

T-1321-97  
2014 FC 1254

T-1321-97  
2014 CF 1254

**Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada, Inc.**  
(Plaintiffs)

**Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada, Inc.**  
(demandereses)

v.

c.

**Apotex Inc.** (Defendant)

**Apotex Inc.** (défenderesse)

**INDEXED AS: ELI LILLY AND COMPANY v. APOTEX INC.**

**RÉPERTORIÉ : ELI LILLY AND COMPANY c. APOTEX INC.**

Federal Court, Zinn J.—Toronto, September 2–5, 9–12, 15, 16, 18, 23–25, 29, 30, October 9, 10, 2014; Ottawa, January 23, 2015.

Cour fédérale, juge Zinn—Toronto, 2–5, 9–12, 15, 16, 18, 23–25, 29 et 30 septembre, 9 et 10 octobre 2014; Ottawa, 23 janvier 2015.

*Patents — Infringement — Damages — Damages phase of action wherein at least one valid claim in each of eight patents owned by plaintiffs infringed by defendant by its importation, manufacture, export, sale, offer for sale of cefaclor in Canada — Plaintiffs electing to recover damages — Judge in liability portion of case writing that plaintiffs having to establish what sales directly lost as result of infringement if electing for damages — Defendant submitting, inter alia, plaintiffs precluded from recovering damages since no causal connection existing between lost sales, infringement; available non-infringing alternative (NIA) having to be considered in “but for” world; plaintiffs having to prove infringing sales causing lost sales; in “but for” world, sales made by the defendant, not by plaintiffs — Whether NIA defence available to defendant — Judge in liability portion of case not limiting plaintiffs’ recovery to something less than their entitlement under Patent Act, s. 55(1) — Plaintiffs entitled to recover damages only related to sales lost as result of processes proven to infringe patents — Entitled to damages described in s. 55(1) — Defendant not entitled to NIA defence — NIA defence not available to infringer in Canada — Causal connection determined based on examination of facts as they existed at relevant time, not on those that could have existed — Examining causal connection in hypothetical world permitting wrongdoer to escape responsibility — Damage suffered by patentee is every sale lost in real world as a result of defendant’s infringing activity — Not limited by value of patent — Material difference in principle between determining what patentee would have done had a NOC been permitted to issue, determining what patentee would have done but for action of infringer — Under Act, s. 55, one must not consider that infringer at liberty to act in non-infringing manner — Question to ask “but for the infringement, what would the patentee have done”, not “what could the infringer have done” — Not appropriate when assessing damages to consider that “but for the infringement, the defendant would have resorted to a non-infringing alternative” — Fundamental difference between considerations, actions taken to enter*

*Brevets — Contrefaçon — Dommages-intérêts — Phase d’une action consacrée au calcul du montant des dommages-intérêts — Dans l’action, il a été jugé que la défenderesse a contrefait au moins une revendication valide dans chacun des huit brevets distincts appartenant aux demandereses en important, fabriquant, exportant, vendant et offrant en vente l’antibiotique céfaclor au Canada — Les demandereses ont choisi de recouvrer des dommages-intérêts — Au cours de la phase de l’action consacrée à la détermination de la responsabilité, la juge a écrit que les demandereses devaient établir la part du manque à gagner directement attribuable aux actes de contrefaçon si elles optaient pour les dommages-intérêts — La défenderesse a fait valoir, entre autres, que les demandereses étaient irrecevables à obtenir quelque dommage-intérêt que ce soit étant donné qu’il n’existait aucun lien de causalité direct entre le manque à gagner et la contrefaçon; la solution n’emportant pas contrefaçon disponible doit être alors examinée dans le monde hypothétique; les demandereses devaient démontrer que les ventes de produits contrefaits avaient causé un manque à gagner; dans un monde hypothétique, les produits ont été vendus par la défenderesse et non par les demandereses — Il s’agissait de savoir si le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon pouvait être invoqué par la défenderesse — Durant la phase de l’action consacrée à la détermination de la responsabilité, la juge n’a pas limité le montant des dommages-intérêts des demandereses à un montant moindre que celui auquel elles avaient droit en vertu de l’art. 55(1) de la Loi sur les brevets — Les demandereses avaient le droit d’obtenir des dommages-intérêts uniquement en ce qui concerne le manque à gagner résultant des procédés dont la preuve établit la contrefaçon — Les demandereses avaient droit aux dommages-intérêts prévus à l’art. 55(1) — La défenderesse n’avait pas droit d’invoquer le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon — Le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon ne peut être invoqué par un contrefacteur au Canada — Le*

*market, considerations, actions taken to remain in market — No evidence defendant had any desire to enter market, as opposed to remaining in it, through legal means — Damages of \$31 234 000 awarded.*

This was the damages phase of an action wherein it was held that at least one valid claim in each of eight patents owned by the plaintiffs had been infringed by the defendant by its importation, manufacture, export, sale, and offer for sale of the antibiotic cefaclor in Canada. As a consequence of the finding of infringement, the plaintiffs elected to recover their damages rather than an accounting of profits.

The Judge hearing the liability portion of the case wrote that should the plaintiffs elect for damages, they would have to establish what sales were directly lost as a result of [the defendant's] infringement". The defendant submitted that this statement and subsection 55(1) of the *Patent Act* are not synonymous. It further submitted that limiting recovery to damages "directly lost" entails, for example, that the plaintiffs are precluded from any recovery of damages "since no causal connection, and certainly no direct causal connection, exists between lost sales that would have been made by [the plaintiffs] and [the defendant's] infringement". The defendant argued that if there is a non-infringing alternative (NIA) to the infringing product or process that was available to the infringer in place of the infringing product or process, then, even though the infringer did not employ the NIA in the real world, it must be considered in the "but for" world. The defendant was of the opinion that the plaintiffs needed to

*lien de causalité doit être établi en se fondant sur les faits tels qu'ils existaient à l'époque pertinente et non d'après les faits qui auraient pu exister — L'examen du lien de causalité dans un monde hypothétique permet à l'auteur du tort d'échapper à la responsabilité de ses actes — Les dommages subis par le breveté consistent en chaque vente perdue dans le monde réel par suite des activités emportant contrefaçon de la défenderesse — Ces dommages ne se limitent pas à la valeur du brevet — Il existe une différence de principe marquée entre le fait de décider ce qu'un breveté aurait fait si un avis de conformité avait été délivré et le fait de déterminer ce que le breveté aurait fait, n'eût été l'action du contrefacteur — En vertu de l'art. 55, on ne doit pas considérer qu'il était loisible au contrefacteur d'agir d'une manière qui n'emporte pas contrefaçon — La bonne question à se poser est la suivante : « N'eût été la contrefaçon, qu'est-ce que le breveté aurait fait? » et non « qu'est-ce que le contrefacteur aurait fait? » — Cela ne convient pas lorsqu'il s'agit d'évaluer les dommages-intérêts de considérer que, « n'eût été la contrefaçon, la défenderesse aurait recouru à un procédé n'emportant pas contrefaçon » — Il existe une différence fondamentale entre les points à considérer et les actions que l'on prend pour entrer sur le marché et les points à considérer et les actions que l'on prend pour y rester — Il n'y avait aucun élément de preuve que la défenderesse souhaitait entrer sur le marché, non pas d'y rester, de façon légale — Des dommages-intérêts de 31 234 000 \$ ont été accordés.*

Il s'agissait de la phase d'une action consacrée au calcul du montant des dommages-intérêts. Dans l'action, il a été jugé que la défenderesse a contrefait au moins une revendication valide dans chacun des huit brevets distincts appartenant aux demanderesse en important, fabriquant, exportant, vendant et offrant en vente l'antibiotique céfaclor au Canada. Par suite de la conclusion de contrefaçon, les demanderesse ont choisi de recouvrer des dommages-intérêts plutôt que la comptabilisation des profits.

Au cours de la phase de l'action consacrée à la détermination de la responsabilité, la juge a écrit que si les demanderesse optaient pour les dommages-intérêts, il leur faudrait établir le manque à gagner directement attribuable aux actes de contrefaçon de la défenderesse. La défenderesse a affirmé que ces propos et le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* ne sont pas synonymes. Elle a soutenu en outre que le fait de limiter l'obtention de dommages-intérêts à ceux qui sont « directement attribuable[s] » à la contrefaçon implique, par exemple, que les demanderesse sont irrecevables à obtenir quelque dommage-intérêt que ce soit « étant donné qu'il n'existe aucun lien de causalité et certainement aucun lien de causalité direct entre le manque à gagner de[s] [demanderesse] attribuable à la contrefaçon d[e] [la défenderesse] ». La défenderesse a fait valoir que si le contrefacteur disposait d'une solution n'emportant pas contrefaçon à la place du produit ou du procédé contrefait, il faudrait alors examiner la

prove that the infringing sales caused them to lose sales and that the plaintiffs could not show that they would have made all or any of the infringing sales because the defendant could have manufactured and sold cefaclor without infringing the patents. In that world, the sales would have remained sales made by the defendant, not by the plaintiffs.

The main issue was whether the NIA defence was available to the defendant.

*Held*, the plaintiffs are entitled to a total award of \$31 234 000 in damages.

The Judge in the liability portion of the case was not limiting the plaintiffs' recovery to something less than their entitlement under subsection 55(1) of the *Patent Act*. The Judge's statement must be read in the context of the trial and her comprehensive reasons. The defendant sold cefaclor that had been manufactured through two different processes. The first process infringed the relevant patents. The plaintiffs failed to prove that the second process infringed the relevant patents. The plaintiffs were entitled to recover damages only related to sales lost as a result of the infringing processes. They were not entitled to recover anything related to sales lost as a result of the second process. The plaintiffs were entitled to damages as described in subsection 55(1) of the *Patent Act*—no more and no less.

The defendant was not entitled to the benefit of the NIA defence. The NIA defence is not available to an infringer in Canada in an action for damages for patent infringement. The causal connection must be determined based on an examination of the facts as they existed at the relevant time—not on those that could have existed. It is no defence for the defendant to say that it could have manufactured and sold non-infringing cefaclor and therefore there is no causal connection between its sale of the infringing product and the plaintiffs' lost sales. The plaintiffs must prove the causal connection between their lost sales and the infringing sales made by the defendant. They must prove on the balance of probabilities that but for the sales of the infringing product, they would have made additional sales; and they must prove the number of those additional sales and the profit that they would have realized on them. The causal connection must be examined in the real world, not in the hypothetical world

solution n'emportant pas contrefaçon dans le monde hypothétique, et ce, même si le contrefacteur ne l'a pas utilisé dans le monde réel. La défenderesse était d'avis que les demanderessees devaient démontrer que les ventes de produits contrefaits leur avaient causé un manque à gagner et que les demanderessees ne pouvaient démontrer qu'elles auraient réalisé la totalité ou une partie des ventes de produits contrefaits parce que la défenderesse aurait pu fabriquer et vendre du cefaclor sans contrefaire les brevets. Suivant ce scénario, les produits vendus auraient quand même été des produits vendus par la défenderesse et non par les demanderessees.

Il s'agissait de savoir principalement si le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution n'emportant pas contrefaçon pouvait être invoqué par la défenderesse.

*Jugement* : les demanderessees ont droit, au total, à des dommages-intérêts de 31 234 000 \$.

Durant la phase de l'action consacrée à la détermination de la responsabilité, la juge n'a pas tenté de limiter le montant des dommages-intérêts des demanderessees à un montant moindre que celui auquel elles avaient droit en vertu du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*. Les propos de la juge doivent être situés dans le contexte du procès et des motifs détaillés qu'elle a exposés. La défenderesse a vendu du cefaclor qui avait été fabriqué selon deux procédés différents. Le premier procédé contrefaisait les brevets pertinents. Les demanderessees n'ont pas démontré que le second procédé contrefaisait les brevets pertinents. Les demanderessees avaient le droit d'obtenir des dommages-intérêts uniquement en ce qui concerne le manque à gagner résultant des procédés contrefaits. Elles n'avaient pas le droit de recouvrer des dommages-intérêts pour le manque à gagner découlant du second procédé. Les demanderessees avaient droit aux dommages-intérêts prévus au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, ni plus, ni moins.

La défenderesse n'avait pas droit d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution n'emportant pas contrefaçon. Le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution n'emportant pas contrefaçon ne peut être invoqué par un contrefacteur au Canada dans le cadre d'une action en dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet. Le lien de causalité doit être établi en se fondant sur les faits tels qu'ils existaient à l'époque pertinente et non d'après les faits qui auraient pu exister. La défenderesse ne peut arguer en défense qu'elle aurait pu fabriquer et vendre du cefaclor non contrefait et qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre sa vente du produit contrefait et le manque à gagner subi par les demanderessees. Les demanderessees doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité entre leur manque à gagner et la vente de produits contrefaits par la défenderesse. Elles doivent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que n'eût été les ventes du produit contrefait, elles auraient réalisé

where the infringer engages in different conduct than that in which it actually engaged. Examining the causal connection in the hypothetical world would permit the wrongdoer to escape all responsibility for its conduct. It would permit an infringer who is aware that there are two manufacturing processes, one that infringes and one that does not, to choose the infringing process comforted in the knowledge that the NIA defence will permit it to escape most if not all of the consequences of its wrongful act. The damage suffered by the patentee is every sale lost in the real world as a result of the defendant's infringing activity. It is not limited by the value of the patent, i.e. the value the patent otherwise brings to a product producible by some alternative non-infringing method. What the plaintiffs lost was not some such difference but their entire profit on each lost sale.

