2004), 240 D.L.R. (4th) 679; 32 C.P.R. (4th) 195; 323 N.R. 180; 2004 FCA 232; *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 37; 2003 FC 1171; *R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, [1992] 2 S.C.R. 606; (1992), 114 N.S.R. (2d) 91; 93 D.L.R. (4th) 36; 313 A.P.R. 91; 74 C.C.C. (3d) 289; 43 C.P.R. (3d) 1; 15 C.R. (4th) 1; 10 C.R.R. (2d) 34; 139 N.R. 241.

REFERRED TO:

Smith v. The Queen, [1960] S.C.R. 776; (1960), 25 D.L.R. (2d) 225; 128 C.C.C. 145; 33 C.R. 318; *Multiple Access Ltd. v. McCutcheon et al.*, [1982] 2 S.C.R. 161; (1982), 138 D.L.R. (3d) 1; 18 B.L.R. 138; 44 N.R. 181; *Canada (Commissioner of Competition) v. Superior Propane Inc.*, [2001] 3 F.C. 185; (2001), 199 D.L.R. (4th) 130; 11 C.P.R. (4th) 289; 269 N.R. 109; 2001 FCA 204; *Nowegijick v. The Queen*, [1983] 1 S.C.R. 29; (1983), 144 D.L.R. (3d) 193; [1983] 2 C.N.L.R. 89; [1983] CTC 20; 83 DTC 5041; 46 N.R. 41; *Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc.* (1998), 38 O.R. (3d) 161; 156 D.L.R. (4th) 222; 17 C.P.C. (4th) 219; 107 O.A.C. 115 (C.A.).

AUTHORS CITED

Bureau de la concurrence. "Lignes directrices pour l'application de la loi", Industrie Canada, 2000.
 Competition Bureau. *Intellectual Property Enforcement Guidelines*. Industry Canada, 2000.
 Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Toronto: Butterworths, 2002.

APPEAL from a Federal Court decision ([2005] 2 F.C.R. 225; (2004), 35 C.P.R. (4th) 155; 262 F.T.R. 154; 2004 FC 1445) granting motions brought by the respondents for summary judgment and striking paragraphs from the appellant's defence and counterclaim to an action by Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. for patent infringement. Appeal allowed.

APPEARANCES:

Harry B. Radomski and *David Scrimger* for appellant (plaintiff by counterclaim).
Anthony George Creber and *Patrick S. Smith* for respondents (defendants by counterclaim) Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., 2004 CAF 232; *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, 2003 CF 1171; *R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, [1992] 2 R.C.S. 606.

DÉCISIONS CITÉES :

Smith v. The Queen, [1960] R.C.S. 776; (1960), 25 D.L.R. (2d) 225; 128 C.C.C. 145; 33 C.R. 318; *Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et autres*, [1982] 2 R.C.S. 161; *Canada (Commissaire de la concurrence) c. Supérieur Propane Inc.*, [2001] 3 C.F. 185; 2001 CAF 204; *Nowegijick c. La Reine*, [1983] 1 R.C.S. 29; *Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc.* (1998), 38 O.R. (3d) 161; 156 D.L.R. (4th) 222; 17 C.P.C. (4th) 219; 107 O.A.C. 115 (C.A.).

DOCTRINE CITÉE

Bureau de la concurrence. *Lignes directrices pour l'application de la loi*. Industrie Canada, 2000.
 Bureau de la concurrence. « Lignes directrices pour l'application de la loi », Industrie Canada, 2000.
 Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Toronto : Butterworths, 2002.

APPEL d'une décision de la Cour fédérale ([2005] 2 R.C.F. 225; 2004 CF 1445) accueillant les requêtes en jugement sommaire déposées par les intimées et radiant certains paragraphes de la défense et demande reconventionnelle de l'appelante dans l'action en contrefaçon intentée par Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. Appel accueilli.

ONT COMPARU :

Harry B. Radomski et *David Scrimger* pour l'appelante (demanderesse reconventionnelle).
Anthony George Creber et *Patrick S. Smith* pour les intimées (défenderesses reconventionnelles) Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.

A. David Morrow and Colin B. Ingram for respondent (defendant by counterclaim) Shionogi & Co. Ltd.

Randall Hofley for intervener.

SOLICITORS OF RECORD:

Goodmans LLP, Toronto, for appellant (plaintiff by counterclaim).

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, for respondents (defendants by counterclaim) Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.

Smart & Biggar, Ottawa, for respondent (defendant by counterclaim) Shionogi & Co. Ltd.

Deputy Attorney General of Canada for intervener.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

EVANS J.A.:

A. INTRODUCTION

[1] This is an appeal by Apotex Inc. from a decision of the Federal Court granting motions brought by the respondents, Eli Lilly and Company, Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) and Shionogi & Co. Ltd. The Judge granted motions for summary judgment by Lilly and Shionogi and struck paragraphs from Apotex' defence and counterclaim to an action by Lilly for patent infringement. The Judge's decision is reported as *Eli Lilly and Co. v. Apotex*, [2005] 2 F.C.R. 225.

[2] The appeal raises an important question of law arising at the intersection of patent law and competition law. It is this. As a matter of law, can an assignment of a patent constitute an agreement or arrangement to lessen competition unduly, contrary to section 45 [as am. by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 30; S.C. 1991, c. 47, s. 714] of the *Competition Act* [R.S.C., 1985, c. C-34, s. 1 (as am. by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 19)], if it results in an increase to the assignee's market power greater than that inherent in the patents assigned?

A. David Morrow et Colin B. Ingram pour l'intimée (défenderesse reconventionnelle) Shionogi & Co. Ltd.

Randall Hofley pour l'intervenant.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodmans LLP, Toronto, pour l'appelante (demanderesse reconventionnelle).

Gowling Lafleur Henderson s.r.l., Ottawa, pour les intimées (défenderesses reconventionnelles) Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.

Smart & Biggar, Ottawa, pour l'intimée (défenderesse reconventionnelle) Shionogi & Co. Ltd.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intervenant.

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

LE JUGE EVANS, J.C.A.:

A. INTRODUCTION

[1] Apotex Inc. (Apotex) a interjeté appel d'une décision de la Cour fédérale accueillant les requêtes des intimées, Eli Lilly and Company, Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) et Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi). Le juge a accueilli les requêtes en jugement sommaire déposées par Lilly et Shionogi, et radié certains paragraphes de la défense ainsi que de la demande reconventionnelle d'Apotex dans l'action en contrefaçon intentée par Lilly. La décision du juge est publiée à *Eli Lilly and Co. c. Apotex*, [2005] 2 R.C.F. 225.

[2] L'appel soulève une question de droit importante, à la frontière entre le droit des brevets et le droit de la concurrence : en droit, la cession d'un brevet peut-elle constituer un accord ou un arrangement en vue de diminuer indûment la concurrence, en contravention avec l'article 45 [mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 30; L.C. 1991, ch. 47, art. 714] de la *Loi sur la concurrence* [L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 1 (mod. par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 19)], si cette cession confère au cessionnaire un pouvoir de marché plus grand que le simple pouvoir inhérent aux brevets cédés?

[3] Lilly and Shionogi say that it cannot. They rely on section 50 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 20] of the *Patent Act* [R.S.C., 1985, c. P-4], which authorizes a patentee to assign a patent. They argue that, by their nature, patents create monopolies. Since the right to assign is one of the rights conferred on patentees by Parliament, any lessening of competition following the exercise of the right to assign cannot be undue. Lilly and Shionogi say that there is binding authority to this effect: *Molnlycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 493 (F.C.A.). However, they concede that it is different if, in addition to the assignment, the assignor and assignee enter into some other competition-restricting arrangement.

[4] Apotex, on the other hand, submits that section 50 of the *Patent Act* and section 45 of the *Competition Act* can be read harmoniously: section 50 enables patents to be assigned to comply with other laws, including section 45 of the *Competition Act*. Hence, it is argued, when the effect of an assignment is to increase the assignee's market power by more than that inherent in the rights assigned, section 50 does not preclude the possibility, as a matter of law, that the assignment unduly lessened competition.

[5] Apotex says that *Molnlycke* is distinguishable on the ground that the Court in that case was not considering a situation in which the assignment created in the assignee market power greater than that inherent in the patents assigned. In contrast, such power was conferred in the present case because of the assignee's existing ownership of related patents.

[6] The Commissioner of Competition was given leave to intervene to assist the Court on whether section 50 of the *Patent Act* precludes the application of section 45 of the *Competition Act* from the assignment of patents, and whether the Judge erred in concluding that his view on this issue was consistent with the *Intellectual Property Enforcement Guidelines* (Industry

[3] Lilly et Shionogi affirment que la réponse est non. Elles s'appuient sur l'article 50 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 20] de la *Loi sur les brevets* [L.R.C. (1985), ch. P-4], qui autorise les titulaires de brevet à céder leur brevet. Elles soutiennent qu'il est de la nature des brevets de créer des monopoles. Puisque le droit de cession est l'un des droits conférés par le Parlement aux titulaires de brevet, la diminution de la concurrence découlant de l'exercice de ce droit ne peut être indue. Lilly et Shionogi prétendent que la Cour est liée par des décisions de jurisprudence sur cette question : *Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 493 (C.A.F.). Toutefois, elles reconnaissent que la situation serait différente si, outre la cession, le cédant et le cessionnaire concluaient d'autres ententes de nature à nuire à la concurrence.

[4] Pour sa part, Apotex soutient que l'article 50 de la *Loi sur les brevets* et l'article 45 de la *Loi sur la concurrence* peuvent être interprétés de manière harmonieuse : l'article 50 autorise la cession des brevets mais ne vise pas à exclure les cessions de l'application des autres lois, y compris de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*. Apotex fait donc valoir que lorsque la cession confère au cessionnaire un pouvoir de marché plus grand que le simple pouvoir inhérent aux brevets cédés, l'article 50 n'exclut pas la possibilité, en droit, que la cession diminue indûment la concurrence.

[5] Apotex affirme que l'on peut établir une distinction avec *Molnlycke* puisque, dans ce cas, il n'était pas question d'une cession entraînant la création d'un pouvoir de marché plus grand que le pouvoir inhérent aux brevets cédés. Dans le cas qui nous occupe, au contraire, la cession a conféré un pouvoir renforcé au cessionnaire en raison des brevets connexes qu'il détenait déjà.

[6] Le commissaire de la concurrence a été autorisé à intervenir pour aider la Cour à décider si l'article 50 de la *Loi sur les brevets* exclut les cessions de brevet de l'application de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence* et si le juge a commis une erreur en concluant que son avis sur la question était conforme aux principes énoncés dans *Lignes directrices pour l'application de la*

Canada, 2000) issued by the Commissioner.

loi (Industrie Canada, 2000), document publié par le commissaire de la concurrence.

B. BACKGROUND AND JUDICIAL HISTORY

[7] The essential background to this appeal has already been described by Rothstein J.A. in the previous round of the present litigation, reported as *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2004), 240 D.L.R. (4th) 679 (F.C.A.), at paragraphs 2-5:

On June 18, 1997, Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. (“Lilly”) commenced an action against Apotex Inc. (“Apotex”) for infringement of seven patents which relate to processes that can be used in the making of the antibiotic cefaclor, to intermediates that can be formed using those processes, and to a compound used in the processes. On January 11, 2001, Lilly amended its statement of claim to add an eighth patent which it claimed had been infringed.

By amendments to its Statement of Defence and by Counterclaim made in 2001, Apotex alleged that certain conduct of Lilly violated s. 45 of the *Competition Act*, R.S.C. 1985, c. C-34, thereby entitling Apotex to damages under s. 36 of that Act. In 2002, Apotex further amended its Statement of Defence and Counterclaim to add Shionogi & Co. Ltd. (“Shionogi”) as a defendant by counterclaim in the proceedings as part of its claim for damages under the *Competition Act*.

Of the eight patents Lilly claimed were infringed by Apotex, four had been assigned to Lilly by Shionogi in 1995. Apotex says that these assignments constituted an agreement that resulted in an undue lessening of competition contrary to s. 45 of the *Competition Act*.

Subsection 45(1) of the *Competition Act* makes it unlawful for parties to enter into agreements which lessen competition unduly:

[8] I would only add that the patent for cefaclor expired in 1994 and the last Shionogi process patent expired in 2000, shortly before the last of Lilly’s process patents. Finally, contemporaneously with the assignment, Lilly granted a non-exclusive licence to Shionogi with respect to the patents, which Shionogi assigned to Lilly.

B. CONTEXTE ET HISTORIQUE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

[7] L’essentiel des faits a déjà été décrit par le juge Rothstein dans une autre décision rendue dans la présente instance et rapportée dans *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, 2004 CAF 232, aux paragraphes 2 à 5 :

Le 18 juin 1997, Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) ont intenté une action contre Apotex Inc. (Apotex) pour contrefaçon de sept brevets sur des procédés pouvant servir à la fabrication de l’antibiotique céfACLOR, sur les intermédiaires qui peuvent être produits au moyen de ces procédés, ainsi que sur un composé utilisé dans ces procédés. Le 11 janvier 2001, Lilly a modifié sa déclaration de manière à ajouter un huitième brevet qui, d’après Lilly, aurait fait l’objet d’une contrefaçon.

Dans son exposé de la défense et sa demande reconventionnelle présentés en 2001, Apotex a allégué que le comportement de Lilly contrevenait à l’article 45 de la *Loi sur la concurrence*, L.R.C. 1985, ch. C-34, ce qui donnerait droit à Apotex à des dommages-intérêts aux termes de l’article 36 de la Loi. En 2002, Apotex a modifié son exposé de la défense et sa demande reconventionnelle de façon à inclure Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi) parmi les défenderesses reconventionnelles, dans le cadre de sa requête pour dommages-intérêts aux termes de la *Loi sur la concurrence*.

Des huit brevets qui, d’après les allégations de Lilly, avaient fait l’objet d’une contrefaçon par Apotex, quatre avaient été cédés à Lilly par Shionogi en 1995. Apotex affirme que ces cessions constituaient une entente qui a entraîné une réduction de la concurrence allant à l’encontre de l’article 45 de la *Loi sur la concurrence*.

Aux termes du paragraphe 45(1) de la *Loi sur la concurrence*, il est illégal de conclure des ententes qui réduisent indûment la concurrence :

[8] J’ajouterai seulement que le brevet de céfACLOR est arrivé à échéance en 1994 et que le dernier brevet relatif à un procédé de Shionogi a pris fin en 2000, peu avant l’échéance des brevets relatifs aux procédés de Lilly. Enfin, Lilly a concédé à Shionogi, en même temps que la cession, une licence non exclusive sur les brevets que Shionogi lui avait cédés.

[9] In the first round of these proceedings, the Judge granted three motions. In the first, Lilly was awarded summary judgment striking the paragraphs of Apotex' defence and counterclaim that rested on section 45 and dismissing the counterclaim. In the second, Shionogi was awarded summary judgment on the counterclaim and, in the third, the Judge allowed Shionogi's appeal from a decision of a Prothonotary refusing to strike Apotex' counterclaim against it.

[10] The Judge held that, since any lessening of competition arose from Shionogi's assignment of the patents to Lilly, it could not be undue because it was authorized by section 50 of the *Patent Act*. He regarded *Molnlycke* as binding authority to this effect. The Judge's decision is reported as *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 37 (F.C.).

[11] Apotex appealed to this Court, which allowed the appeal and remitted the matter to the Judge, on the ground that *Molnlycke* only applied when the lessening of competition resulted from the assignment alone. If there was "evidence of something more than the mere exercise of patent rights" [underlining added] (at paragraph 15), the *Competition Act* was not necessarily excluded. Accordingly, the Court referred the matter back to the Judge, requesting him (at paragraph 22) to address the following questions "at a minimum":

... (1) whether subsection 45(1) can ever apply to an agreement involving the exercise of patent rights; and (2) if it can, whether the facts of this case are sufficient to prove that Lilly and/or Shionogi engaged in conduct that was contrary to section 45. Finally, even if Apotex can establish that section 45 applies and that Lilly and/or Shionogi's conduct was contrary to section 45, the motions judge will still have to determine if any of the other arguments raised by Lilly and Shionogi, which he did not originally consider, prevent Apotex from recovering damages under section 36 of the *Competition Act*.

The citation for the Federal Court of Appeal's decision was set out at paragraph 7 of these reasons.

[9] Lors de la première audience dans ce dossier, le juge a accueilli trois requêtes. Dans la première requête, Lilly a obtenu un jugement sommaire radiant certains paragraphes de la défense et de la demande reconventionnelle d'Apotex qui s'appuyaient sur l'article 45 et rejetant la demande reconventionnelle. Dans la deuxième requête, Shionogi a obtenu un jugement sommaire quant à la demande reconventionnelle et, dans la troisième, le juge a accueilli l'appel interjeté par Shionogi à l'encontre d'une décision du protonotaire refusant de radier la demande reconventionnelle d'Apotex contre Shionogi.

[10] Selon le juge, si la diminution de la concurrence découle de la cession des brevets de Shionogi à Lilly, elle ne peut pas être indue puisqu'elle est autorisée par l'article 50 de la *Loi sur les brevets*. Le juge a estimé qu'il était lié en ce sens par *Molnlycke*. La décision est rapportée dans *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, 2003 CF 1171.

[11] Apotex a interjeté appel de cette décision devant la Cour, qui a accueilli l'appel et ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge, au motif que *Molnlycke* s'applique seulement dans le cas où la diminution de la concurrence découle uniquement de la cession. « [I]orsqu'il y a preuve que ce n'est pas uniquement l'exercice des droits de brevets » [soulignement ajouté] (au paragraphe 15), l'arrêt *Molnlycke* n'exclut pas entièrement la mise en application de la *Loi sur la concurrence*. En conséquence, la Cour a renvoyé l'affaire devant le juge, l'enjoignant (au paragraphe 22) de répondre « à tout le moins » aux questions suivantes :

[...] (1) le paragraphe 45(1) peut-il s'appliquer à une entente visant l'exercice des droits de brevet? et (2) le cas échéant, les faits de la présente cause permettent-ils de démontrer que Lilly et/ou Shionogi ont agi de manière contraire à l'article 45? Enfin, même si Apotex peut établir que l'article 45 s'applique et que Lilly et/ou Shionogi ont agi de manière contraire à l'article 45, le juge des requêtes devra tout de même décider s'il y a, parmi les observations présentées par Lilly et Shionogi qu'il n'a pas examinées initialement, des arguments qui empêchent Apotex d'obtenir des dommages-intérêts aux termes de l'article 36 de la *Loi sur la concurrence*.

La décision de la Cour d'appel fédérale est déjà citée au paragraphe 7 des présents motifs.

[12] When the matter went back to the Judge, he asked himself whether there was some agreement or term, in addition to the assignment of the patents, which could constitute the “something more” to which the Federal Court of Appeal had alluded. Finding that there was not, he again granted the motions. He said (at paragraph 9):

. . . where an agreement deals only with patent rights and is itself specifically authorized by the *Patent Act*, any lessening of competition resulting therefrom, being authorized by Parliament, is not “undue” and is not an offence under section 45.