There is a material difference in principle between determining what a patentee would have done had a NOC been permitted to issue pursuant to section 8 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* and determining what the patentee would have done but for the action of the infringer (the section 55 *Patent Act* situation). In the section 55 situation, one must not consider that the infringer was at liberty to act in a non-infringing manner. That asks the wrong question: "But for the infringement, what could the infringer have done?" The proper question to ask is: "But for the infringement, what would the patentee have done?" It is only the latter question that discloses the damage sustained by the patentee by reason of the infringement. From the standpoint of economics it may make sense to consider that "but for the infringement, the defendant would have resorted to a non-infringing alternative", however, it is not appropriate when assessing damages under section 55 of the *Patent Act*.

The defendant failed to prove that had the infringing material not been available to it, it would have entered the market with a non-infringing material. There is a fundamental difference between considerations and actions one takes to enter the market and considerations and actions one takes to remain in the market. There was no evidence that the defendant had any desire to enter the market, as opposed to remaining in it, through legal means.

d'autres ventes et elles doivent démontrer le nombre de ventes additionnelles ainsi que le profit qu'elles auraient réalisé sur ces ventes. Le lien de causalité doit être examiné dans le monde réel et non dans un monde hypothétique dans lequel le contrefacteur se livre à des actes différents de ceux auxquels il s'est effectivement livré. L'examen du lien de causalité dans un monde hypothétique permet à l'auteur du tort d'échapper complètement à la responsabilité de ses actes. Elle permettrait au contrefacteur qui est au courant qu'il existe deux procédés de fabrication, l'un qui constitue une contrefaçon et l'autre non, de choisir le procédé qui constitue une contrefaçon, soulagé de savoir que le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution n'emportant pas contrefaçon lui permettra de se soustraire à la plupart, sinon à la totalité, des conséquences de son acte fautif. Or, les dommages subis par le breveté consistent en chaque vente perdue dans le monde réel par suite des activités emportant contrefaçon de la défenderesse. Ces dommages ne se limitent pas à la valeur du brevet, c'est-à-dire à la valeur que le brevet confère par ailleurs à un produit qui peut être fabriqué au moyen d'une autre méthode n'emportant pas contrefaçon. Les demandereses ont perdu, non pas une différence quelconque, mais le profit entier sur chaque vente perdue.

Il existe une différence de principe marquée entre le fait de décider ce qu'un breveté aurait fait si un avis de conformité avait été délivré conformément à l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* et le fait de déterminer ce que le breveté aurait fait n'eût été l'action du contrefacteur (la situation visée par l'article 55 de la *Loi sur les brevets*). Dans la situation envisagée par l'article 55, on doit considérer qu'il était loisible au contrefacteur d'agir d'une manière qui n'emporte pas contrefaçon. On pose ainsi la mauvaise question. « N'eût été la contrefaçon, qu'est-ce que le contrefacteur aurait fait? » La bonne question à se poser est la suivante : « N'eût été la contrefaçon, qu'est-ce que le breveté aurait fait? » Seule cette dernière question permet de savoir quel dommage le breveté a subi en raison de la contrefaçon. Du point de vue économique, il peut être logique de considérer que « n'eût été la contrefaçon, la défenderesse aurait recouru à un procédé n'emportant pas contrefaçon », mais cela ne convient pas lorsqu'il s'agit d'évaluer les dommages-intérêts en vertu de l'article 55 de la *Loi sur les brevets*.

La défenderesse n'a pas réussi à prouver que si elle n'avait pas eu accès à de la matière contrefaite, elle aurait accédé au marché avec une matière non contrefaite. Il existe une différence fondamentale entre les points à considérer et les actions que l'on prend pour entrer sur le marché et les points à considérer et les actions que l'on prend pour y rester. Il n'y avait aucun élément de preuve que la défenderesse souhaitait entrer sur le marché, non pas d'y rester, de façon légale.

The plaintiffs were awarded damages in the amount of \$31 234 000, and were entitled to both pre- and post-judgment interest and their costs.

Les demanderessees se sont vu accorder des dommages-intérêts de 31 234 000 \$, et avaient droit à des intérêts avant jugement et après jugement ainsi qu'à leurs dépens.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Competition Act*, R.S.C., 1985, c. C-34.  
*Courts of Justice Act*, R.S.O. 1990, c. C.43.  
*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7.  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 420, Tariff B, Column IV.  
 Patents, 35 U.S.C. § 284.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 55.  
*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, s. 8.

#### CASES CITED

##### FOLLOWED:

*Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2013 FC 751, [2015] 1 F.C.R. 405.

##### APPLIED:

*Bank of America Canada v. Mutual Trust Co.*, 2002 SCC 43, [2002] 2 S.C.R. 601.

##### CONSIDERED:

*Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*, 2009 FC 991, 80 C.P.R. (4th) 1, affd 2010 FCA 240, 90 C.P.R. (4th) 327, leave to appeal to S.C.C. refused, [2011] 2 S.C.R. v.; *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 245, 101 F.T.R. 33 (F.C.T.D.); *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1997] R.P.C. 443 (C.A.); *Watson, Laidlaw and Co. v. Pott* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.); *United Horse-Shoe & Nail Co. v. Stewart* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.); *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999); *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2010 FCA 207, [2012] 1 F.C.R. 473, revg in part 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93; *Clements v. Clements*, 2012 SCC 32, [2012] 2 S.C.R. 181; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902; *Astrazeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2011 FC 663.

##### REFERRED TO:

*Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588; *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir 1978); *Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Teva Canada Ltd.*, 2012 FC 552, 410 F.T.R. 1, affd 2014 FCA 67, 126 C.P.R. (4th) 1; *AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464, 78 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.); *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.*

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur la concurrence*, L.R.C. (1985), ch. C-34.  
*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.  
*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7.  
*Loi sur les tribunaux judiciaires*, L.R.O. 1990, ch. C.43.  
 Patents, 35 U.S.C. § 284.  
*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, art. 8.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 420, tarif B, colonne IV.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISION SUIVIE :

*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2013 CF 751, [2015] 1 R.C.F. 405.

##### DÉCISION APPLIQUÉE :

*Banque d'Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle*, 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, 2009 CF 991, conf. par 2010 CAF 240, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2011] 2 R.C.S. v.; *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, [1995] A.C.F. n° 1185 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1997] R.P.C. 443 (C.A.); *Watson, Laidlaw and Co. v. Pott* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.); *United Horse-Shoe & Nail Co. v. Stewart* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.); *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999); *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473, infirmant en partie 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93; *Clements c. Clements*, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; *Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2011 CF 663.

##### DÉCISIONS CITÉES :

*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588; *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir 1978); *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Teva Canada Ltée*, 2012 CF 552, conf. par 2014 CAF 67; *AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* (1911), 28 R.P.C. 157 (C.A.); *Hamilton v.*

(1911), 28 R.P.C. 157 (C.A.); *Hamilton v. Featherweight Aluminum* (1965), 47 C.P.R. 40 (Ex. Ct.); *Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228; *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483, (1994), 58 C.P.R. (3d) 359 (C.A.); *Apotex Inc. v. Allergan Inc.*, 2012 FCA 308, 105 C.P.R. (4th) 371; *Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Limited*, 2006 FC 1333, 57 C.P.R. (4th) 58; *Apotex Inc. v. H. Lundbeck A/S*, 2013 FC 1188, 57 C.P.R. (4th) 239; *Teva Canada Limited v. Pfizer Canada Inc.*, 2014 FC 634.

## AUTHORS CITED

Cotter, Thomas F. "Canadian Court Rejects the Argument that Noninfringing Alternatives Are Relevant to Lost Profits" *Comparative Patent Remedies*, July 18, 2013, online: <<http://comparativepatentremedies.blogspot.ca/2013/07/canadian-court-rejects-argument-that.html>>.  
Waddams, S. M. *The Law of Damages*, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1997.

DAMAGES phase of an action wherein it was held that at least one valid claim in each of eight patents owned by the plaintiffs had been infringed by the defendant by its importation, manufacture, export, sale, and offer for sale of the antibiotic cefaclor in Canada. Total damages of \$31 234 000 awarded to plaintiffs.

## APPEARANCES

*Anthony G. Creber, Isabel J. Raasch and Marc Richard* for plaintiffs.  
*Harry Radomski, David Scrimger, Sandon Shogilev, Jordan D. Scopa and Daniel Cappe* for defendant.

## SOLICITORS OF RECORD

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Ottawa, for plaintiffs.  
*Goodmans LLP*, Toronto, for defendant.

*Featherweight Aluminum* (1965), 47 C.P.R. 40 (C. de l'É.); *Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358; *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483 (C.A.); *Apotex Inc. c. Allergan Inc.*, 2012 CAF 308; *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited*, 2006 CF 1333; *Apotex Inc. c. H. Lundbeck A/S*, 2013 CF 1188; *Teva Canada Limited c. Pfizer Canada Inc.*, 2014 CF 634.

## DOCTRINE CITÉE

Cotter, Thomas F. « Canadian Court Rejects the Argument that Noninfringing Alternatives Are Relevant to Lost Profits » *Comparative Patent Remedies*, 18 juillet 2013, en ligne : <<http://comparativepatentremedies.blogspot.ca/2013/07/canadian-court-rejects-argument-that.html>>.  
Waddams, S. M. *The Law of Damages*, 3<sup>e</sup> éd. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1997.

PHASE D'UNE ACTION CONSACRÉE AU CALCUL DU MONTANT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS. Dans l'action, il a été jugé que la défenderesse a contrefait au moins une revendication valide dans chacun des huit brevets distincts appartenant aux demandereses en important, fabriquant, exportant, vendant et offrant en vente l'antibiotique céfaclor au Canada. Des dommages-intérêts de 31 234 000 \$ au total ont été accordés aux demandereses.

## ONT COMPARU

*Anthony G. Creber, Isabel J. Raasch et Marc Richard* pour les demandereses.  
*Harry Radomski, David Scrimger, Sandon Shogilev, Jordan D. Scopa et Daniel Cappe* pour la défenderesse.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Gowling Lafleur Henderson*, S.E.N.C.R.L., s.r.l., Ottawa, pour les demandereses.  
*Goodmans LLP*, Toronto, pour la défenderesse.

## TABLE OF CONTENTS

	Paragraph
I. Introduction .....	1
II. Background .....	5
III. Damages for Patent Infringement .....	10
IV. Non-Infringing Alternative .....	23
1. Causation .....	27
2. Accounting of profits .....	36
3. Section 8 .....	42
4. U.S. jurisprudence .....	46
5. Canadian jurisprudence .....	51
V. When Would Apotex Have Entered the Market? .....	58
VI. When Would Apotex Have Been Listed on the Provincial Formularies? .....	72
VII. The Size of the Market .....	78
1. Data .....	80
2. Relevant period and market share .....	94
VIII. Royalties .....	97
IX. Pre-judgment Interest .....	104
X. Costs .....	126
XI. Summary .....	127
XII. Addendum .....	131

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

ZINN J.:

### I. Introduction

[1] In the liability phase of this action it was held that at least one valid claim in each of eight separate patents<sup>1</sup> owned by Eli Lilly and Company (Lilly U.S.), had been infringed by Apotex Inc. (Apotex) by its importation, manufacture, export, sale, and offer for sale of the anti-biotic cefaclor in Canada: *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*, 2009 FC 991, 80 C.P.R. (4th) 1, affd 2010 FCA

<sup>1</sup> Canadian Letters Patent Nos. 1133007, 1146536, 1133468, and 1150725 (the Lilly patents); and Canadian Letters Patent Nos. 1095026, 1132547, 1136132 and 1144924 (the Shionogi patents)

## TABLE DES MATIÈRES

	Paragraphe
I. Introduction .....	1
II. Le contexte .....	5
III. Dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet .....	10
IV. La solution n'emportant pas contrefaçon .....	23
1. Lien de causalité .....	27
2. Comptabilisation des profits .....	36
3. Article 8 .....	42
4. La jurisprudence américaine .....	46
5. La jurisprudence canadienne .....	51
V. Quand Apotex aurait-elle fait son entrée sur le marché?.....	58
VI. À quelles dates Apotex aurait-elle été inscrite aux formulaires provinciaux? .....	72
VII. La taille du marché .....	78
1. Données .....	80
2. Période visée et part de marché .....	94
VIII. Redevances .....	97
IX. Intérêts avant jugement .....	104
X. Dépens .....	126
XI. Résumé .....	127
XII. Addenda .....	131

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

LE JUGE ZINN :

### I. Introduction

[1] Au cours de la phase de la présente action consacrée à la détermination de la responsabilité, la Cour a jugé qu'Apotex Inc. (Apotex) avait contrefait au moins une revendication valide dans chacun des huit brevets distincts<sup>1</sup> appartenant à Eli Lilly and Company (Lilly U.S.) en important, fabriquant, exportant, vendant et offrant en vente l'antibiotique céfaclor au Canada

<sup>1</sup> Les brevets canadiens n<sup>os</sup> 1133007, 1146536, 1133468 et 115025 (les brevets de Lilly) et les brevets canadiens n<sup>os</sup> 1095026, 1132547, 1136132 et 1144924 (les brevets de Shionogi).

240, 90 C.P.R. (4th) 327, leave to appeal to S.C.C. refused, [2011] 2 S.C.R. v.

[2] The Lilly patents and the Shionogi patents are process patents relating to the making of a key intermediate compound required to make cefaclor.

[3] Apotex had two suppliers of cefaclor: Kyong Bo Chemical Ltd. of South Korea (Kyong Bo) and Lupin Laboratories Ltd. of India (Lupin). The Court found that the infringing Apotex cefaclor was manufactured by Kyong Bo and Lupin and received by Apotex before June 3, 1998, (the Kyong Bo cefaclor and the Lupin 1 cefaclor).

[4] As a consequence of the finding of infringement, Lilly U.S. and Eli Lilly Canada Inc. (Lilly Canada), collectively referred to as “Lilly” were entitled to elect either an accounting of profits or damages. Lilly elected to recover its damages and these reasons reflect the Court’s decision on the damages recoverable by Lilly.

## II. Background

[5] The dispute between Lilly and Apotex relating to cefaclor has been ongoing since 1993; although the present action is of more recent origin, having commenced in 1997. Each blames the other for the delay in bringing this litigation to a close. As is noted below, it is the Court’s view that the responsibility for any delay is shared equally by the parties.

[6] In 1993, Apotex filed a submission with Health Canada seeking a notice of compliance (NOC) for cefaclor. Lilly commenced an application under the then recently enacted *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (PMNOC Regulations) seeking an order prohibiting Apotex from selling its cefaclor product in Canada. That application was dismissed because the patents did not meet the criteria set out in the

(*Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, 2009 CF 991, conf. par 2010 CAF 240; autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée à [2011] 2 R.C.S. v).

[2] Les brevets de Lilly et les brevets de Shionogi sont des brevets de procédé concernant la fabrication d’un composé intermédiaire clé nécessaire pour produire le céfACLOR.

[3] Apotex avait deux fournisseurs de céfACLOR : Kyong Bo Chemical Ltd., de la Corée du Sud (Kyong Bo), et Lupin Laboratories Ltd. de l’Inde (Lupin). La Cour a conclu que le céfACLOR contrefait d’Apotex avait été fabriqué par Kyong Bo et par Lupin et qu’Apotex l’avait reçu avant le 3 juin 1998 (le céfACLOR Kyong Bo et le céfACLOR Lupin 1).

[4] Par suite de la conclusion de contrefaçon de la Cour, Lilly U.S. et Eli Lilly Canada Inc. (Lilly Canada), dénommées collectivement « Lilly », avaient la possibilité de choisir entre des dommages-intérêts et la comptabilisation des profits. Lilly a choisi de recouvrer des dommages-intérêts et les présents motifs font suite à la décision de la Cour en ce qui concerne les dommages-intérêts recouvrables par Lilly.

## II. Le contexte

[5] Le différend qui oppose Lilly et Apotex en ce qui a trait au céfACLOR remonte à 1993, quoique la présente action soit plus récente, puisqu’elle a été introduite en 1997. Chaque partie reproche à l’autre d’avoir retardé le dénouement du procès. Comme il sera expliqué plus loin, la Cour estime que chaque partie est responsable dans la même mesure que l’autre des retards qui ont été causés.

[6] En 1993, Apotex a soumis à Santé Canada une demande d’avis de conformité pour le céfACLOR. Lilly a introduit une demande sous le régime du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, qui venait d’être adopté, en vue d’obtenir une ordonnance interdisant à Apotex de vendre son produit céfACLOR au Canada. Cette demande a été rejetée parce que les brevets ne respectaient pas les critères énoncés à



PMNOC Regulations at that time: *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 245 (F.C.T.D.). Notwithstanding the dismissal of the application, Justice Simpson made the following observation at paragraph 9 of her reasons for order dated September 12, 1995:

The uncontradicted expert evidence before me discloses that there is no commercially viable means of producing Cefaclor without using at least two of the Intermediates. Canadian Patents 1,097,611 and 1,146,536 contain the claims for those crucial intermediates. Apotex has not suggested that it has developed a non-infringing process. It is, therefore, reasonable to infer that Apotex plans to infringe the Patents by copying Lilly's production methodology if it is not prohibited from manufacturing the Intermediates by a prohibition order made in this application. In that event, it will be open to Lilly to seek remedies for infringement at common law.

[7] On January 17, 1997, Apotex obtained its NOC for its Apo-cefaclor and soon began selling it in Canada. Lilly then instituted this action for infringement.

[8] In March 2001, Apotex launched a counterclaim based on the *Competition Act* [R.S.C., 1985, c. C-34], alleging anti-competitive activity relating to Lilly's acquisition of the Shionogi patents, and in November 2002, Apotex further amended its statement of defence and counterclaim to add Shionogi & Co. Ltd. as a party.

[9] The trial on the liability portion of the case came before Madam Justice Gauthier on April 21, 2008, and lasted 67 days. Apotex disputed the validity of the 8 patents at issue, and also denied infringement. The Court issued its reasons for judgment and judgment on October 1, 2009. Madam Justice Gauthier found that the patents were valid and infringed by Apotex as a result of its importation and use of the Kyong Bo cefaclor and the Lupin 1 cefaclor received before June 3, 1998. The *Competition Act* counterclaim was dismissed.

l'époque dans le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (*Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, [1995] A.C.F. n° 1185 (1<sup>re</sup> inst.) (QL). Malgré le rejet de cette demande, la juge Simpson a formulé l'observation suivante, au paragraphe 9 des motifs de son ordonnance du 12 septembre 1995 :

Suivant la preuve d'expert non contredite qui m'a été présentée, il n'existe aucun moyen commercialement viable de produire le Cefaclor sans utiliser au moins deux des intermédiaires. Les brevets canadiens 1,097,611 et 1,146,536 comportent les revendications relatives à ces substances cruciales. Apotex n'a pas laissé entendre qu'elle avait mis au point un procédé non contrefait. Il est donc raisonnable de conclure qu'elle projette de contrefaire les brevets en copiant la méthode de production de Lilly s'il ne lui est pas interdit de fabriquer les substances intermédiaires par une ordonnance de prohibition délivrée par suite de la présente requête. Dans ce cas, il sera loisible à Lilly d'intenter un recours en contrefaçon en vertu de la common law.

[7] Le 17 janvier 1997, Apotex a obtenu un avis de conformité pour son Apo-céfaclor et a commencé peu de temps après à vendre son produit au Canada. Lilly a ensuite introduit la présente action en contrefaçon.

[8] En mars 2001, Apotex a déposé une demande reconventionnelle fondée sur la *Loi sur la concurrence* [L.R.C. (1985), ch. C-34] dans laquelle elle alléguait que Lilly s'était livrée à des activités anticoncurrentielles en acquérant les brevets de Shionogi. En novembre 2002, Apotex a modifié de nouveau sa défense et demande reconventionnelle en ajoutant Shionogi et Co. Ltd. comme partie à l'instance.

[9] La phase du procès consacrée à la détermination de la responsabilité s'est déroulée devant madame la juge Gauthier à compter du 21 avril 2008 et a duré 67 jours. Apotex contestait la validité des 8 brevets en cause et elle niait toute contrefaçon. La Cour a rendu ses motifs de jugement et son jugement le 1<sup>er</sup> octobre 2009. Madame la juge Gauthier a conclu que les brevets étaient valides et qu'ils avaient été contrefaits par Apotex par suite de son importation et de son utilisation du céfaclor Kyong Bo et du céfaclor Lupin 1 reçus avant le 3 juin 1998. La demande reconventionnelle fondée sur la *Loi sur la concurrence* a été rejetée.

### III. Damages for Patent Infringement

[10] “Infringement of a patent is a statutory tort:” *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1997] R.P.C. 443 (C.A.), at page 452.

[11] Subsection 55(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, creates that statutory tort: “A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement” (emphasis added).

[12] In her reasons for judgment at paragraph 652, Justice Gauthier wrote: “Should Lilly elect for damages, it should be clear that they will have to establish what sales were directly lost as a result of Apotex’s infringement” (emphasis added). Apotex submits that this statement and subsection 55(1) of the *Patent Act* are not synonymous. It submits that limiting recovery to damages “directly lost” entails, for example, that Lilly U.S. is precluded from any recovery of damages “since no causal connection, and certainly no direct causal connection, exists between lost sales that would have been made by Lilly US and Apotex’s infringement”.

[13] There is no question that when infringement is found, a trial judge has discretion to grant the plaintiff the optional remedy of an accounting of profits: *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588 (*Merck & Co* (FCA)). A trial judge has no such discretion with respect to the remedy of damages because Parliament gave the patentee the damages provided for in subsection 55(1) of the *Patent Act* and only Parliament can alter that right.

### III. Dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet

[10] [TRADUCTION] « La contrefaçon d’un brevet est un délit créé par la loi » (*Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd.*, [1997] R.P.C. 443 (C.A.), à la page 452).

[11] Le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, crée ce délit : « Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet » (non souligné dans l’original).

[12] Dans les motifs de son jugement, au paragraphe 652, la juge Gauthier écrit ce qui suit : « Lilly doit cependant bien comprendre que, si elle opte pour les dommages-intérêts, il lui faudra établir la quantité du manque à gagner directement attribuable aux actes contrefaisants d’Apotex » (non souligné dans l’original). Apotex affirme que ces propos et le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* ne sont pas synonymes. Elle soutient que le fait de limiter l’obtention de dommages-intérêts à ceux qui sont « directement attribuable[s] » à la contrefaçon implique, par exemple, que Lilly U.S. est irrecevable à obtenir quelque dommage-intérêt que ce soit [TRADUCTION] « étant donné qu’il n’existe aucun lien de causalité et certainement aucun lien de causalité direct entre le manque à gagner de Lilly US attribuable à la contrefaçon d’Apotex ».

[13] Il est incontestable que, lorsque le juge de première instance conclut à la contrefaçon, il a le pouvoir discrétionnaire d’accorder au demandeur la possibilité d’obtenir comme mesure de réparation une comptabilisation des profits (*Merck & Co., c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 (*Merck & Co* (CAF))). Le juge de première instance ne dispose pas de ce pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la réparation que constituent les dommages-intérêts parce que le législateur a prévu comme réparation l’octroi de dommages-intérêts, au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, dans le cas du brevet, et que seul le législateur peut modifier ce droit.

[14] When, as here, the patentee is granted the option of an accounting of profits, the plaintiff must elect one of the remedies: either its damages or an accounting of the infringer's profits. When the plaintiff elects its damages rather than an accounting of the infringer's profits, the damages to which it is statutorily entitled are precisely those described in subsection 55(1) of the *Patent Act*; namely, "all damage sustained . . . by reason of the infringement." A judge has no jurisdiction to limit a plaintiff's recovery to any lesser sum. I do not share the view of Apotex that Justice Gauthier was purporting to limit Lilly's recovery to something less than its entitlement under subsection 55(1) of the *Patent Act*.

[15] Justice Gauthier's statement must be read in the context of the trial and her comprehensive reasons. The evidence at trial was that Apotex sold cefaclor that had been manufactured through two different Lupin processes. The first process, Lupin 1 cefaclor, infringed the relevant patents. Lilly failed to prove that the second, Lupin 2 cefaclor, infringed the relevant patents. Justice Gauthier's use of the word "directly" must be read in that context. Lilly is entitled to recover damages only related to sales lost as a result of either the Kyong Bo or the Lupin 1 infringing processes. It is not entitled to recover anything related to sales lost as a result of the Lupin 2 process which Lilly failed to prove was an infringing process. The trial Judge described this [at paragraph 652] as sales "directly lost as a result of Apotex's infringement" distinguishing these lost sales from other sales Lilly may have lost to Apotex.

[16] Lilly is entitled to damages as described in subsection 55(1) of the *Patent Act*—no more and no less.

[17] The century-old decision of the House of Lords in *Watson, Laidlaw and Co. v. Pott* (1914), 31 R.P.C. 104

[14] Lorsque, comme en l'espèce, le breveté se voit accorder la possibilité de demander une comptabilisation des profits, le demandeur doit choisir ou bien les dommages-intérêts ou bien la comptabilisation des profits réalisés par le contrefacteur. Lorsque le demandeur opte pour les dommages-intérêts plutôt que pour la comptabilisation des profits du contrefacteur, les dommages-intérêts auxquels il a droit en vertu de la Loi sont précisément ceux prévus au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, en l'occurrence, le « dommage que cette contrefaçon leur a fait subir ». Le juge n'a pas compétence pour limiter le montant des dommages-intérêts du demandeur à une somme moins élevée. Je ne partage pas l'avis d'Apotex suivant lequel la juge Gauthier tentait de limiter le montant des dommages-intérêts de Lilly à un montant moindre que celui auquel elle avait droit en vertu du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*.