In the Judge’s view, therefore, since any lessening of competition resulted from the assignments alone, *Molnlycke* applied.

[13] Accordingly, the Judge (at paragraph 26) answered yes to the first question, but no to the second, because [at paragraph 15]:

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

As for the third question, the Judge said that [at paragraph 26], while it did not arise, “it too would receive a negative answer.”

[14] For the reasons that follow, I have concluded that the assignment of a patent may, as a matter of law, unduly lessen competition. I would allow Apotex’ appeal from the Judge’s decision, dismiss the motions, restore the paragraphs struck from the defence and counterclaim, and allow the matter to proceed to trial on all other issues, except whether there was a lessening of competition as a result of the assignment.

C. STATUTORY FRAMEWORK

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4

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

[12] Lorsque l’affaire est revenue devant le juge, il s’est demandé s’il existait une quelconque entente ou condition, en plus de la cession des brevets, qui pourrait constituer ce quelque chose de plus auquel la Cour d’appel fédérale avait fait allusion. Estimant qu’il n’y avait rien de plus, le juge a de nouveau accueilli les requêtes. Il affirme ce qui suit, au paragraphe 9 :

[. . .] lorsqu’un accord ne vise que des droits de brevet et qu’il est autorisé expressément par la *Loi sur les brevets*, la diminution de la concurrence qui en résulte, parce qu’elle est autorisée par le législateur, n’est pas « indue » et n’est pas une infraction en vertu de l’article 45.

De l’avis du juge, donc, puisque la diminution de la concurrence découle seulement de la cession, il est tenu d’appliquer *Molnlycke*.

[13] En conséquence, le juge (au paragraphe 26) répond oui à la première question mais non à la deuxième question parce que [au paragraphe 15] :

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

Quant à la troisième question, le juge affirme [au paragraphe 26] que même si elle ne se pose pas, « la réponse serait également négative ».

[14] Pour les motifs exposés ci-après, je suis parvenu à la conclusion que la cession d’un brevet peut, en droit, diminuer indûment la concurrence. J’accueillerais l’appel interjeté par Apotex à l’encontre de la décision du juge, je rejetterais les requêtes, je rétablirais les paragraphes radiés dans la défense et la demande reconventionnelle, et je permettrais que l’affaire soit instruite sur toutes les autres questions, sauf celle de savoir s’il y a eu diminution de la concurrence par suite de la cession.

C. CADRE LÉGISLATIF

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4

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

Competition Act, R.S.C., 1985, c. C-34 [sections 32 (as am. by S.C. 1990, c. 37, s. 29; 2002, c. 16, s. 4(F)), 36 (as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 1, s. 11), 79 (as enacted by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 45; S.C. 1990, c. 37, s. 31; 1999, c. 2, s. 37; 2002, c. 16, s. 11.4)]

32. (1) In any case where use has been made of the exclusive rights and privileges conferred by one or more patents for invention, by one or more trade-marks, by a copyright or by a registered integrated circuit topography, so as to

(a) limit unduly the facilities for transporting, producing, manufacturing, supplying, storing or dealing in any article or commodity that may be a subject of trade or commerce,

(b) restrain or injure, unduly, trade or commerce in relation to any such article or commodity,

(c) prevent, limit or lessen, unduly, the manufacture or production of any such article or commodity or unreasonably enhance the price thereof, or

(d) prevent or lessen, unduly, competition in the production, manufacture, purchase, barter, sale, transportation or supply of any such article or commodity,

the Federal Court may make one or more of the orders referred to in subsection (2) in the circumstances described in that subsection.

...

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

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

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

may, in any court of competent jurisdiction, sue for and recover from the person who engaged in the conduct or failed to comply with the order an amount equal to the loss or damage proved to have been suffered by him, together with any additional amount that the court may allow not exceeding the full cost to him of any investigation in connection with the matter and of proceedings under this section.

Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 [articles 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 29; 2002, ch. 16, art. 4(F)), 36 (mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 1, art. 11), 79 (édicte par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 45; L.C. 1990, ch. 37, art. 31; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 11.4)]

32. (1) Chaque fois qu'il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d'invention, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d'auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour :

a) soit limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un article ou d'une denrée pouvant faire l'objet d'un échange ou d'un commerce,

b) soit restreindre indûment l'échange ou le commerce à l'égard d'un tel article ou d'une telle denrée ou lui causer un préjudice indu,

c) soit empêcher, limiter ou réduire indûment la fabrication ou la production d'un tel article ou d'une telle denrée, ou en augmenter déraisonnablement le prix,

d) soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, l'échange, la vente, le transport ou la fourniture d'un tel article ou d'une telle denrée,

la Cour fédérale peut rendre une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe (2) dans les circonstances qui y sont décrites.

[...]

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

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

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

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

(2) In any action under subsection (1) against a person, the record of proceedings in any court in which that person was convicted of an offence under Part VI or convicted of or punished for failure to comply with an order of the Tribunal or another court under this Act is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the person against whom the action is brought engaged in conduct that was contrary to a provision of Part VI or failed to comply with an order of the Tribunal or another court under this Act, as the case may be, and any evidence given in those proceedings as to the effect of those acts or omissions on the person bringing the action is evidence thereof in the action.

(3) For the purposes of any action under subsection (1), the Federal Court is a court of competent jurisdiction.

(4) No action may be brought under subsection (1),

(a) in the case of an action based on conduct that is contrary to any provision of Part VI, after two years from

(i) a day on which the conduct was engaged in, or

(ii) the day on which any criminal proceedings relating thereto were finally disposed of,

whichever is the later; and

(b) in the case of an action based on the failure of any person to comply with an order of the Tribunal or another court, after two years from

(i) a day on which the order of the Tribunal or court was contravened, or

(ii) the day on which any criminal proceedings relating thereto were finally disposed of,

whichever is the later

...

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

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

(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette personne coupable d'une infraction visée à la partie VI ou l'a déclarée coupable du défaut d'obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, ou qui l'a punie pour ce défaut, constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l'action est intentée a eu un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI ou n'a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Tribunal ou par un autre tribunal, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l'effet de ces actes ou omissions sur la personne qui intente l'action constitue une preuve de cet effet dans l'action.

(3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (1).

(4) Les actions visées au paragraphe (1) se prescrivent :

a) dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va à l'encontre d'une disposition de la partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

(i) soit la date du comportement en question,

(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite;

b) dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance du Tribunal ou d'un autre tribunal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

(i) soit la date où a eu lieu la contravention à l'ordonnance du Tribunal ou de l'autre tribunal,

(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite.

[...]

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

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

...

(d) to otherwise restrain or injure competition unduly,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding ten million dollars or to both.

...

(3) Subject to subsection (4), in a prosecution under subsection (1), the court shall not convict the accused if the conspiracy, combination, agreement or arrangement relates only to one or more of the following:

- (a) the exchange of statistics;
- (b) the defining of product standards;
- (c) the exchange of credit information;
- (d) the definition of terminology used in a trade, industry or profession;
- (e) cooperation in research and development;
- (f) the restriction of advertising or promotion, other than a discriminatory restriction directed against a member of the mass media;
- (g) the sizes or shapes of the containers in which an article is packaged;
- (h) the adoption of the metric system of weights and measures; or
- (i) measures to protect the environment.

...

(7) In a prosecution under subsection (1), the court shall not convict the accused if it finds that the conspiracy, combination, agreement or arrangement relates only to a service and to standards of competence and integrity that are reasonably necessary for the protection of the public

- (a) in the practice of a trade or profession relating to the service; or
- (b) in the collection and dissemination of information relating to the service.

(7.1) Subsection (1) does not apply in respect of an agreement or arrangement between federal financial

[. . .]

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

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement se rattache exclusivement à l'un ou plusieurs des actes suivants :

- a) l'échange de données statistiques;
- b) la définition de normes de produits;
- c) l'échange de renseignements sur le crédit;
- d) la définition de termes utilisés dans un commerce, une industrie ou une profession;
- e) la collaboration en matière de recherches et de mise en valeur;
- f) la restriction de la réclame ou de la promotion, à l'exclusion d'une restriction discriminatoire visant un représentant des médias;
- g) la taille ou la forme des emballages d'un article;
- h) l'adoption du système métrique pour les poids et mesures;
- i) les mesures visant à protéger l'environnement.

[. . .]

(7) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable s'il conclut que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement se rattache exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères d'intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public :

- a) soit dans l'exercice d'un métier ou d'une profession rattachés à ce service;
- b) soit dans la collecte et la diffusion de l'information se rapportant à ce service.

(7.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un accord ou à un arrangement visé au paragraphe 49(1) lorsque cet accord

institutions that is described in subsection 49(1).

...

79. (1) Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that

...

the Tribunal may make an order prohibiting all or any of those persons from engaging in that practice.

...

(5) For the purpose of this section, an act engaged in pursuant only to the exercise of any right or enjoyment of any interest derived under the *Copyright Act*, *Industrial Design Act*, *Integrated Circuit Topography Act*, *Patent Act*, *Trade-marks Act* or any other Act of Parliament pertaining to intellectual or industrial property is not an anti-competitive act. [Underlining added.]

D. ISSUES AND ANALYSIS

Issue 1: As a matter of law, may an assignment of a patent unduly lessen competition by virtue of the assignee's ownership of related patents?