[15] Les propos de la juge Gauthier doivent être situés dans le contexte du procès et des motifs détaillés qu'elle a exposés. Suivant la preuve administrée au procès, Apotex avait vendu du cefaclor qui avait été fabriqué selon deux procédés de Lupin différents. Le premier procédé, le cefaclor Lupin 1, contrefaisait les brevets pertinents. Lilly n'avait pas démontré que le second procédé, le cefaclor Lupin 2, contrefaisait les brevets pertinents. L'emploi, par la juge Gauthier, du mot « directement » doit donc être interprété dans ce contexte. Lilly a le droit d'obtenir des dommages-intérêts uniquement en ce qui concerne le manque à gagner résultant des procédés contrefaits Kyong Bo ou Lupin 1. Elle n'a pas le droit de recouvrer des dommages-intérêts pour le manque à gagner découlant du procédé Lupin 2 dont elle n'a pas réussi à démontrer qu'il s'agissait d'un procédé contrefait. La juge de première instance a expliqué [au paragraphe 652] qu'il s'agissait d'un « manque à gagner directement attribuable aux actes contrefaisant d'Apotex », établissant ainsi une distinction entre ce manque à gagner et tout autre manque à gagner que Lilly avait pu subir à cause d'Apotex.

[16] Lilly a droit aux dommages-intérêts prévus au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, un point c'est tout.

[17] On trouve dans un arrêt de la Chambre des lords datant d'un siècle, l'arrêt *Watson, Laidlaw and Co. v.*

(H.L.) (*Watson, Laidlaw & Co.*) contains one of the best discussions of damages for patent infringement. The patent at issue related to improvements in the manufacture of a centrifugal machine. The infringer had sold 252 machines that infringed the patent; however, the infringer alleged that the patentee would not have sold the equivalent number of machines had there been no infringement, and on that basis argued that the profit (damages) of the patentee had to be restricted to the number of machines it would actually have sold, and not the number sold by the infringer.

[18] The House of Lords noted that each infringement, every sale of a patented article, is an actionable wrong that damages the patentee. In so doing, it echoed the observation of Lord Watson in *United Horse-Shoe & Nail Co. v. Stewart* (1888), 5 R.P.C. 260 (*United Horse-Shoe & Nail*), at page 267 that “[e]very sale of goods manufactured, without license, by patent machinery, is and must be treated as an illegal transaction in a question with the patentee.”

[19] Lord Shaw observed in *Watson, Laidlaw & Co.* [at pages 117–118] that the fundamental principal of damages is restitution: “The idea is to restore the person who has sustained injury or loss to the condition in which he would have been had he not so sustained it.” Applying that principal to patent infringement, it was noted that there are two possible scenarios, and that they may both exist. In the first scenario, the patentee may establish that the infringer’s trade would have been his and that he is entitled to be put in the position he would have been had it been his trade. In the second scenario, the patentee cannot prove that the infringer’s trade would have been his, but he establishes that his property right (the patent) was breached. The patentee is entitled to a remedy for that breach. It was held that for such breaches he is entitled to a reasonable royalty, a form of rent, to compensate for the unauthorized use of the patentee’s property.

*Pott* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.) (*Watson, Laidlaw & Co.*), l’une des meilleures analyses de la question des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet. Dans cette affaire, le brevet en litige concernait des améliorations apportées à la fabrication d’une machine centrifuge. Le contrefacteur avait vendu 252 machines qui contrefaisaient le brevet; toutefois, le contrefacteur alléguait que le breveté n’aurait pas vendu le nombre équivalent de machines s’il n’y avait pas eu de contrefaçon et faisait valoir, pour cette raison que le profit (les dommages-intérêts) du breveté devait être limité en fonction du nombre de machines qu’il aurait effectivement vendues et que ce profit ne devait pas être calculé en fonction du nombre de machines effectivement vendues par le contrefacteur.

[18] La Chambre des lords a fait observer que chaque contrefaçon, chaque vente d’un article breveté, constituait une faute donnant ouverture à action qui causait un préjudice au breveté. Elle reprenait ainsi à son compte l’observation formulée par lord Watson dans l’arrêt *United Horse-Shoe & Nail Co. v. Stewart* (1888), 5 R.P.C. 260 (*United Horse-Shoe & Nail*), à la page 267, [TRADUCTION] « [t]oute vente sans licence de produits fabriqués à l’aide d’une machine brevetée est traitée et doit l’être comme une opération illicite à l’égard du breveté ».

[19] Lord Shaw a fait observer dans l’arrêt *Watson, Laidlaw & Co.* [aux pages 117 et 118] que le principe fondamental en matière de dommages-intérêts était celui de la réparation : [TRADUCTION] « Il s’agit de remettre la personne qui a subi un préjudice ou une perte dans l’état dans lequel elle aurait été si elle n’avait pas subi ce préjudice ou cette perte ». Appliquant ce principe à la contrefaçon des brevets, lord Shaw a fait observer qu’il y avait deux scénarios possibles et que les deux pouvaient coexister. Suivant le premier scénario, le breveté pouvait établir que c’était lui qui aurait conclu les ventes réalisées par le contrefacteur et qu’il avait le droit d’être remis dans la situation dans laquelle il aurait été en pareil cas. Dans le second scénario, le breveté n’était pas en mesure de démontrer qu’il aurait obtenu les ventes conclues par le contrefacteur, mais il pouvait établir qu’il y avait eu violation de son droit de propriété (le brevet). Le breveté avait alors droit à une réparation

[20] In determining how one restores the patentee who has sustained injury or loss to the condition in which he would have been, had he not sustained it, courts have often said that one must create a “but for” world. The “but for” world is a legal fiction described by asking: “But for the infringing product being on the market, what would the patentee’s position have been?” The answer to that question responds to the damage calculation in scenario one—the patentee’s profits lost as a consequence of the infringement.

[21] The parties here have a significant difference of opinion as to one specific characteristic of the “but for” world. Apotex urges the Court to find that if there is a non-infringing alternative (NIA) to the infringing product or process that was available to the infringer in place of the infringing product or process, then, even though the infringer did not employ the NIA in the real world, it must be considered in the “but for” world. I shall refer to this as the NIA defence.

[22] Apotex called a number of experts in an effort to establish that the NIA defence is available to it. I propose to deal with this issue first because whether the NIA defence is available to an infringer will inform the discussion of the remaining issues.

#### IV. Non-Infringing Alternative

[23] The NIA defence to a claim for damages for patent infringement is available in the United States: See for example, *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) (*Panduit*) and *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185

pour cette violation. Il a été jugé que, pour cette violation, il avait droit à une redevance raisonnable, qui était assimilable à une rente, pour l’indemniser de l’usage non autorisé de son bien.

[20] Pour déterminer comment réparer le préjudice subi par le breveté de manière à le remettre dans la situation dans laquelle il aurait été s’il n’avait pas subi ce préjudice, les tribunaux ont souvent répété qu’il fallait créer un monde hypothétique. Ce monde hypothétique est une fiction juridique à laquelle on recourt en se posant la question suivante : [TRADUCTION] « Sans la présence du produit contrefait sur le marché, qu’aurait été la situation du breveté? » La réponse à cette question permet de calculer les dommages selon le premier scénario, en l’occurrence le manque à gagner subi par le breveté en raison de la contrefaçon.

[21] Les parties ont d’importantes divergences d’opinions au sujet d’une des caractéristiques spécifiques du monde hypothétique. Apotex exhorte la Cour à conclure que, si le contrefacteur disposait d’une solution n’emportant pas contrefaçon à la place du produit ou du procédé contrefait, il faut alors examiner la solution n’emportant pas contrefaçon dans le monde hypothétique, et ce, même si le contrefacteur ne l’a pas utilisé dans le monde réel. Je vais désormais qualifier cet argument de moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon.

[22] Apotex a fait entendre plusieurs experts pour tenter de démontrer qu’elle pouvait invoquer le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon. Je me propose d’examiner cette question en premier lieu parce que la question de savoir si un contrefacteur peut invoquer le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon influencera l’analyse des autres questions.

#### IV. La solution n’emportant pas contrefaçon

[23] Le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon en réponse à une demande de dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet peut être invoqué aux États-Unis (voir, par exemple, *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works*,

F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999) (*Grain Processing*). U.S. courts hold that a patentee may obtain as damages the profits on sales it would have made but for the infringing sales, if it proves: (1) demand for the patented product, (2) the absence of an acceptable non-infringing substitute, (3) its capability to exploit the market, and (4) the amount of profit it would have made. It is the second criterion that constitutes the NIA defence.

[24] The NIA defence provides that if the infringer can show that there was an alternative substitute to the patented product that did not infringe the patent, and which was available, then the patentee cannot prove that it would have made the sales made by the infringer because the infringer could have made those sales using the NIA. Absent proof that the patentee would have made the infringing sales in the “but for” world, it cannot prove that it suffered a loss of profits on those sales.

[25] Apotex concedes that Canadian jurisprudence, following that in the United Kingdom, is that “the existence of a non-infringing alternative is not relevant to an assessment of damages”: *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2013 FC 751, [2015] 1 F.C.R. 405 (*Lovastatin FC*), at paragraph 57. Nonetheless, Apotex submits that “there is good reason not to follow the jurisprudence in this country” in this regard. It submits the following five arguments in support of this proposition:

1. That the jurisprudence in Canada as to the non-availability of the NIA defence “cannot be reconciled with the principles of causation that both the Supreme Court and other courts have enunciated”;

*Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) (*Panduit*) et *Grain Processing, Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999) (*Grain Processing*). Les tribunaux américains ont jugé que, pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, la restitution des profits provenant des ventes qu’il aurait réalisées s’il n’y avait pas eu contrefaçon, le breveté doit démontrer : 1) qu’il existe, pour le produit breveté, une demande, 2) qu’il n’existait aucune autre solution acceptable n’emportant pas contrefaçon, 3) qu’il avait la capacité de répondre à la demande, et 4) le montant des profits qu’il aurait réalisés. C’est le second critère qui correspond au moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon.

[24] Le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon prévoit que, si le contrefacteur peut démontrer qu’il existait une solution de remplacement au produit breveté qui ne contrefaisait pas le brevet, le breveté ne peut alors prouver qu’il aurait conclu les ventes que le contrefacteur a réalisées parce que le contrefacteur aurait pu effectuer ces ventes à l’aide de la solution n’emportant pas contrefaçon. À défaut de prouver que le breveté aurait réalisé les ventes faites en contrefaçon dans le monde hypothétique, le breveté ne peut démontrer qu’il a subi un manque à gagner sur les ventes en question.

[25] Apotex admet que la jurisprudence canadienne, suivant en cela celle du Royaume-Uni, prévoit que « l’existence d’une solution non contrefaisante n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de quantifier les dommages-intérêts » (*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2013 CF 751, [2015] 1 R.C.F. 405 (*Lovastatin CF*), au paragraphe 57). Néanmoins, Apotex affirme qu’[TRADUCTION] « il existe de bonnes raisons de ne pas suivre la jurisprudence du Canada » à cet égard. Elle invoque les cinq arguments suivants à l’appui de cette proposition :

1. La jurisprudence canadienne sur l’irrecevabilité du moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon [TRADUCTION] « ne peut être conciliée avec les principes de la causalité énoncés par la Cour suprême et par d’autres tribunaux »;

2. That when the patentee elects an accounting of profits, Canadian jurisprudence recognizes that the infringer's profit is the difference between what it earned from the infringing product and what it would have earned from a NIA product (see for example *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2010 FCA 207, [2012] 1 F.C.R. 473 (*Rivett*)) and there is no principled basis not to consider a NIA when the patentee elects to recover its damages;
  3. That Canadian courts consider the wrongdoer's alternative behaviour when assessing damages under section 8 of the PMNOC Regulations in the but-for world (see for example *Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Teva Canada Ltd.*, 2012 FC 552, 410 F.T.R. 1, varied but not on this point 2014 FCA 67, 126 C.P.R. (4th) 1), and there is no reason why that alternative behaviour ought not be considered in a reference on damages for infringement;
  4. That the U.S. decisions, although not binding, are instructive; and
  5. That *Lovastatin* FC is not binding on this Court and its finding regarding the availability of the NIA defence in Canada ought to be reconsidered because of the first submission above, because the decision is currently under appeal, and because "serious legal challenges to the reasoning of the decision have been raised by at least one academic commentator": See Cotter, Thomas F., "Canadian Court Rejects the Argument that Noninfringing Alternatives Are Relevant to Lost Profits" *Comparative Patent Remedies*, dated July 18, 2013.
2. Lorsque le breveté choisit la comptabilisation des profits, la jurisprudence canadienne reconnaît que les profits réalisés par le contrefacteur correspondent à la différence entre les profits provenant du produit contrefait et ceux qu'il aurait pu obtenir avec le produit fabriqué avec un procédé n'emportant pas contrefaçon (voir, par exemple, *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473 (*Rivett*)) et qu'il n'existe aucune raison logique de ne pas tenir compte d'une solution n'emportant pas contrefaçon lorsque le breveté choisit de réclamer des dommages-intérêts;
  3. Les tribunaux canadiens tiennent compte des solutions de remplacement dont disposait l'auteur de l'acte fautif dans un monde hypothétique pour évaluer les dommages-intérêts en vertu de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (voir, par exemple, *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Teva Canada Ltée*, 2012 CF 552, modifié, mais pas sur ce point, par 2014 CAF 67), et il n'y a aucune raison pour laquelle on ne devrait pas également tenir compte de ces solutions de remplacement dans un monde hypothétique dans le cadre d'un renvoi portant sur des dommages-intérêts pour contrefaçon;
  4. La jurisprudence américaine, bien qu'elle ne lie pas les tribunaux canadiens, est instructive;
  5. La Cour n'est pas liée par le jugement *Lovastatin* CF et ses conclusions sur la possibilité d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution n'emportant pas contrefaçon au Canada devraient être réexaminées en raison du premier argument susmentionné, parce que cette décision est présentement en appel et qu'[TRADUCTION] « au moins un auteur de doctrine a sérieusement attaqué le raisonnement de cette décision sur le plan juridique » (Cotter, Thomas F., « Canadian Court Rejects the Argument that Noninfringing Alternatives Are Relevant to Lost Profits » *Comparative Patent Remedies*, 18 juillet 2013).

[26] Notwithstanding the submissions of counsel for Apotex, and the opinions of its expert witnesses who spoke from the viewpoint of economics and accounting,

[26] Malgré les arguments de l'avocat d'Apotex et l'opinion de ses témoins experts, qui se sont exprimés du point de vue de l'économie et de la comptabilité,

I reject that the NIA defence is available to an infringer in Canada in an action for damages for patent infringement.

### 1. *Causation*

[27] Apotex says that “unless causation is proven with respect to each loss claimed, there is no principled reason to order the defendant to ‘make good’ the alleged loss”. Causation, it says, relying on *Clements v. Clements*, 2012 SCC 32, [2012] 2 S.C.R. 181 (*Clements*), at paragraph 8, is proved using the “but for” test. The facts in *Clements*, an action in tort for negligence, were as follows.

[28] Mr. Clements was driving a motorcycle. His wife sat behind him as his passenger. The bike was some 100 pounds overloaded and was being driven in a 100 km/hr zone. Mr. Clements accelerated to 120 km/hr to pass a truck. Unknown to him, there was a nail in the bike’s rear tire. As the bike passed the truck, the nail dislodged, the rear tire deflated, the bike began to wobble, Mr. Clements lost control, and the bike crashed. Mrs. Clements suffered traumatic brain injury and sued Mr. Clements, claiming that the injury was caused by his negligence. There was no dispute that Mr. Clements was negligent in driving an over-loaded bike too fast. The question for the Court was whether, but for his negligence, the injury to Mrs. Clements would have been sustained.

[29] In reversing the finding of the [British Columbia] Court of Appeal and ordering a new trial, the Supreme Court of Canada observed at paragraph 8, that causation is proved using the “but for” test:

The test for showing causation is the “but for” test. The plaintiff must show on a balance of probabilities that “but for”

j’estime que le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon ne peut être invoqué par un contrefacteur au Canada dans le cadre d’une action en dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet.

### 1. *Lien de causalité*

[27] Apotex affirme qu’[TRADUCTION] « à moins que le lien de causalité ne soit démontré en ce qui concerne chacune des pertes alléguées, il n’existe aucune raison de principe d’ordonner à la défenderesse de compenser la perte en question ». Se fondant sur l’arrêt *Clements c. Clements*, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181 (*Clements*), au paragraphe 8, Apotex affirme que le critère à appliquer pour établir la causalité est celui du « facteur déterminant » (parfois désigné aussi au moyen de l’expression « n’eût été »). Les faits de l’affaire *Clements*, une action en responsabilité délictuelle pour négligence, étaient les suivants.

[28] M. Clements conduisait une motocyclette. Son épouse était assise à l’arrière, sur le siège du passager. La moto avait une surcharge d’environ 100 livres et, alors qu’il roulait dans une zone de 100 km/h, M. Clements a accéléré à une vitesse de 120 km pour dépasser un camion. À son insu, un clou avait perforé le pneu arrière de sa moto. Alors qu’il dépassait le camion, le clou est tombé, le pneu arrière s’est dégonflé et la moto s’est mise à vaciller. M. Clements a perdu la maîtrise de sa moto, qui s’est renversée. M<sup>me</sup> Clements a subi un traumatisme cérébral et a poursuivi M. Clements en affirmant que ses blessures étaient avérées causées par la négligence de ce dernier. Il n’était pas contesté que M. Clements avait fait preuve de négligence en conduisant trop rapidement une moto surchargée. La question à laquelle la Cour devait répondre était celle de savoir si, n’eût été cette négligence, M<sup>me</sup> Clements aurait subi ses blessures.

[29] Pour infirmer la conclusion de la Cour d’appel [de la Colombie-Britannique] et ordonner la tenue d’un nouveau procès, la Cour suprême du Canada a fait observer, au paragraphe 8, que le critère à appliquer pour établir la causalité était celui du facteur déterminant :

Le critère à appliquer pour établir la causalité est celui du « facteur déterminant » (parfois désigné aussi au moyen de



the defendant's negligent act, the injury would not have occurred. Inherent in the phrase "but for" is the requirement that the defendant's negligence was *necessary* to bring about the injury — in other words that the injury would not have occurred without the defendant's negligence. This is a factual inquiry. If the plaintiff does not establish this on a balance of probabilities, having regard to all the evidence, her action against the defendant fails.

[30] Based on this authority, Apotex says that Lilly must prove that its infringing sales caused it to lose sales. It says that Lilly cannot show that it would have made all or any of the infringing sales made by Apotex, because Apotex could have manufactured and sold cefaclor without infringing the patents. In that world, the sales would have remained sales made by Apotex, not by Lilly. Therefore, it says, there is no causal connection between the loss of sales and the infringement of the patents.

[31] The fallacy in Apotex's submission is that causal connection must be determined based on an examination of the facts as they existed at the relevant time—not on those that could have existed. Just as it was no defence for Mr. Clements to say that the nail could have fallen out of the tire before he increased speed and when he was riding a properly loaded bike, and therefore there is no causal connection between his negligence and his wife's injury, it is no defence for Apotex to say that it could have manufactured and sold non-infringing cefaclor and therefore there is no causal connection between its sale of the infringing product and Lilly's lost sales.

[32] I concur with Mr. Creber who said: "I am not aware of any Canadian case that has allowed a tortfeasor, the person who committed the tort, to pretend they could have acted differently whether that be personal injury, whether it be negligence, whether it be patent infringement. ... If I drove my car down Elgin Street and I hit somebody, it would be not open to me to argue, 'I could have gone down Metcalfe Street instead and would have avoided hitting the person'".

l'expression « n'eût été ». Le demandeur doit démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que « n'eût été » la négligence du défendeur, il n'y aurait pas eu préjudice. Par définition, le terme « n'eût été » suppose que la négligence du défendeur était *nécessaire* pour que survienne le préjudice — en d'autres mots, le préjudice ne serait pas survenu sans la négligence du défendeur. Il s'agit d'une question de fait. Si la partie demanderesse n'établit pas ce lien nécessaire selon la prépondérance des probabilités, eu égard à l'ensemble de la preuve, son action contre le défendeur échoue.

[30] Se fondant sur ce précédent, Apotex affirme que Lilly doit démontrer que ses ventes de produits contrefaits lui ont causé un manque à gagner. Elle affirme que Lilly ne peut démontrer qu'elle aurait réalisé la totalité ou une partie des ventes de produits contrefaits conclues par Apotex parce que cette dernière aurait pu fabriquer et vendre du céfaclor sans contrefaire les brevets. Suivant ce scénario, les produits vendus auraient quand même été des produits vendus par Apotex et non par Lilly. Elle affirme donc qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le manque à gagner et la contrefaçon des brevets.

[31] La faille que comporte l'argument d'Apotex est que le lien de causalité doit être établi en se fondant sur les faits tels qu'ils existaient à l'époque pertinente et non d'après les faits qui auraient pu exister. Tout comme M. Clements ne pouvait arguer en défense que le clou aurait pu tomber du pneu avant qu'il n'accélère et dans l'hypothèse où il aurait conduit une motocyclette qui n'aurait pas été surchargée, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre sa négligence et les blessures subies par sa femme, Apotex ne peut arguer en défense qu'elle aurait pu fabriquer et vendre du céfaclor non contrefait et qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre sa vente du produit contrefait et le manque à gagner subi par Lilly.

[32] J'abonde dans le sens de M. Creber lorsqu'il dit : [TRADUCTION] « Je ne connais aucune décision canadienne qui aurait permis à l'auteur d'un délit de prétendre qu'il aurait pu agir différemment, et ce, qu'il s'agisse de lésions corporelles, de négligence ou de contrefaçon de brevet [...] Si j'étais au volant de ma voiture sur la rue Elgin et que je frappais quelqu'un, il ne me serait pas loisible de dire : "j'aurais pu emprunter la rue Metcalfe à la place et éviter de frapper cette personne" ».

[33] Apotex is correct in saying that Lilly must prove the causal connection between its lost sales and the infringing sales made by Apotex. It must prove on the balance of probabilities that but for the sales of the infringing product, it would have made additional sales; and it must prove the number of those additional sales and the profit that it would have realized on them. I also agree with the submission of Apotex that damages for lost profits have been denied where the causal link between the infringement and the lost sales has not been established. Apotex brought examples to the Court's attention where a patentee was denied recovery of its alleged lost profits on the sales made by the infringer because it was unable to prove that it would have made those sales, but for the infringing product being on the market. I summarize these examples as follows: (1) where the infringed patents are usually licensed by the patentee, the patentee's loss is limited to the royalty it usually charges: *AlliedSignal Inc. v. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464, 78 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.) (*AlliedSignal*) and *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* (1911), 28 R.P.C. 157 (C.A.); (2) where the infringing sales occur in markets where the patentee does not operate it is limited to recover only a reasonable royalty: *United Horse-Shoe & Nail*; (3) where the patentee would not have made the infringing sales because it had ineffective distribution or marketing: *Hamilton v. Featherweight Aluminum* (1965), 47 C.P.R. 40 (Ex. Ct.); (4) where the plaintiff would not have made the infringing sales because of customer dissatisfaction and its refusal to deal with the patentee: *AlliedSignal*; and (5) where there is a competitive market-place and it is shown that some of the infringing sales would have been made by a third party competitor: *Jay-Lor International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 59 C.P.R. (4th) 228.

[34] Each example is based on a fact relating to the conduct of the patentee or a third party—not on a hypothetical and most certainly not on hypothetical behaviour of the infringer. It is the fact of the patentee's usual conduct in licensing its patents, the fact of the markets

[33] Apotex a raison d'affirmer que Lilly doit démontrer l'existence d'un lien de causalité entre son manque à gagner et la vente de produits contrefaits par Apotex. Elle doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que n'eût été les ventes du produit contrefait, elle aurait réalisé d'autres ventes et elle doit démontrer le nombre de ventes additionnelles ainsi que le profit qu'elle aurait réalisé sur ces ventes. Je souscris également à l'argument d'Apotex suivant lequel les tribunaux ont refusé d'accorder des dommages-intérêts pour manque à gagner lorsque le demandeur n'avait pas établi de lien de causalité entre la contrefaçon et son manque à gagner. Apotex a porté à l'attention de la Cour des exemples de causes dans lesquelles le breveté s'était vu refuser toute indemnité pour son présumé manque à gagner sur les ventes réalisées par le contrefacteur parce qu'il n'était pas en mesure de démontrer qu'il aurait réalisé les ventes en question n'eût été la présence du produit contrefait sur le marché. Je résume comme suit les exemples en question : 1) lorsque les brevets contrefaits font habituellement l'objet d'une licence du breveté, la perte subie par le breveté se limite aux redevances qu'il demande normalement (*AlliedSignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, 1998 CanLII 7464 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (*AlliedSignal*) et *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* (1911), 28 R.P.C. 157 (C.A.)); 2) lorsque les produits contrefaits ont été vendus dans des marchés où le breveté n'exerce aucune activité, le breveté ne peut recouvrer qu'une redevance raisonnable (*United Horse-Shoe & Nail*); 3) lorsque le breveté n'aurait pas vendu les produits contrefaits parce qu'il ne disposait pas de méthodes de distribution ou de commercialisation efficaces (*Hamilton v. Featherweight Aluminum* (1965), 47 C.P.R. 40 (C. de l'É.)); 4) lorsque le demandeur n'aurait pas vendu les produits contrefaits en raison de l'insatisfaction d'un client ou de son refus de faire affaire avec le breveté (*AlliedSignal*); et 5) lorsqu'il existe un marché concurrentiel et qu'il est démontré qu'une partie des ventes des produits contrefaits aurait été réalisée par un tiers concurrent (*Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358).