(i) *Molnlycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al.*

[15] Lilly and Shionogi rely heavily on the decision in *Molnlycke*. They argue that, in the first round of this litigation (see paragraph 7 of these reasons), this Court held that *Molnlycke* is good law and should be followed. Consequently, they submit, as far as the present parties are concerned, the soundness of *Molnlycke* is *res judicata*. For present purposes, I accept this. However, the more important question is to define the scope of the proposition for which this Court affirmed *Molnlycke*.

[16] In my view, this Court's opinion of the scope of *Molnlycke* is clear from the reasons it gave when

ou arrangement a lieu entre des institutions financières fédérales.

[...]

79. (1) Lorsque, à la suite d'une demande du commissaire, il conclut à l'existence de la situation suivante :

[...]

le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l'une ou l'autre d'entre elles de se livrer à une telle pratique.

[...]

(5) Pour l'application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l'exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la *Loi sur les brevets*, de la *Loi sur les dessins industriels*, de la *Loi sur le droit d'auteur*, de la *Loi sur les marques de commerce*, de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel. [Soulignement ajouté.]

D. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

Question 1 : En droit, la cession d'un brevet peut-elle diminuer indûment la concurrence du fait que le cessionnaire possède des brevets connexes?

(i) *Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. et al.*

[15] Lilly et Shionogi s'appuient essentiellement sur *Molnlycke*. Elles font valoir que, dans sa première décision (voir au paragraphe 7 plus haut), la Cour a jugé que *Molnlycke* est une décision valable en droit et qu'elle doit être appliquée. Par conséquent, soutiennent-elles, en ce qui concerne les parties en l'espèce, le principe énoncé dans *Molnlycke* a force de chose jugée. Pour les besoins du présent pourvoi, je reconnais qu'il en est ainsi. Cependant, la question la plus importante consiste à définir la portée du principe tel que confirmé par la Cour dans *Molnlycke*.

[16] À mon avis, l'opinion de la Cour quant à la portée de *Molnlycke* est clairement énoncée dans les

allowing the appeal from the first decision of the Judge. If, as Lilly and Shionogi argue, Apotex is bound by the Court's conclusion that *Molnlycke* should be followed, Lilly and Shionogi, in my opinion, are equally bound by the Court's view of the *ratio* of *Molnlycke*. This is what Rothstein J.A. said about *Molnlycke* [at paragraphs 14-15]:

In the case of *Molnlycke*, there was a single supplier lawfully entitled to sell the subject of the patent prior to the patent being assigned. The assignment merely transferred the patent to another company. The only effect of the assignment was that a different company could sue the defendant for infringement. There was no change in the number of patent-holders before and after the assignment. The defendant appears to have claimed that an agreement to assign a patent and thereby allow the assignee to enforce the patent monopoly, with nothing more, could itself be an agreement that unduly lessened competition under subsection 45(1).

Molnlycke held that, in order to provide scope for the statutory monopolies granted by the *Patent Act* to operate, Parliament must have intended that "undue impairment of competition cannot be inferred from evidence of the exercise of [patent] rights alone". Where, however, there is evidence of something more than the mere exercise of patent rights that may affect competition in the relevant market, *Molnlycke* does not purport to completely preclude application of the *Competition Act*. [Emphasis added.]

[17] Distinguishing *Molnlycke*, the Court said [at paragraph 17]:

In the present case, Apotex does not allege that it is the mere assignment of patent rights or the enforcement of those patent rights by Lilly that gave it a cause of action. Rather, Apotex says that the assignment in this case resulted in one company, Lilly, acquiring patent rights that allow it to control all of the commercially viable processes for making cefaclor where, before the agreement, those processes were controlled by two companies, Shionogi and Lilly. Apotex argues that this consolidation was something more than the mere exercise of patent rights. Therefore, it says, the assignment agreement gave rise to an undue lessening of competition which engaged subsection 45(1) of the *Competition Act*.

[18] Since the Court did not refer to any other basis on which Apotex sought to distinguish *Molnlycke*, the

motifs de sa décision accueillant l'appel interjeté à l'encontre de la première décision du juge. Si, comme le prétendent Lilly et Shionogi, Apotex est liée par la conclusion de la Cour selon laquelle *Molnlycke* doit être appliqué, Lilly et Shionogi ne sont pas moins liées, selon moi, par l'opinion de la Cour sur le raisonnement de *Molnlycke*. Voici ce qu'affirme le juge Rothstein, à propos de *Molnlycke* [aux paragraphes 14 et 15] :

Dans l'arrêt *Molnlycke*, un seul fournisseur était autorisé à vendre l'objet visé par le brevet avant la cession de ce brevet. La cession n'était que le transfert du brevet à une autre compagnie. La cession a eu pour seul effet qu'une autre compagnie pouvait poursuivre le défendeur pour contrefaçon. Le nombre de titulaires du brevet est demeuré le même avant et après la cession du brevet. Le défendeur aurait fait valoir qu'une entente visant la cession d'un brevet et, ainsi, visant à permettre au cessionnaire d'exercer le monopole du brevet, sans plus, pourrait en soi constituer une entente qui réduit indûment la concurrence aux termes du paragraphe 45(1).

D'après l'arrêt *Molnlycke*, afin d'accorder aux monopoles de droit prévus par la *Loi sur les brevets* la latitude requise pour leur fonctionnement, le Parlement devait avoir à l'esprit que : « on ne peut [. . .] déduire de la preuve de l'exercice de ces droits [de brevet] seulement qu'il y a eu amoindrissement indu de la concurrence » [non souligné dans l'original]. Toutefois, lorsqu'il y a preuve que ce n'est pas uniquement l'exercice des droits de brevets qui peut avoir une incidence sur la concurrence au sein du marché, l'arrêt *Molnlycke* n'exclut pas entièrement la mise en application de la *Loi sur la concurrence*. [Non souligné dans l'original.]

[17] Établissant une distinction avec *Molnlycke*, la Cour précise ce qui suit [au paragraphe 17] :

Dans la présente affaire, Apotex n'allègue pas que c'est uniquement la cession des droits de brevet ou l'exercice de ces droits de brevet par Lilly qui justifiait une action. Apotex affirme plutôt que la cession a eu l'effet suivant dans la présente affaire : une compagnie, Lilly, a acquis les droits de brevet qui lui permettent de contrôler tous les procédés rentables de fabrication du céfACLOR alors que, avant l'entente, ces procédés étaient entre les mains de deux compagnies, soit Shionogi et Lilly. Apotex fait valoir que cette consolidation constituait une démarche autre que le simple exercice des droits de brevet. Par conséquent, d'après Apotex, l'entente de cession a entraîné une réduction induue de la concurrence, qui déclenche l'application du paragraphe 45(1) de la *Loi sur la concurrence*.

[18] Puisque la Cour ne mentionne aucun autre élément sur lequel Apotex se serait fondée pour tenter

Court's reference to "something more" must mean, in this case, the anti-competitive effects of the assignment, namely, the increased power of Lilly in the market for bulk cefaclor, as a result of its existing ownership of the patents for the other known, commercially viable processes for manufacturing the medicine.

[19] Hence, *Molnlycke* must be distinguished on the basis that it was dealing with a situation where the only market power created by the assignment was that inherent in the patent assigned. To the extent that there is broader language in *Molnlycke*, it must be understood to have been read down.

[20] In my respectful opinion, therefore, the Judge erred in confining his consideration to whether the parties entered into some agreement or other arrangement, in addition to the assignment itself.

(ii) Interpreting sections 45 of the *Competition Act* and 50 of the *Patent Act*

[21] My conclusion that, in the previous round of this litigation, this Court held that *Molnlycke* was not determinative of this case would be sufficient to allow the appeal. Nonetheless, because the merits were fully argued, and in case the matter should go further, I shall explain why I agree with the interpretation of the relevant legislation implicit in the conclusion of this Court in the previous round of this litigation: namely, section 50 of the *Patent Act* does not immunize an agreement to assign a patent from section 45 of the *Competition Act* when the assignment increases the assignees's market power in excess of that inherent in the patent rights assigned.

[22] First, this interpretation of section 50 of the *Patent Act* enables it and section 45 of the *Competition Act* to operate harmoniously in accordance with the ordinary meaning of the statutory language of the provisions. It avoids the need to imply limiting words into section 45 exempting the assignment of patents

d'établir une distinction avec *Molnlycke*, l'allusion de la Cour à « une démarche autre » doit signifier, dans ce cas, les effets anticoncurrentiels de la cession, à savoir le pouvoir accru de Lilly sur le marché du céfacylor en vrac, compte tenu du fait qu'elle détenait déjà les brevets sur les autres procédés connus et commercialement viables de fabrication de ce médicament.

[19] Il faut donc établir une distinction avec *Molnlycke* au motif que cette décision porte sur une situation où le seul pouvoir commercial créé par la cession était le pouvoir inhérent au brevet cédé. Dans la mesure où *Molnlycke* contient un énoncé de principe plus général, il doit être interprété de manière à en atténuer la portée.

[20] À mon humble avis, donc, le juge a commis une erreur en se limitant à décider si les parties avaient conclu un autre accord ou arrangement, outre la cession comme telle.

(ii) Interprétation des articles 45 de la *Loi sur la concurrence* et 50 de la *Loi sur les brevets*

[21] Ma conclusion voulant que, dans sa première décision, la Cour ait jugé que *Molnlycke* n'était pas déterminant en l'espèce est suffisante pour que l'appel soit accueilli. Néanmoins, puisque les parties ont déjà fait valoir tous leurs arguments sur le bien-fondé, et pour le cas où l'instance irait plus loin, j'expliquerai les raisons pour lesquelles je suis d'accord avec l'interprétation implicite des dispositions pertinentes de la loi, telle que l'on peut en déduire des conclusions de la Cour, dans sa première décision, c'est-à-dire que l'article 50 de la *Loi sur les brevets* n'immunise pas les accords de cession de brevet contre l'application de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*, lorsque la cession confère au cessionnaire un pouvoir de marché plus grand que le seul pouvoir inhérent au brevet cédé.

[22] Premièrement, une telle interprétation de l'article 50 de la *Loi sur les brevets* permet une application harmonieuse de cette disposition et de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence*, conformément au sens ordinaire du libellé de ces dispositions. Elle évite d'obliger la Cour à conclure que l'article 45 contiendrait des

from its scope. Nor does it render section 50 otiose because the provision clarified what otherwise would have been, at best, uncertain: namely, that a patentee's rights include the right to assign the statutory rights conferred under the *Patent Act* on the grantee of a patent.

[23] Since section 50 neither compels nor expressly authorizes what section 45 forbids, there is no true conflict between these two provisions of statutes which have different purposes: see Ruth Sullivan, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. (Toronto: Butterworths, 2002), at pages 262-266; see also *Smith v. The Queen*, [1960] S.C.R. 776, at page 800; *Multiple Access Ltd. v. McCutcheon et al.*, [1982] 2 S.C.R. 161, at page 191.

[24] Further, it is possible that an assignment pursuant to section 50 of the *Patent Act* which unduly lessens competition, and thereby potentially gives rise to criminal proceedings under section 45 and a claim for damages under section 36, may still be valid as between the assignor and assignee, even though section 45 may prevent the assignee from enforcing the rights assigned against certain third parties. However, this is not an issue that falls for decision here.

[25] To subject the right to assign patents to section 45 in the circumstances under consideration in this case is also consistent with the scheme of the *Competition Act*.

[26] For example, subsections 45(3), (7) and (7.1) provide specific exceptions and defences to the offences created by subsection 45(1). None deals with intellectual property rights. Moreover, it is clear that Parliament considered the interface of the *Competition Act* and intellectual property rights. For example, while subsection 79(1) prohibits the abuse of market dominance, subsection 79(5) provides that, for the purpose of section 79, "an act engaged in pursuant only to the exercise of any right . . . derived under the . . . *Patent Act* . . . is not an anti-competitive act." Section

restrictions excluant les cessions de brevet de la portée de cette disposition. Elle ne confère pas non plus un caractère superflu à l'article 50 puisque cette disposition apporte des précisions sur une règle qui aurait autrement eu, au mieux, un caractère vague, à savoir que les droits du breveté comprennent le droit de céder les droits que la *Loi sur les brevets* confère au titulaire d'un brevet.

[23] Puisque l'article 50 n'exige ou n'autorise pas expressément ce qui est interdit à l'article 45, il n'y a aucun conflit véritable entre ces deux dispositions législatives ayant chacune un objet différent : voir Ruth Sullivan, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4^e éd. (Toronto : Butterworths, 2002), aux pages 262 à 266; voir également *Smith v. The Queen*, [1960] R.C.S. 776, à la page 800; *Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et autres*, [1982] 2 R.C.S. 161, à la page 191.

[24] De plus, il est possible qu'une cession en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les brevets* qui entraîne une diminution indue de la concurrence, et qui ouvre donc éventuellement la voie à des procédures criminelles en vertu de l'article 45 et à une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 36, demeure néanmoins valable entre le cédant et le cessionnaire, même si l'article 45 risque d'empêcher le cessionnaire de faire valoir les droits qu'il a acquis à l'encontre de certains tiers. Cependant, cette question ne se pose pas en l'espèce.

[25] Par ailleurs, assujettir le droit de céder un brevet à l'application de l'article 45, dans les circonstances de la présente instance, est également conforme à l'esprit de la *Loi sur la concurrence*.

[26] Par exemple, les paragraphes 45(3), (7) et (7.1) prévoient des exceptions bien précises et des moyens de défense relativement aux infractions définies au paragraphe 45(1). Aucune ne concerne les droits de propriété intellectuelle. De plus, il est clair que le Parlement a tenu compte des interactions entre la *Loi sur la concurrence* et les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, tandis que le paragraphe 79(1) interdit l'abus de position dominante, le paragraphe 79(5) prévoit que, pour l'application de l'article 79, « un agissement résultant du seul fait de l'exercice de quelque droit [. . .]

45 contains no analogous exemption for the exercise of rights under the *Patent Act*, including assignments pursuant to section 50.

[27] In light of the above, the presumption of statutory interpretation, *expressio unius est exclusio alterius*, supports an interpretation of section 45 that does not impliedly exclude an assignment of patents which lessens competition by increasing the market power of the assignee beyond that inherent in the rights assigned.

[28] Further, section 32 provides that the Federal Court may make certain orders where use is made of the exclusive rights conferred by a patent so as to unduly restrain trade or lessen competition in an article. It is clear from this that Parliament did not intend to exclude the exercise of patent rights from the reach of the *Competition Act* altogether. In order to achieve consistency with section 32, section 45 should be interpreted as applicable to an assignment of a patent which unduly lessens competition.

[29] Lilly and Shionogi argue that, if a person had applied for and been granted patents for all the known processes for making a product, the person would have a monopoly over the manufacture of that product. This would not be contrary to the *Competition Act*, unless the patentee abused its market power in breach of section 79. Why should it make a difference if the patentee acquired some or all of the patents as a result of an assignment?

[30] In my view, the answer is that the right to exclude others is an essential part of the bargain: the monopoly granted to the patentee is the recompense for ingenuity and the public disclosure of the invention. Moreover, as a unilateral act, the issue of a patent

découlant de la *Loi sur les brevets* [...] ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel ». L'article 45 ne contient aucune exemption de cette nature concernant l'exercice des droits en vertu de la *Loi sur les brevets*, y compris les cessions prévues à l'article 50.

[27] Compte tenu de ce qui précède, la présomption applicable en matière d'interprétation des lois, à savoir que la mention de l'un implique l'exclusion de l'autre, appuie une interprétation selon laquelle les cessions de brevet qui diminuent la concurrence en conférant au cessionnaire un pouvoir de marché plus grand que le seul pouvoir inhérent aux brevets cédés, ne sont pas implicitement exclues de l'application de l'article 45.

[28] De plus, l'article 32 précise que la Cour fédérale peut rendre certaines ordonnances, lorsqu'il est fait usage de droits exclusifs conférés par un brevet en vue de restreindre indûment le commerce ou de diminuer la concurrence à l'égard d'un article. Cette disposition indique clairement que le Parlement n'a pas eu l'intention d'exclure complètement l'exercice des droits de brevet du champ d'application de la *Loi sur la concurrence*. Si on veut assurer la cohérence entre l'article 32 et l'article 45, cette dernière disposition doit être interprétée de manière à ce qu'elle s'applique à une cession de brevet qui entraîne une diminution indue de la concurrence.

[29] Lilly et Shionogi soutiennent que si une personne avait demandé et obtenu des brevets pour tous les procédés de fabrication connus d'un produit, cette personne détiendrait un monopole sur la fabrication de ce produit. Cette situation ne contreviendrait pas à la *Loi sur la concurrence*, à moins que le cessionnaire n'abuse de son pouvoir commercial, commettant ainsi une infraction à l'article 79. Pourquoi la situation serait-elle différente selon que le cessionnaire devienne propriétaire d'une partie ou de l'ensemble des brevets par suite d'une cession?

[30] Selon moi, la réponse est que le droit d'exclure les tiers est un élément essentiel de la transaction : le monopole conféré au cessionnaire est une récompense pour son ingéniosité et la divulgation publique de son invention. En outre, la délivrance d'un brevet est un acte

cannot be a conspiracy or agreement for the purpose of section 45.

[31] The right to assign a patent is also valuable, and Parliament has authorized patent holders to assign their patents. No doubt, a patent holder may expect to obtain a higher price from a purchaser who already owns patents that would give the assignee a monopoly in a relevant market. However, to deter a patentee from obtaining the full potential value of the patent in these circumstances in order to maintain competition in a market is not incompatible with the essential bargain between the patentee and the state.

[32] Second, an interpretation of section 50 of the *Patent Act* that does not immunize the assignment of patents from section 45 when it lessens competition is consistent with the purpose of the *Competition Act*, which is stated in section 1.1 [as enacted by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 19, s. 19] to be “to maintain and encourage competition in Canada in order to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy.” The importance of the Act and, within it, of section 45, was emphasized in *R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, [1992] 2 S.C.R. 606, at page 648, where Gonthier J. described the Act as being “central to Canadian public policy in the economic sector” and said that “s. 32 [now section 45] is itself one of the pillars of the Act.” It would be inconsistent with this view of the *Competition Act*, and of the place of section 45 within it, to reduce the scope of section 45 by reading in words that exclude an assignment of patents that lessens competition in the relevant market.

[33] Third, this interpretation is consistent with the Competition Bureau’s *Intellectual Property Enforcement Guidelines*. Like other administrative interpretations, the Guidelines are not, and do not purport to be, legally binding nor determinative of the meaning of the *Competition Act: Canada (Commissioner of Competition) v. Superior Propane Inc.*, [2001] 3 F.C. 185 (C.A.), at paragraph 124. Nonetheless, they may be considered by the Court as an

unilatéral et, à ce titre, elle ne peut constituer un complot ou un accord pour l’application de l’article 45.