[34] Chacun de ces exemples repose sur un fait concernant la conduite du breveté ou d'un tiers et non sur un comportement hypothétique et encore moins sur un comportement hypothétique du contrefacteur. Dans les exemples précités, le breveté n'avait pas été en mesure

into which it sells, the fact of the patentee's distribution and marketing systems, the fact of the willingness of customers to purchase from the patentee, and the fact of the competitors in the real market that prevented the patentee from obtaining full recovery in the above examples.

[35] In short, the causal connection must be examined in the real world. Damages arise if Lilly proves in the real world that, but for Apotex selling infringing product, it would have made some or all of those sales. The causal connection is not examined in the hypothetical world where the infringer engages in different conduct than that in which it actually engaged. Such an approach permits the wrongdoer to escape all responsibility for its conduct. It would permit an infringer who is aware that there are two manufacturing processes, one that infringes and one that does not, to choose the infringing process comforted in the knowledge that the NIA defence will permit it to escape most if not all of the consequences of its wrongful act. Although damages for patent infringement are not intended to punish infringers, neither are they intended to reward them.

## 2. *Accounting of profits*

[36] If a plaintiff elects an accounting of profits rather than damages, then the availability of alternatives to the infringing product is considered. Apotex says that there "is no prima facie reason why the availability of alternatives should be used as a basis to reduce the recovery to a patentee in profits cases but not in damages cases".

[37] There is a fundamental difference between an accounting of profits and an assessment of damages and it underlies why the availability of an alternative may be considered in the former but not in the latter. The former

d'obtenir une pleine indemnisation soit en raison de son comportement habituel en matière d'octroi de ses brevets, soit à cause des marchés dans lesquels il vendait ses produits, de ses systèmes de distribution et de commercialisation, de la volonté de ses clients d'acheter ses produits ou du fait qu'il existait des compétiteurs sur le marché réel.

[35] En bref, le lien de causalité doit être examiné dans le monde réel. Lilly peut obtenir des dommages-intérêts si elle démontre, dans le monde réel, que si Apotex n'avait pas vendu le produit contrefait, elle aurait pu réaliser une partie ou la totalité des ventes en question. Le lien de causalité n'est pas examiné dans un monde hypothétique dans lequel le contrefacteur se livre à des actes différents de ceux auxquels il s'est effectivement livré. Le scénario hypothétique permettrait à l'auteur du tort d'échapper complètement à la responsabilité de ses actes. Elle permettrait au contrefacteur qui est au courant qu'il existe deux procédés de fabrication, l'un qui constitue une contrefaçon et l'autre non, de choisir le procédé qui constitue une contrefaçon, soulagé de savoir que le moyen de défense fondé sur l'existence d'une solution n'emportant pas contrefaçon lui permettra de se soustraire à la plupart, sinon à la totalité, des conséquences de son acte fautif. Bien que les dommages-intérêts accordés pour une contrefaçon de brevet ne soient pas censés punir les contrefacteurs, ils ne sont pas censés non plus les récompenser.

## 2. *Comptabilisation des profits*

[36] Si la demanderesse opte pour la comptabilisation des profits plutôt que pour les dommages-intérêts, il faut alors tenir compte de l'existence de produits de remplacement aux produits contrefaits. Apotex affirme que [TRADUCTION] « il n'y a, à première vue, aucune raison pour laquelle on pourrait tenir compte de l'existence de produits de remplacement pour réduire le montant de l'indemnité que peut obtenir le breveté lorsqu'il réclame une comptabilisation des profits, mais qu'on ne le pourrait pas lorsqu'il réclame des dommages-intérêts ».

[37] Il existe une différence fondamentale entre la comptabilisation des profits et l'évaluation des dommages-intérêts et cette différence fait ressortir la raison pour laquelle on peut tenir compte de l'existence d'un produit

assesses the profit made by the infringer from having used the patent, whereas the latter assesses the profit the patentee would have made but for the infringer's actions.

[38] In *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902 (*Schmeiser*), the patentee elected an accounting of the profits made by the infringer in sowing canola seed containing the patented gene. That invention permitted a farmer to obtain a greater yield by spraying the crop with herbicide to kill weeds but not the patented canola. The Supreme Court noted that there was no evidence that Mr. Schmeiser had sprayed the crop he planted and thus no evidence that he profited from infringing the patent. In short, he obtained the same result he would have obtained if he planted non-patented seeds. Accordingly, there were no profits attributable to the use of the patented seed.

[39] In *Rivett*, the defendants admitted to have infringed Monsanto's invention by planting soybeans containing the patented gene, but unlike *Schmeiser*, they sprayed their crop with herbicide. Therefore, they obtained the benefit of the patent. Again, Monsanto elected an accounting of the profits made by the defendants in having used its invention. As in *Schmeiser*, the task was to assess the profit made by the infringer from its use of the invention. That profit was held to be the difference in the profit the farmer would have realized had he planted a non-patented seed and that which he realized having planted the patented seed. This formula discloses that portion of the infringer's profit that is causally related to the invention—the ability to spray the crop with herbicide without damaging it.

[40] The NIA is considered when one accounts for an infringer's profit because one must identify what profit is directly attributable to the use of the invention. Where it is proven that the infringer would not have made any

de remplacement dans le premier cas, mais pas dans le second. En effet, dans le premier cas, on évalue les profits réalisés par le contrefacteur du fait de son utilisation du brevet, tandis que dans le second, on calcule les profits que le breveté aurait réalisés n'eût été les agissements du contrefacteur.

[38] Dans l'affaire *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 (*Schmeiser*), le breveté avait choisi une comptabilisation des profits réalisés par le contrefacteur qui avait semé des graines de canola contenant le gène breveté. Cette invention permettait à un agriculteur d'obtenir un rendement supérieur en pulvérisant de l'herbicide sur ses cultures pour l'élimination des mauvaises herbes sans nuire au canola breveté. La Cour suprême a fait observer que rien ne permettait de penser que M. Schmeiser avait pulvérisé les cultures qu'il avait plantées et que rien ne permettait de penser qu'il avait profité de la contrefaçon du brevet. En bref, il avait obtenu le même résultat que celui qu'il aurait obtenu s'il avait planté des graines non brevetées. Par conséquent, aucun profit n'était attribuable à l'utilisation des graines brevetées.

[39] Dans l'affaire *Rivett*, le défendeur avait admis avoir contrefait l'invention de Monsanto en plantant du soja qui contenait le gène breveté, mais, à la différence de l'affaire *Schmeiser*, il avait pulvérisé de l'herbicide sur ses champs. Il avait donc tiré profit du brevet. Là encore, Monsanto avait opté pour une comptabilisation des profits réalisés par le défendeur de l'utilisation de son invention. Comme dans l'affaire *Schmeiser*, il s'agissait de calculer les profits réalisés par le contrefacteur grâce à l'utilisation de l'invention. La Cour a estimé que ce profit correspondait à la différence entre les profits que l'agriculteur aurait réalisés s'il avait planté une graine non brevetée et ceux qu'il aurait obtenus s'il avait planté la graine brevetée. Cette formule permet de ne retenir que la partie des profits réalisés par un contrefacteur qui sont directement attribuables à l'invention, en l'occurrence, ceux qui sont imputables à sa capacité de pulvériser ses récoltes avec de l'herbicide sans les endommager.

[40] On tient compte de la solution n'emportant pas contrefaçon lorsque l'on comptabilise les profits réalisés par le contrefacteur parce qu'on doit calculer la partie des profits qui sont directement attribuables à l'utilisation de

profit unless it used the invention, then all of the profit will be disgorged: see for example *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483 (C.A.), where the patent comprised the whole of what was sold and the infringer's contract for pipeline installation required that particular method. On the other hand, if it is shown that there is another product or method that the infringer could have used, then the profit made as a consequence of the use of the invention is the difference between the two and only that difference needs to be disgorged. *Rivett* was such a case. At trial, notwithstanding evidence that conventional seed was in limited supply, it was held that "[i]f one uses a comparator only if it is actually physically available for use, but not when it exists but is physically unavailable, the fact that the resulting crop has a value apart from the invention will be ignored": *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93, at paragraph 62. The reason being that the Court must identify the profit made that is directly attributable to the improper use of the patent.

[41] When one is assessing the damage sustained (lost profit) by the patentee because of the infringement, it is irrelevant whether that loss could have been avoided altogether had the infringer done otherwise—because it was not avoided. Rather, the damage resulted precisely because of the infringement. To do as suggested by Apotex shifts the focus from the consequences to the patentee to those of the infringer. The damage suffered by the patentee is every sale lost in the real world as a result of the defendant's infringing activity. It is not, as Apotex would suggest, and as stated by its expert Dr. Aidan Hollis, limited by the value of the patent, i.e. the value the patent otherwise brings to a product producible by some alternative non-infringing method. What Lilly lost in the present case was not some such difference but its entire profit on each lost sale.

l'invention. Lorsqu'il est démontré qu'il n'aurait réalisé aucun profit s'il n'avait pas utilisé l'invention, le contrefacteur doit alors restituer tous les profits qu'il a réalisés (voir, par exemple, l'affaire *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483 (C.A.), dans laquelle le brevet englobait la totalité de ce qui avait été vendu et dans laquelle le contrat conclu par le contrefacteur pour l'installation d'un pipeline exigeait cette méthode particulière). En revanche, s'il est démontré qu'il existe un autre produit ou une autre méthode que le contrefacteur aurait pu utiliser, le profit réalisé grâce à l'utilisation de l'invention correspond à la différence entre ces deux éléments et les profits à restituer correspondent à cette différence. C'était le cas de l'affaire *Rivett*. Au procès, malgré des éléments de preuve démontrant que le défendeur disposait d'un approvisionnement limité en graines conventionnelles, la Cour a jugé que « [s]i l'on recourait uniquement à un produit de comparaison qui soit véritablement disponible au plan matériel pour être exploité, mais qu'on ne le fasse pas lorsqu'il existe, mais qu'il n'est pas ainsi disponible, l'on ferait abstraction du fait que la récolte obtenue a une valeur indépendante de celle de l'invention » (*Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93, au paragraphe 62). Cette conclusion s'expliquait par le fait que le tribunal devait calculer le profit réalisé qui était directement attribuable à l'utilisation illégitime du brevet.

[41] Lorsqu'on évalue les dommages (le manque à gagner) que le breveté a subis en raison de la contrefaçon, il importe peu que la perte ait pu être évitée complètement si le contrefacteur avait agi autrement, pour la simple raison que la perte n'a pas été évitée. Le dommage a été causé précisément en raison de la contrefaçon. Agir comme le suggère Apotex fait porter les conséquences subies par le breveté à celles subies par le contrefacteur. Or, les dommages subis par le breveté consistent en chaque vente perdue dans le monde réel par suite des activités emportant contrefaçon de la défenderesse. Contrairement à ce que prétend Apotex et comme l'a déclaré son expert, le docteur Aidan Hollis, ces dommages ne se limitent pas à la valeur du brevet, c'est-à-dire à la valeur que le brevet confère par ailleurs à un produit qui peut être fabriqué au moyen d'une autre méthode n'emportant pas contrefaçon. En l'espèce, Lilly

### 3. Section 8

[42] Apotex submits that there is no reason why, if alternative behaviour by the wrongdoer is considered in the computation of damages under section 8 of the PMNOC Regulations, such conduct should not be considered in the computation of infringement damages.

[43] This submission was also made by Apotex in *Lovastatin FC*, and it was rejected by Justice Snider at paragraphs 107–112. I too reject it.

[44] As was noted by Justice Snider, the “but for” world of section 8 is found within a specialized and comprehensive regulatory scheme distinct from damage assessments under section 55 of the *Patent Act*. In any event, the probable conduct of the “wrongdoer” patentee had the NOC been permitted to issue to the generic, is based on evidence of what it has done in the past. If it has most frequently licensed an authorized generic in the past when a NOC was granted to a generic, then it is probable it would have done so had the Minister not been prevented from issuing a NOC to the plaintiff generic. An argument by the patentee that it would have granted a license to an authorized generic in the absence of any evidence that it had done so previously will be met with extreme scientism.

[45] In my view, there is a material difference in principle between determining what a patentee would have done had a NOC been permitted to issue (the section 8 PMNOC Regulations situation) and determining what the patentee would have done but for the action of the infringer (the section 55 *Patent Act* situation). I do not accept the submission of Apotex that in the section 55 situation one must consider that the infringer was at liberty to act in a non-infringing manner. That asks the

a perdu, non pas une différence quelconque, mais le profit entier sur chaque vente perdue.

### 3. Article 8

[42] Apotex affirme qu’il n’y a aucune raison pour laquelle, si, pour calculer les dommages-intérêts en vertu de l’article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, l’on tient compte des solutions de remplacement dont disposait l’auteur de l’acte fautif, on ne devrait également en tenir compte pour calculer les dommages-intérêts pour contrefaçon.