[31] Le droit de céder un brevet possède une certaine valeur et le Parlement a autorisé les titulaires de brevet à céder leur brevet. Il ne fait aucun doute qu’un titulaire de brevet peut s’attendre à obtenir un meilleur prix de la part d’un acheteur si ce dernier possède déjà des brevets lui conférant un monopole dans un marché pertinent. Toutefois, dans ces circonstances, dissuader un breveté d’obtenir la pleine valeur éventuelle de son brevet en vue de maintenir la concurrence sur le marché n’est pas incompatible avec le pacte essentiel liant le breveté et l’État.

[32] Deuxièmement, une interprétation de l’article 50 de la *Loi sur les brevets* qui n’exclut pas les cessions de brevet de l’application de l’article 45 lorsqu’elles diminuent la concurrence est conforme à l’objet de la *Loi sur la concurrence*, tel qu’énoncé à l’article 1.1 [édicte par L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 19, art. 19], soit « de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficacité de l’économie canadienne ». L’importance de la *Loi sur la concurrence* et en particulier de l’article 45 a été soulignée dans *R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, [1992] 2 R.C.S. 606, à la page 648. Ainsi, le juge Gonthier précise que la « Loi est un élément central de l’intérêt public du Canada en matière économique et que l’art. 32 [devenu l’article 45] est lui-même l’un des piliers de la Loi ». Il ne serait pas conforme à cette vision de la *Loi sur la concurrence* et à l’importance de son article 45 de réduire le champ d’application de l’article 45 en y voyant une restriction qui aurait pour effet d’exclure les cessions de brevet lorsqu’elles entraînent une diminution de la concurrence sur le marché pertinent.

[33] Troisièmement, cette interprétation est conforme aux lignes directrices du Bureau de la concurrence, *Lignes directrices pour l’application de la loi*. Comme toute autre interprétation administrative, les Lignes directrices n’ont pas, et ne visent pas à avoir un caractère exécutoire, pas plus qu’elles ne visent à prêter un sens définitif à la *Loi sur la concurrence : Canada (Commissaire de la concurrence) c. Supérieur Propane Inc.*, [2001] 3 C.F. 185 (C.A.), au paragraphe 124.

aid to the Act's interpretation (*Nowegijick v. The Queen*, [1983] 1 S.C.R. 29, at page 37 (Revenue Canada Interpretation Bulletin)), especially since the Guidelines are promulgated after an extensive consultative process.

[34] The following paragraph of the Guidelines is particularly relevant.

4.2.1 General Provisions

The mere exercise of an IP right is not cause for concern under the general provisions of the *Competition Act*. The Bureau defines the mere exercise of an IP right as the exercise of the owner's right to unilaterally exclude others from using the IP. The Bureau views an IP owner's use or non-use of the IP also as being the mere exercise of an IP right.

The unilateral exercise of the IP right to exclude does not violate the general provisions of the *Competition Act* no matter to what degree competition is affected. To hold otherwise could effectively nullify IP rights, impair or remove the economic, cultural, social and educational benefits created by them and be inconsistent with the Bureau's underlying view that IP and competition law are generally complementary.

The Bureau applies the general provisions of the *Competition Act* when IP rights form the basis of arrangements between independent entities, whether in the form of a transfer, licensing arrangement or agreement to use or enforce IP rights, and when the alleged competitive harm stems from such an arrangement and not just from the mere exercise of the IP right and nothing else.

Applying the *Competition Act* in this way may limit to whom and how the IP owner may license, transfer or sell the IP, but it does not challenge the fundamental right of the IP holder to do so. If an IP owner licenses, transfers or sells the IP to a firm or a group of firms that would have been actual or potential competitors without the arrangement, and if this arrangement creates, enhances or maintains market power, the Bureau may seek to challenge the arrangement under the appropriate section of the *Competition Act*. Part 7 of this document provides a series of hypothetical examples to illustrate how the Bureau would examine the licensing, transfer or sale of IP under the *Competition Act*. [Footnote omitted.]

Néanmoins, elles peuvent aider la Cour à interpréter la Loi (*Nowegijick c. La Reine*, [1983] 1 R.C.S. 29, à la page 37 (Bulletin d'interprétation de Revenu Canada)), surtout que ces Lignes directrices ont été publiées après un long processus de consultation.

[34] Le paragraphe suivant des Lignes directrices est particulièrement pertinent.

4.2.1 Dispositions générales

Selon les dispositions générales de la *Loi sur la concurrence*, le simple exercice d'un droit de PI ne constitue pas un motif de préoccupation. Le Bureau définit le simple exercice d'un droit de PI comme l'exercice du droit du titulaire d'empêcher unilatéralement d'autres personnes d'utiliser la PI. Le Bureau considère également l'utilisation ou la non-utilisation d'une PI par un titulaire comme le simple exercice d'un droit de PI.

L'exercice restrictif du droit d'exclusion de la PI ne contrevient pas aux dispositions générales de la *Loi sur la concurrence*, peu importe jusqu'à quel point la concurrence est affectée. Soutenir le contraire pourrait en fait annuler les droits de PI et faire perdre ou compromettre les avantages économiques, culturels, sociaux et éducatifs qu'ils ont produits ainsi qu'entrer en contradiction avec l'opinion fondamentale du Bureau, qui veut que les lois sur la PI et sur la concurrence soient généralement complémentaires.

Le Bureau applique les dispositions générales de la *Loi sur la concurrence* lorsque les droits de PI constituent le fondement des arrangements conclus entre des entités indépendantes, que ce soit sous forme de transfert, d'accord de licence ou d'entente visant l'utilisation ou l'application des droits de PI, et quand le prétendu préjudice est le résultat de tels arrangements plutôt que du simple exercice du droit de PI, sans plus.

Appliquer la *Loi sur la concurrence* de cette façon peut imposer des limites au propriétaire d'une PI quant à la manière dont il peut octroyer une licence, transférer ou vendre la PI et à qui il peut le faire, mais cela ne remet pas en question les droits fondamentaux d'un propriétaire de PI de le faire. Si un titulaire de PI octroie une licence, transfère ou vend la PI à une entreprise ou à un groupe d'entreprises qui, n'eût été de cette entente, aurait représenté un concurrent réel ou potentiel, et si cet accord crée, maintient ou renforce la puissance commerciale, le Bureau peut tenter de contester cet arrangement en vertu de l'article applicable de la *Loi sur la concurrence*. La partie 7 du présent document contient une série de cas hypothétiques qui illustrent la manière dont le Bureau examine l'octroi de licences, le transfert ou la vente de PI en vertu de la *Loi sur la concurrence*. [Renvoi omis.]

[35] It should be noted, however, that none of the hypothetical examples provided in Part 7 of the Guidelines deals with the facts of the present case.

[36] To conclude, in my respectful opinion, the Judge erred in law by holding that the assignment of patents is exempt from section 45 when, by reason of the assignee's existing ownership of other patents, the assignment transfers more market power than that inherent in the patents assigned. He also erred in regarding *Molnlycke* as authority for the proposition that, in these circumstances, any lessening of competition could not be undue for the purpose of section 45.

Issue 2: Did the assignment of the patents by Shionogi to Lilly lessen competition?

[37] The alternative argument of Lilly and Shionogi is that the evidence does not establish that the assignment of Shionogi's patents to Lilly in 1995 lessened competition. Lilly says that this is because, as a result of the 1995 assignment and Lilly's grant of a non-exclusive licence back to Shionogi of the assigned patents, there were two sources, namely, Shionogi and Lilly, from which a competitor could purchase, or seek a licence to manufacture, cefaclor. Previously, only Lilly could utilize the Shionogi cefaclor patents in Canada because, in 1975, Shionogi had granted Lilly an exclusive licence with respect to these patents.

[38] Whether there was a lessening of competition after the 1995 assignment is a question of fact, on which the Judge made an express finding. After quoting a passage from the Federal Court of Appeal's decision in the previous round of this litigation, the Judge said [at paragraphs 13-14]:

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

So, there is and never has been any doubt that the result of the assignment of Shionogi's patents to Lilly was to increase

[35] Soulignons, toutefois, qu'aucun des exemples hypothétiques de la partie 7 des Lignes directrices ne porte sur les faits de la présente espèce.

[36] Pour conclure, je pense que le juge a commis une erreur de droit en affirmant que les cessions de brevet ne sont pas assujetties à l'article 45 lorsque, compte tenu des droits que possède déjà le cessionnaire sur d'autres brevets, cette cession lui confère un plus grand pouvoir commercial que le seul pouvoir inhérent au brevet cédé. Le juge a également commis une erreur en concluant qu'aux termes de *Molnlycke*, toute diminution de la concurrence, dans les circonstances, ne peut être considérée comme indue pour l'application de l'article 45.

Question 2 : La cession des brevets de Shionogi à Lilly entraîne-t-elle une diminution de la concurrence?

[37] Subsidièrement, Lilly et Shionogi affirment que la preuve n'établit pas que la cession des brevets de Shionogi à Lilly a entraîné une diminution de la concurrence en 1995. Lilly affirme ainsi que, par suite de la cession de 1995 et de l'octroi par Lilly de licences non exclusives à Shionogi sur les brevets cédés, il existait deux sources, Lilly et Shionogi, auprès desquelles les concurrents pouvaient se procurer du cefaclor ou obtenir une licence de fabrication de ce produit. Auparavant, seule Lilly pouvait utiliser les brevets que détenaient Shionogi sur le cefaclor au Canada parce qu'en 1975, Shionogi avait concédé une licence exclusive à Lilly à l'égard de ces brevets.