[43] Cet argument avait également été invoqué par Apotex dans l’affaire *Lovastatin CF*, et a été rejeté par la juge Snider, aux paragraphes 107 à 112. Je le rejette également.

[44] Ainsi que la juge Snider l’a fait observer, le monde hypothétique de l’article 8 fait partie d’un régime législatif spécialisé et exhaustif distinct de celui relatif à l’évaluation des dommages-intérêts que l’on trouve à l’article 55 de la *Loi sur les brevets*. En tout état de cause, la conduite probable du « breveté fautif » si l’avis de conformité lui avait permis d’utiliser des produits génériques repose sur des éléments de preuve de ce qui a été fait dans le passé. Si le breveté a plus fréquemment octroyé par le passé une licence à un fabricant de produits génériques autorisé, alors qu’un avis de conformité avait été accordé à un fabricant de produits génériques, il est alors probable qu’il l’aurait fait si le ministre n’avait pas interdit la délivrance d’un avis de conformité au fabricant de produits génériques demandeur. Les tribunaux verront d’un très mauvais œil l’argument suivant lequel le breveté aurait accordé une licence à un fabricant de médicaments génériques autorisé à défaut de preuve qu’il l’avait fait auparavant.

[45] À mon avis, il existe une différence de principe marquée entre le fait de décider ce qu’un breveté aurait fait si un avis de conformité avait été délivré (la situation visée par l’article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*) et le fait de déterminer ce que le breveté aurait fait n’eût été l’action du contrefacteur (la situation visée par l’article 55 de la *Loi sur les brevets*). Je n’accepte pas l’argument d’Apotex suivant lequel, dans la situation envisagée par l’article 55, on

wrong question. It asks: “But for the infringement, what could the infringer have done?” The proper question to ask is: “But for the infringement, what would the patentee have done?” It is only the latter question that discloses the damage sustained by the patentee by reason of the infringement.

#### 4. *U.S. jurisprudence*

[46] Apotex submits that while not binding, the U.S. jurisprudence is “instructive”. I do not share that view.

[47] There is a significant and material difference between Canadian and U.S. legislation defining the patentee’s recoverable damages.

[48] Under 35 U.S.C. § 284, “the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer” (emphasis added). Justice Rader in *Grain Processing*, citing Supreme Court jurisprudence, says [at page 1350] that this “statutory measure of ‘damages’ is ‘the difference between [the patent owner’s] pecuniary condition after the infringement, and what his condition would have been if the infringement had not occurred’” and this “requires a reconstruction of the market, as it would have developed absent the infringing product, to determine what the patentee ‘would ... have made’.” This determination, he says, requires an examination of what the patentee likely would have done and also what the infringer, absent the infringing product, would likely have done [at pages 1350–1351]:

... a fair and accurate reconstruction of the “but for” market also must take into account, where relevant, alternative actions the infringer foreseeably would have undertaken had he not infringed. Without the infringing product, a rational would-be

doit considérer qu’il était loisible au contrefacteur d’agir d’une manière qui n’emporte pas contrefaçon. On pose ainsi la mauvaise question. On se demande : « N’eût été la contrefaçon, qu’est-ce que le contrefacteur aurait fait? », alors que la bonne question à se poser est la suivante : « N’eût été la contrefaçon, qu’est-ce que le breveté aurait fait? » Seule cette dernière question permet de savoir quel dommage le breveté a subi en raison de la contrefaçon.

#### 4. *La jurisprudence américaine*

[46] Apotex affirme que bien qu’elle ne soit pas obligatoire, la jurisprudence américaine est « instructive ». Je ne partage pas son opinion à ce sujet.

[47] Il existe une différence importante et significative entre la législation canadienne et la législation américaine en ce qui concerne les dommages-intérêts recouvrables.

[48] Aux termes de l’article 284 du 35 U.S.C., [TRADUCTION] « le tribunal qui donne gain de cause au demandeur lui accorde des dommages-intérêts suffisants pour l’indemniser de la contrefaçon, mais en aucun cas inférieurs à une redevance raisonnable au titre de l’utilisation de l’invention par le contrefacteur, plus les intérêts et dépens fixés par le tribunal » (non souligné dans l’original). Dans le jugement *Grain Processing*, le juge Rader, qui citait la jurisprudence de la Cour suprême, explique [à la page 1350] que [TRADUCTION] « cette conception législative des “dommages-intérêts” correspond à la “différence entre la situation pécuniaire du titulaire du brevet après la contrefaçon et ce qu’aurait été sa situation si la contrefaçon n’avait pas eu lieu” », ce qui [TRADUCTION] « nécessite une reconstitution du marché tel qu’il aurait évolué sans la présence du produit contrefait pour déterminer ce que le breveté “aurait réalisé” ». Selon lui, cette conclusion nécessite une analyse de ce que le breveté aurait probablement fait et également de ce que, sans le produit contrefait, le contrefacteur aurait probablement fait [aux pages 1350 et 1351] :

[TRADUCTION] [...] a une reconstitution équitable et exacte du « marché hypothétique » doit également prendre en compte, lorsqu’il est pertinent de le faire, les autres mesures prévisibles que le contrefacteur aurait prises s’il n’avait pas commis la

infringer is likely to offer an acceptable noninfringing alternative if available, to compete with the patent owner rather than leave the market altogether. The competitor in the “but for” marketplace is hardly likely to surrender its complete market share when faced with a patent, if it can compete in some other lawful manner.

[49] Section 55 of the *Patent Act* does not direct the Court to assess “damages adequate to compensate” for the infringement; rather it requires the Court to assess “all damage sustained by the patentee ... by reason of the infringement.” An assessment of the “adequacy” of an award of damages may well involve a consideration of factors that are not at play when one is focused on assessing what damages were actually caused by the infringer’s actions.

[50] U.S. courts have determined that under the former assessment, an appropriate consideration going to the adequacy of the award is a consideration of other options available to the infringer. However, for the reasons previously expressed, it is clear that alternative courses of action an infringer could have taken, but did not, have absolutely no bearing on the damages actually suffered because of the action it did take. For these reasons, the U.S. jurisprudence has no value to a Canadian court when undertaking assessments of patent damages following an infringement.

##### 5. *Canadian jurisprudence*

[51] I agree that I am not bound by the decision in *Lovastatin FC*. However, the principle of comity does apply to judges of this Court. Conclusions of law of a Federal Court judge should not be departed from, unless one is convinced that the departure is necessary and cogent reasons can be articulated for so doing: *Apotex Inc. v. Allergan Inc.*, 2012 FCA 308, 105 C.P.R. (4th) 371.

[52] I reject the three reasons offered by Apotex as support for its request that I refuse to follow *Lovastatin FC*. They do not convince me that Justice Snider was in

contrefaçon. Sans le produit contrefait, un éventuel contrefacteur logique offrira vraisemblablement une autre solution acceptable qui n’entraîne pas contrefaçon, si elle existe, pour concurrencer le titulaire du brevet plutôt que de quitter le marché purement et simplement. Il est peu vraisemblable que le concurrent sur le marché « hypothétique » abandonne la totalité de sa part de marché en présence d’un brevet, s’il pratiquait une concurrence d’une autre manière légitime.

[49] L’article 55 de la *Loi sur les brevets* n’oblige pas le tribunal à évaluer les « dommages-intérêts suffisants pour indemniser » le breveté pour la contrefaçon; il l’oblige plutôt à évaluer « tout dommage-intérêt que cette violation a fait subir au breveté ». Une évaluation du « caractère suffisant » du montant des dommages-intérêts accordés peut fort bien impliquer l’examen de facteurs qui n’entrent pas en jeu lorsqu’on s’en tient à la question de savoir si les dommages ont effectivement été causés par les agissements du contrefacteur.

[50] Les tribunaux américains ont jugé que, selon le premier mode d’évaluation, l’examen des autres solutions dont disposait le contrefacteur constitue un des facteurs qui entrent en ligne de compte pour déterminer si les dommages-intérêts accordés sont suffisants. Toutefois, pour les motifs déjà exposés, il est évident que les autres mesures qu’aurait pu prendre le contrefacteur, mais qu’il n’a pas prises, n’ont absolument aucune incidence sur le préjudice effectivement subi en raison des actes qu’il a effectivement accomplis. C’est pourquoi la jurisprudence américaine n’a aucune valeur devant les tribunaux canadiens lorsqu’il s’agit d’évaluer les dommages-intérêts pour contrefaçon en matière de brevets.

##### 5. *La jurisprudence canadienne*

[51] Je suis d’accord pour dire que je ne suis pas lié par le jugement *Lovastatin CF*. Toutefois, le principe de la courtoisie judiciaire s’applique aux juges de la Cour. On ne doit pas écarter les conclusions de droit tirées par un autre juge de la Cour fédérale à moins d’être convaincu qu’il est nécessaire de le faire et de pouvoir exposer des motifs convaincants à l’appui (*Apotex Inc. v. Allergan Inc.*, 2012 CAF 308).

[52] Je rejette les trois raisons invoquées par Apotex pour m’exhorter de refuser de suivre la décision *Lovastatin CF*. Elles ne m’ont pas convaincu que la juge



error. To the contrary, and for the reasons previously expressed, I share her view on the inapplicability of the NIA defence.

[53] The first reason offered by Apotex, the causal submission, has been previously examined and rejected. The second reason, that Apotex has appealed *Lovastatin* FC, is irrelevant. The principle of comity applies until such time, if ever, that the previous Federal Court decision is reversed on the relevant point.

[54] Lastly, I do not consider the views of Professor Cotter to be a “serious legal challenge” to the reasoning in *Lovastatin* FC, nor do I find the short two-page article on his blog to be persuasive or helpful in the Canadian debate Apotex wishes to advance.

[55] Professor Cotter’s disagreement with this Court’s judgment in *Lovastatin* FC on the use of a NIA is one he acknowledges is based on “economic logic” as the following passage illustrates:

My own view, as expressed repeatedly in my book, is that *United Horse-Shoe* and its progeny are fundamentally wrong as a matter of economic logic. If, but for the infringement, the defendant would have resorted to a noninfringing alternative that would have enabled it to make all the sales it made using an infringing product, the patentee quite literally has suffered no lost profit attributable to the infringement. Put another way, the patentee’s profit on sales of its patented products in the hypothetical world of no-infringement would have been no different than its profit on actual sales in the real world of infringement. Awarding the patentee lost profits premised on its having captured all of the defendant’s infringing sales thus results in overcompensation. The correct remedy to restore the patentee to the position it would have occupied but-for the infringement is a reasonable royalty calculated on the basis of what the parties would have agreed to in arms-length negotiations prior to the infringement (e.g., some portion of the defendant’s expected cost savings from using the infringing process as opposed to the next-best available noninfringing alternative). [Emphasis added.]

Snider avait commis une erreur. Au contraire, et pour les motifs que j’ai déjà exposés, je partage l’opinion de la juge Snider sur l’inapplicabilité du moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon.

[53] La première raison avancée par Apotex, l’argument tiré de la causalité, a déjà été examinée et a été écartée. La seconde raison, en l’occurrence le fait qu’Apotex a interjeté appel de la décision *Lovastatin* CF, n’est pas pertinente. La règle de la courtoisie judiciaire s’applique tant que la décision antérieure de la Cour fédérale n’est pas infirmée sur le point pertinent.

[54] Enfin, je ne considère pas que les vues du professeur Cotter constituent une [TRADUCTION] « attaque sérieuse sur le plan juridique » du raisonnement suivi dans la décision *Lovastatin* CF et je ne crois pas que son bref article de deux pages sur son blogue soit convaincant ou utile pour le débat canadien auquel Apotex souhaite contribuer.

[55] Le désaccord exprimé par le professeur Cotter avec le jugement rendu par notre Cour dans l’affaire *Lovastatin* CF en ce qui a trait au recours à une solution n’emportant pas contrefaçon repose sur la [TRADUCTION] « logique économique » comme le passage suivant l’illustre bien :

[TRADUCTION] Comme je l’explique nombre de fois dans mon ouvrage, j’estime personnellement que la décision *United Horse-Shoe* et les décisions rendues dans sa foulée sont fondamentalement erronées sur le plan de la logique économique. Si, n’eût été la contrefaçon, le défendeur avait recouru à un procédé n’emportant pas contrefaçon qui lui aurait permis de réaliser toutes les ventes qu’il a conclues avec le produit contrefait, le breveté n’a littéralement subi aucune perte de profit imputable à la contrefaçon. Autrement dit, les profits réalisés par le breveté sur les ventes de ses produits brevetés dans le scénario hypothétique où il n’y aurait pas eu de contrefaçon n’auraient pas été différents des profits qu’il a réalisés sur les ventes effectivement conclues dans le scénario réel de la contrefaçon. Indemniser le breveté pour les profits qu’il a perdus en partant du principe qu’il doit récupérer la totalité des ventes effectuées par le défendeur en raison de la contrefaçon donne par conséquent lieu à un dédommagement excessif. La réparation qu’il convient d’accorder au breveté pour le remettre dans la situation dans laquelle il se trouverait n’eût été la contrefaçon consiste à lui accorder une redevance raisonnable

[56] If the Court were in a position to ignore relevant statutory provisions enacted by Parliament and apply economic logic, then perhaps he and not I would be the decision maker in this case. However, this is a court of law—not of economics. From the standpoint of economics it may make sense to consider that “but for the infringement, the defendant would have resorted to a noninfringing alternative”, however, it is not appropriate when assessing damages under section 55 of the *Patent Act* for all of the reasons previously expressed. The position Professor Cotter favours would require an amendment to the *Patent Act* by the Parliament of Canada. It is not within this Court’s jurisdiction to sacrifice laws Parliament has enacted written on the altar of economic logic.