[38] La question de savoir s'il y a eu diminution de la concurrence après la cession de 1995 est une question de fait sur laquelle le juge a tiré une conclusion explicite. Après avoir cité un extrait de la première décision de la Cour d'appel fédérale dans la présente instance, le juge affirme ce qui suit [aux paragraphes 13 et 14] :

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

Ainsi, il n'y a aucun doute et il n'y en a jamais eu que le résultat de la cession des brevets de Shionogi à Lilly a été

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

To put his view beyond any doubt, he added (at paragraph 22) that the agreement between Lilly and Shionogi "had the effect of lessening competition".

[39] In the absence of a palpable and overriding error, this Court cannot disturb the Judge's conclusion that the effect of the assignment was a lessening of competition because of Lilly's existing ownership of other patents. The question for trial is whether the lessening of competition resulting from the assignment is sufficiently significant as to be *undue*: see *R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, at page 646 and following.

[40] Lilly argues that, since Shionogi was not in the Canadian market for cefaclor and, in 1975, had granted an exclusive licence to Lilly, Lilly held a monopoly in Canada prior to the assignment. After 1995, as a result of both the assignment, and Lilly's grant to Shionogi of a non-exclusive licence with respect to cefaclor, there were two potential sources from which Apotex could have sought either to purchase or to obtain a licence to manufacture bulk cefaclor. Thus, it was argued, the assignment merely enabled Lilly, rather than Shionogi, to sue for infringement of the assigned patents and actually increased competition.

[41] Moreover, Lilly and Shionogi say, since Apotex had not sought a licence from Lilly or Shionogi, before or after the assignment, it was in no position to say that the effect of the assignment was to shut it out of the cefaclor market. Indeed, Apotex had obtained bulk cefaclor from another source which, Apotex alleged, was manufactured by a process that did not infringe the Shionogi or Lilly patents.

[42] Although the Judge made his finding of fact on the lessening of competition without referring to the grant of the licence back to Shionogi in 1995, he based

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

Pour ne laisser aucun doute quant à son opinion, le juge ajoute (au paragraphe 22) que l'entente entre Lilly et Shionogi « avait pour effet de limiter la concurrence ».

[39] En l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, la Cour ne peut modifier la conclusion du juge voulant que la cession ait entraîné une diminution de la concurrence en raison des autres brevets que détenait déjà Lilly. La question à trancher est la suivante : la diminution de la concurrence provoquée par la cession est-elle suffisamment importante pour être qualifiée d'*indue*? Voir *R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society*, aux pages 646 et suivantes.

[40] Lilly soutient que, puisque Shionogi n'était pas sur le marché canadien du céfador et qu'en 1975, celle-ci lui avait concédé une licence exclusive, Lilly détenait déjà un monopole au Canada avant la cession. Après 1995, par suite de la cession et de l'octroi par Lilly d'une licence non exclusive sur le céfador à Shionogi, il y avait désormais deux sources possibles auxquelles Apotex pouvait s'adresser, soit pour acheter du céfador en vrac, soit pour acquérir une licence l'autorisant à fabriquer ce produit. Donc, affirme-t-elle, la cession a simplement habilité Lilly, et non Shionogi, à intenter une action en contrefaçon des brevets cédés et, dans les faits, elle a accru la concurrence.

[41] En outre, selon Lilly et Shionogi, puisqu'Apotex n'a pas tenté d'acquérir une licence auprès de Lilly ou de Shionogi, avant ou après la cession, elle n'était pas en position de dire que la cession avait pour effet de l'éjecter du marché du céfador. De fait, Apotex a obtenu du céfador en vrac auprès d'une autre source qui, selon Apotex, fabriquait ce médicament selon un procédé qui ne contrefait pas les brevets de Shionogi ou de Lilly.

[42] Même si, en parvenant à cette conclusion de fait concernant la diminution de la concurrence, le juge n'a pas mentionné la concession d'une licence à Shionogi en

his decision on the same arguments and record as were before us, including those relating to the grant of the licence back to Shionogi. The fact that Lilly granted a non-exclusive licence to Shionogi at the time of the 1995 assignment does not mean that it thereby lost control of the patents. For example, the licence prevented Shionogi from granting a sub-licence “without the written prior approval of, and at the sole discretion of, Lilly.”

[43] Affidavits filed by Apotex from experts in various fields, including competition policy, provided significant evidence of a lessening of competition in the market for bulk cefaclor. In contrast, Lilly served only one relatively short affidavit, by an employee, in support of its position. Shionogi filed none.

[44] As for the assertion that Shionogi had licensed its cefaclor process patents to Lilly in 1975, the evidence before the Judge about the pre-1995 relationship between Shionogi and Lilly with respect to those patents does not establish that the Judge’s finding that the 1995 assignment lessened competition was vitiated by palpable and overriding error.

[45] Nor do I regard the Judge’s reference in paragraph 14 of his reasons to the possibility that the assignment may have put Lilly in a position of “market dominance” as an indication that, in making a finding respecting a lessening of competition, he had in mind section 79, not section 45.

[46] On the basis of the evidence in the record, I would not disturb the Judge’s finding that the assignment lessened competition.

Issue 3: Are Apotex’ counterclaims statute-barred?

[47] Apotex’ counterclaims against Lilly and Shionogi under section 36 of the *Competition Act* are for damages for loss or damage sustained as a result of

1995, il a fondé sa décision sur les mêmes arguments et sur le même dossier que ceux présentés à la Cour aujourd’hui, y compris quant à la concession d’une licence à Shionogi. Le fait que Lilly avait concédé une licence non exclusive à Shionogi lors de la cession de 1995 ne signifie pas qu’elle a alors perdu le contrôle des brevets. Par exemple, aux termes de la licence, Shionogi ne pouvait concéder une sous-licence [TRADUCTION] « sans l’autorisation écrite préalable de Lilly, à son entière discrétion ».

[43] Les affidavits déposés par Apotex et signés par des experts dans différents domaines, y compris la politique de la concurrence, contiennent des éléments de preuve importants qui démontrent une diminution de la concurrence dans le marché du céfaclor en vrac. En comparaison, Lilly a signifié, au soutien de ses arguments, un seul affidavit relativement court, signé par un employé. Shionogi n’a déposé aucun affidavit.

[44] Quant à l’affirmation voulant que Shionogi ait concédé une licence sur le procédé de fabrication du céfaclor à Lilly en 1975, la preuve au dossier quant à la relation qui existait entre Shionogi et Lilly à propos de ces brevets avant 1995 ne démontre pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la cession de 1995 entraînait une diminution de la concurrence.

[45] Je ne considère pas non plus que l’allusion du juge, au paragraphe 14 de ses motifs, à la possibilité que la cession ait placé Lilly en situation de « position dominante » sur le marché, indique que le juge, en parvenant à sa conclusion concernant la diminution de la concurrence, avait à l’esprit l’article 79 plutôt que l’article 45.

[46] Compte tenu de la preuve au dossier, je ne modifierais pas la conclusion du juge, à savoir que la cession a entraîné une diminution de la concurrence.

Question 3 : Les demandes reconventionnelles d’Apotex sont-elles prescrites?

[47] Dans ses demandes reconventionnelles contre Lilly et Shionogi fondées sur l’article 36 de la *Loi sur la concurrence*, Apotex réclame des dommages-intérêts

conduct proscribed in section 45. As applied to this case, subsection 36(4) provides that no claim for damages may be made after two years from “a day on which the conduct was engaged in.”

[48] In response to Lilly’s infringement action, Apotex issued a counterclaim against Lilly in March 2001 and against Shionogi in November 2002. In order to maintain these claims, they had to have been made within two years of the start of the limitation period. The question, therefore, is to determine when the limitation period commenced.

[49] The Judge concluded as follows (at paragraph 25) with respect to the issues of prescription, and the research and development:

. . . there is sufficient conflict and lack of clarity in the relevant evidence on the questions of foreseeability and the reach of the 1975 research and development agreement between Lilly and Shionogi that those questions are not suitable for summary judgment and should only be resolved after a full trial.

[50] Lilly and Shionogi say that, on the basis of the evidence before him, the Judge’s conclusion on the issue of prescription was vitiated by palpable and overriding error.

[51] First, they argue that the assignment of Shionogi’s patents was the conspiracy (“the conduct . . . engaged in” for the purpose of subsection 36(4)) and this occurred in 1995, six and seven years respectively before the counterclaims were issued against Shionogi and Lilly. Moreover, the assignment was registered with the Commissioner of Patents in 1995, a copy of the registration was given to Apotex’ counsel in 1999, and Apotex had knowledge of the assignment in 1997 when Lilly issued its statement of claim for infringement. Each of these possible starting dates for the running of time under subsection 36(4) is more than two years before Apotex issued its counterclaim against Shionogi. Only Apotex’ receipt of a copy of the registration occurred less than two years before Apotex issued its counterclaim against Lilly.

pour les pertes ou les dommages qu’elle a subis en raison des agissements contraires à l’article 45. En l’occurrence, le paragraphe 36(4) précise qu’aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée plus de deux ans après « la date du comportement en question ».

[48] En réponse à l’action en contrefaçon de Lilly, Apotex a déposé une demande reconventionnelle contre Lilly en mars 2001 et une autre contre Shionogi en novembre 2002. Pour que la Cour ne radie pas ces deux réclamations, ces dernières doivent avoir été faites dans les deux ans suivant le début de la période de prescription. La Cour doit donc décider à quel moment le délai de prescription a commencé à courir.

[49] Le juge a conclu ce qui suit (au paragraphe 25), sur les questions de la prescription et de la recherche et du développement :

[. . .] les contradictions et l’imprécision des preuves sont suffisamment importantes pour ce qui touche la prévisibilité et la portée de l’entente de 1975 sur la recherche et le développement entre Lilly et Shionogi que ces questions ne sont pas opportunes dans le cadre d’un jugement sommaire et qu’elles ne devraient être tranchées qu’après un procès.

[50] Lilly et Shionogi affirment que, compte tenu de la preuve au dossier, la conclusion du juge sur la question de la prescription est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.

[51] Premièrement, elles font valoir que c’est la cession des brevets de Shionogi qui constituait un complot—le « comportement en question », pour l’application du paragraphe 36(4)—et que cette entente est intervenue en 1995, soit respectivement six et sept ans avant le dépôt des demandes reconventionnelles contre Lilly et Shionogi. De plus, la cession a été enregistrée auprès du commissaire aux brevets en 1995 et une copie de l’enregistrement a été remise à l’avocat d’Apotex en 1999; par ailleurs, Apotex connaissait l’existence de la cession en 1997, lorsque Lilly a déposé son action en contrefaçon. Lorsque Apotex a déposé sa demande reconventionnelle contre Shionogi, il s’était écoulé plus de deux ans depuis chacune de ces dates susceptibles de déclencher le début de la période de prescription prévue au paragraphe 36(4). Seule la date

[52] In my view, the problem with this argument is that it assumes that, for the purpose of subsection 36(4), the conspiracy is the assignment, considered in the abstract as a single act. However, Apotex' case is that the assignment must be seen in its context: its enhancement of Lilly's market power, that is, Lilly's additional ability to act independently of the market by virtue of its ownership of the patents for all known, commercially viable processes for manufacturing cefaclor. On this view, the conspiracy continued as long as the assignment had competition-lessening effect. Because of the evidential questions to be resolved, this is not the kind of issue on which it would be appropriate to grant summary judgment.

[53] Second, Shionogi argues that the last of the process patents that it assigned to Lilly expired in April 2000, two years and seven months before Apotex issued its statement of claim against Shionogi. The argument here is that, if Apotex' counterclaim is based on the assignment and its anti-competitive effects, these effects must have ended on the expiry of the last of the assigned Shionogi patents.

[54] I do not find this argument compelling either. The expiry of the last of Shionogi's process patents in 2000, more than two years before Apotex issued its counterclaim against Shionogi, is only relevant if it is not arguable that, after that date, there could be no competition-lessening effects as a result of the assignment.

[55] However, the expiry of the Shionogi patents will not necessarily mark the start of the limitation. On the assumption that the discoverability principle applies to claims under section 36, if Apotex did not discover, and could not reasonably have been expected to discover, details of the 1975 and 1995 agreements between Lilly and Shionogi, more than two years before it issued its

de réception d'une copie de l'enregistrement par Apotex précède de moins de deux ans le dépôt de la demande reconventionnelle d'Apotex contre Lilly.

[52] À mon avis, le problème avec cet argument est qu'il repose sur la présomption que, pour l'application du paragraphe 36(4), c'est la cession qui constitue le complot, considéré dans l'abstrait comme un acte unique. Toutefois, Apotex fait valoir que la cession doit être examinée dans son contexte, sur le fait qu'elle a entraîné un renforcement du pouvoir commercial de Lilly, autrement dit, sur le fait qu'elle a renforcé la capacité de Lilly à agir de manière indépendante sur le marché puisqu'elle détenait désormais les brevets de tous les procédés de fabrication du céfaclor connus et commercialement viables. Dans cette perspective, le complot a continué d'exister tant et aussi longtemps que la cession a eu des effets anticoncurrentiels. Compte tenu de tous les éléments de preuve en jeu, il ne serait pas approprié de trancher cette question par un jugement sommaire.

[53] Deuxièmement, Shionogi fait valoir que le dernier procédé breveté cédé à Lilly a pris fin en avril 2000, soit deux ans et sept mois avant qu'Apotex ne dépose sa demande reconventionnelle contre Shionogi. Son argument est le suivant : si la demande reconventionnelle d'Apotex est fondée sur la cession et ses effets anticoncurrentiels, ces effets ont cessé d'exister à la fin de la période de validité du dernier brevet cédé par Shionogi.

[54] Cet argument ne me convainc pas. L'échéance du dernier brevet de Shionogi, en 2000, soit plus de deux ans avant qu'Apotex ne dépose sa demande reconventionnelle contre Shionogi, est un élément pertinent seulement dans le cas où on ne peut pas prétendre qu'après cette date, la cession ne pouvait plus avoir aucun effet anticoncurrentiel.

[55] Toutefois, la fin de la période de validité des brevets de Shionogi ne déclenche pas nécessairement le début de la période de prescription. En présumant que le principe de la possibilité de découverte s'applique aux réclamations en vertu de l'article 36, si Apotex n'a pas découvert, et ne pouvait raisonnablement découvrir, le détail des ententes intervenues entre Lilly et Shionogi en

counterclaim, the counterclaim was not time-barred. Apotex says that it did not discover important details about the agreements until November 2001.

[56] I am not persuaded that the evidence pertaining to both how much Apotex knew about the relevant facts (including details of the agreements), and when it acquired its knowledge, is so clear as to warrant this Court's interfering with the Judge's conclusion that this issue should be resolved on the basis of a trial. It will generally be inappropriate to decide by summary judgment a matter in which the application of the discoverability rule is likely to be important: *Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc.* (1998), 38 O.R. (3d) 161 (C.A.), at paragraph 36.

[57] Apotex also says that Lilly's pursuit of the infringement action against it is a continuing competition-lessening effect. I would not be prepared to decide the correctness of this submission on a summary motion.

Issue 4: Did Apotex sustain any damage as a result of the conspiracy?

[58] In order to claim damages under subsection 36(1), a claimant must prove that the proscribed conduct caused it loss or damage. Lilly and Shionogi argued before us, as they had done before the Judge, that Apotex had suffered no loss or damage as a result of the assignment of the patents because there was no evidence that the assignment had delayed Apotex' entry into the cefaclor market. Apotex' reply is that any amount that it may be required to pay to Lilly by way of damages as a result of Lilly's infringement action constitutes "loss or damage" for the purpose of subsection 36(1).

[59] I can do no better than to adopt the Judge's conclusion on this issue (at paragraph 24):

1975 et en 1995, plus de deux ans avant qu'elle ne dépose sa demande reconventionnelle, sa réclamation n'est pas prescrite. Apotex affirme qu'elle n'a découvert certains détails importants des ententes qu'en novembre 2001.

[56] Je ne suis pas convaincu que la preuve sur ces deux aspects, à savoir la mesure dans laquelle Apotex connaissait les faits pertinents (y compris le détail des ententes) et à quel moment elle a eu connaissance de ces détails, est tellement évidente qu'elle justifie que la Cour modifie la conclusion du juge de première instance selon laquelle cette question mérite un examen sur le fond. Il n'est généralement pas approprié de trancher un litige par jugement sommaire lorsque l'application du principe de la possibilité de découverte sera vraisemblablement une question importante : *Aguonie c. Galion Solid Waste Material Inc.* (1998), 38 O.R. (3d) 161 (C.A.), au paragraphe 36.

[57] Apotex affirme en outre que l'action en contrefaçon intentée par Lilly contre elle constitue un effet anticoncurrentiel continu. Je ne suis pas prêt à juger du bien-fondé de cet argument dans une requête en jugement sommaire.

Question 4 : Apotex a-t-elle subi des dommages en raison du complot?

[58] Pour se prévaloir du recours en dommages-intérêts en vertu du paragraphe 36(1), le demandeur doit prouver qu'il a subi des pertes ou des dommages en raison des agissements prohibés. Lilly et Shionogi font valoir à la Cour, comme elles ont fait valoir au juge, qu'Apotex n'avait subi aucune perte ni aucun dommage en raison de la cession des brevets parce qu'il n'existe aucune preuve indiquant que l'entrée d'Apotex sur le marché du céfaclor en a été retardée. Apotex répond que tout montant qu'elle pourrait être tenue de verser à Lilly à titre de dommages-intérêts dans l'action en contrefaçon intentée par Lilly, constitue « une perte ou des dommages » pour l'application du paragraphe 36(1).

[59] Je ne peux faire autrement que d'adopter la conclusion du juge sur cette question (au paragraphe 24) :

While that appears to me to be a rather strange proposition in law, it is not clear that it cannot succeed and if Apotex were otherwise successful on its section 36 claim, I would not be prepared to dismiss it on that basis alone at the summary judgment stage.

E. CONCLUSION

[60] For these reasons, I would allow the appeal with costs here and below, set aside the order of the Judge, and dismiss the motions for summary judgment and for striking Apotex' counterclaims and certain paragraphs from its defence to Lilly's action for infringement.

DESJARDINS J.A.: I concur.

SHARLOW J.A.: I concur.

Il me semble qu'en droit, cette demande est étonnante, mais il n'est pas certain qu'elle ne sera pas accueillie et si Apotex avait gain de cause relativement à sa demande en vertu de l'article 36, je ne serais pas disposé à la rejeter pour ce seul motif à l'étape du jugement sommaire.

E. CONCLUSION

[60] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dépens en appel et en première instance, j'annulerais l'ordonnance du juge et je rejetterais les requêtes en jugement sommaire et la requête en radiation de la demande reconventionnelle d'Apotex et de certains paragraphes de sa défense contre l'action en contrefaçon intentée par Lilly.

LA JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LA JUGE SHARLOW, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.