[57] For all of these reasons I reject completely the submission of Apotex that it is entitled to the benefit of the NIA defence.

#### V. When Would Apotex Have Entered the Market?

[58] Apotex applied for its NOC in June 1995 and it issued on January 17, 1997. Soon thereafter Apotex began to import and market the infringing cefaclor. However, in the real world, Apotex ceased to import the infringing bulk cefaclor after June 3, 1998. Thereafter it began to import Lupin 2 which Lilly failed to prove infringed its patents.

[59] Apotex submits that in assessing Lilly’s damages, the Court must do so on the basis that from and after June 3, 1998, Apotex would have had a legal generic

calculée en fonction de celle sur laquelle les parties se seraient entendues dans le cadre de négociations sans lien de dépendance avant la contrefaçon (par ex., une partie des coûts que la défenderesse se serait attendue à épargner en utilisant le procédé contrefait, par opposition à la meilleure solution de remplacement n’emportant pas contrefaçon). [Non souligné dans l’original.]

[56] Si la Cour était en mesure d’ignorer les dispositions légales applicables édictées par le législateur et d’appliquer une logique économique, c’est peut-être alors le professeur Cotter et non le soussigné qui trancherait la présente affaire. Mais il s’agit d’une cour de justice et non d’un tribunal économique. Du point de vue économique, il peut être logique de considérer que [TRADUCTION] « n’eût été la contrefaçon, la défenderesse aurait recouru à un procédé n’emportant pas contrefaçon », mais cela ne convient pas lorsqu’il s’agit d’évaluer les dommages-intérêts en vertu de l’article 55 de la *Loi sur les brevets*, pour tous les motifs qui ont déjà été exposés. La thèse préconisée par le professeur Cotter exigerait que le législateur canadien modifie la *Loi sur les brevets*. La Cour n’a pas compétence pour sacrifier sur l’autel de la logique économique les lois édictées par le législateur.

[57] Pour tous ces motifs, je rejette complètement l’argument d’Apotex suivant lequel elle a droit d’invoquer le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution n’emportant pas contrefaçon.

#### V. Quand Apotex aurait-elle fait son entrée sur le marché?

[58] Apotex a déposé une demande d’avis de conformité en juin 1995 et l’a obtenu le 17 janvier 1997. Peu de temps après, Apotex a commencé à importer et à commercialiser le céfaclor contrefait; cependant, dans le monde réel, la société a cessé d’importer le céfaclor en vrac contrefait après le 3 juin 1998. Elle a par la suite commencé à importer le Lupin 2, dont Lilly n’a pas prouvé qu’il fût contrefait.

[59] Apotex soutient que l’évaluation des dommages-intérêts de Lilly que réalise la Cour doit tenir compte du fait qu’Apotex aurait eu sur le marché une version

cefaclor in the Canadian market, as a consequence of which, sales of Lilly's cefaclor would have decreased substantially.

[60] Lilly submits that Apotex has failed to establish that it would have come to market with legal cefaclor prior to the expiry of the infringed patents and accordingly, it says that it would have had exclusive market share until the expiration of all of the relevant patents on July 26, 2000.

[61] One argument Lilly advances in support of its submission relates to whether there was a non-infringing process available to Apotex prior to July 26, 2000. It argues that Justice Gauthier found only that Lilly had failed to prove that the Lupin 2 material infringed, but not that it was a non-infringing process. I prefer the submission of Apotex that "a party that has successfully opposed an allegation of infringement in respect of a particular material in the liability phase is not required to lead additional evidence in the reference phase" to prove that such material is non-infringing. "To require same would undermine the civil burden of a balance of probabilities, twice vex a party, and render the liability phase judicially wasteful."

[62] However, the burden remains on Apotex to prove on the balance of probabilities that it would have come to market with non-infringing cefaclor prior to the expiration of the patents. For the reasons that follow, I find that Apotex has failed to prove that had the infringing material not been available to it, it would have entered the market with a non-infringing material.

[63] Apotex submits that proof of what it would have done in the "but for" world is established by what it did in the real world. In the real world, when it determined that the process being used infringed the patents, it sought out a non-infringing process and continued selling in the marketplace. While true, I agree with Lilly that there is a fundamental difference between considerations

générique et légale de céfaclor à compter du 3 juin 1998, ce qui aurait substantiellement fait chuter les ventes de céfaclor de Lilly.

[60] Quant à Lilly, elle fait plutôt valoir qu'Apotex n'a pas réussi à établir que cette société aurait commercialisé un céfaclor légal avant l'expiration des brevets contrefaits et que Lilly aurait ainsi dominé un marché exclusif jusqu'à l'expiration de tous les brevets pertinents, le 26 juillet 2000.

[61] Pour soutenir son observation, Lilly a soulevé la question de savoir si Apotex disposait d'un procédé non contrefait avant le 26 juillet 2000. Elle soutient que la juge Gautier a conclu uniquement que Lilly n'avait pas réussi à prouver que la matière entrant dans la composition du Lupin 2 était contrefaite, mais pas qu'il s'agissait d'un procédé non contrefait. J'adhère plutôt à l'observation d'Apotex selon laquelle [TRADUCTION] « une partie qui s'est opposée, avec succès, à une allégation de contrefaçon d'une matière précise à l'étape du procès portant sur la question de la responsabilité n'est pas tenue de présenter d'autres éléments de preuve dans la phase de référence » pour prouver que cette matière n'est pas contrefaite. [TRADUCTION] « Imposer cette exigence à deux reprises minerait le principe du fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités en droit civil, vexerait deux fois une partie et ferait de l'étape sur la responsabilité un processus judiciaire inutile. »

[62] Cependant, le fardeau de la preuve incombe toujours à Apotex de prouver, selon la prépondérance de la probabilité, qu'elle serait entrée sur le marché avec un céfaclor non contrefait avant l'expiration des brevets. Pour les motifs ci-dessous, je conclus qu'Apotex n'a pas réussi à prouver que si elle n'avait pas eu accès à de la matière contrefaite, elle aurait accédé au marché avec une matière non contrefaite.

[63] Selon Apotex, la preuve de ce qu'elle aurait fait dans le monde hypothétique est étayée par ce qu'elle a fait dans le monde réel. Dans le monde réel, lorsqu'elle a déterminé que le procédé utilisé contrefaisait les brevets, elle a cherché un procédé non contrefait et a poursuivi ses activités sur le marché. Bien que cela soit véridique, je suis d'accord avec Lilly pour dire qu'il

and actions one takes to enter the market and considerations and actions one takes to remain in the market.

[64] Here, Apotex had been in the cefaclor market since January 1997 when it stopped importing the infringing material 18 months later in June 1998. It had built a customer base and obtained formulary listing of its product—all of which would have been put on hold for two years until patent expiry if it did not find another manufacturing process. In short, it had an incentive to find a non-infringing alternative to maintain its place in the market.

[65] On the other hand, one must ask if there is persuasive evidence that but for using the infringing process in 1998, Apotex would have sought out a non-infringing process?

[66] While not conclusive, it is of note that only three years earlier, Justice Simpson found [in *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 245 (F.C.T.D.), at paragraph 9] that “there is no commercially viable means of producing Cefaclor without using at least two of the Intermediates. Canadian Patents 1,097,611 and 1,146,536 contain the claims for those crucial intermediates.”

[67] More germane is that in the liability judgment, Justice Gauthier found [at paragraph 827] that “there is no evidence that Apotex was even genuinely concerned with obtaining lawful supply with respect to bulk cefaclor” (emphasis added). The recitation of the evidence of Dr. Sherman in this regard at paragraphs 827–834 evidences the determination of Apotex to enter the cefaclor market but only, it appears, with infringing material. In the face of that finding, it would require uncontradicted and explicit evidence for the court on the reference to conclude that Apotex would have sought out a legal alternative in order to enter the market prior to the expiration of the patents.

existe une différence fondamentale entre les points à considérer et les actions que l’on prend pour entrer sur le marché et les points à considérer et les actions que l’on prend pour y rester.

[64] Dans le cas présent, Apotex menait des activités sur le marché du céfaclor depuis janvier 1997 lorsqu’elle a cessé d’importer la matière contrefaite 18 mois plus tard, en juin 1998. Elle s’était bâti une clientèle et son produit avait été inscrit aux formulaires — l’ensemble de ces activités aurait été mis sur la glace pendant deux ans jusqu’à l’expiration des brevets si elle n’avait pas trouvé un autre procédé de fabrication. Bref, elle avait tout intérêt à utiliser un procédé qui ne contrefaisait pas un brevet afin de conserver sa position sur le marché.

[65] D’un autre côté, il faut se demander s’il y a des éléments de preuve convaincants selon lesquels, si cela n’avait été qu’elle a utilisé un procédé contrefait en 1998, Apotex aurait cherché à obtenir un procédé non contrefait?

[66] Bien que cela ne soit pas concluant, notons que seulement trois années auparavant la juge Simpson a conclu [dans la décision *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, [1995] A.C.F. n° 1185 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), au paragraphe 9] qu’« il n’existe aucun moyen commercialement viable de produire le Cefaclor sans utiliser au moins deux des intermédiaires. Les brevets canadiens 1,097,611 et 1,146,536 comportent les revendications relatives à ces substances cruciales ».

[67] Plus pertinent encore est le fait que, dans son jugement sur la responsabilité, la juge Gauthier a conclu [au paragraphe 827] qu’« [a]ucun élément de preuve non plus ne donne à penser qu’Apotex se souciait même vraiment de trouver une source licite de céfaclor en vrac » (non souligné dans l’original). À cet égard, M. Sherman montre aux paragraphes 827 à 834 de son exposé des éléments de preuve qu’Apotex était déterminée à entrer sur le marché du céfaclor, mais seulement, il appert, avec un produit contrefait. Compte tenu de cette conclusion, il faudrait présenter à la Cour des éléments de preuve non contredits et explicites à cet égard pour qu’elle conclue qu’Apotex aurait cherché un

[68] While I accept that Apotex evidenced a desire to enter the cefaclor market, I find no persuasive evidence that it had any desire to enter the market, as opposed to remaining in it, through legal means. Apotex offered evidence that it does not conduct a profitability analysis on its individual products before marketing them, so entering the market with a legal cefaclor product could not have been motivated by any direct financial incentive. Other than its general desire to have as many pharmaceutical products in the marketplace as possible, it offered no evidence that its wish to add cefaclor to its portfolio would have prompted it to seek out a non-infringing method prior to patent expiry.

[69] In this respect, although Lilly urged the Court to find that Apotex would not have been in the market until after the last of the patents—one of the Lilly patents—expired on July 26, 2000, it conceded in oral argument that Apotex could have produced a non-infringing cefaclor using the Kyong Bo process after the last of the Shionogi patents expired on April 19, 2000.

[70] For the reasons expressed above, I find that Apotex would not have been in the cefaclor market prior to April 19, 2000, when the last of the Shionogi patents expired. From that date forward, Apotex could have, and I find that it would have, entered the market, with a non-infringing cefaclor.

[71] Further, I find that Lilly would not have permitted its authorized generic to enter the market had Apotex not been in the market. All of the evidence points to Lilly only authorizing a generic to sell its patented pharmaceutical products when another generic was in or about to be in the market. Accordingly, I find that Lilly would have occupied the whole of the cefaclor market until at least April 19, 2000. I accept that Apotex would have taken all steps to be in the market with its generic cefaclor on or as soon as possible after April 19, 2000. Its wish to capture the first mover effect would be its incentive.

produit de remplacement licite pour pénétrer le marché avant l'expiration des brevets.

[68] Bien que j'accepte qu'Apotex ait manifesté le désir de percer le marché du céfaclo, je ne vois aucun élément de preuve qu'elle souhaitait entrer sur le marché, non pas d'y rester, de façon légale. Apotex a produit des éléments de preuve indiquant qu'elle ne réalisait pas d'analyse de rentabilité pour des produits individuels avant de les commercialiser, c'est pourquoi l'entrée sur le marché avec un céfaclo légitime ne peut pas avoir été motivée par un avantage financier direct. Mis à part son désir général d'avoir sur le marché le plus grand nombre de produits pharmaceutiques possibles, la société n'a présenté aucun élément de preuve établissant que sa volonté d'ajouter le céfaclo à son catalogue l'aurait incité à chercher une méthode non contrefaite avant l'expiration du brevet.

[69] À cet égard, même si Lilly a demandé à la Cour de conclure qu'Apotex ne serait pas entrée sur le marché avant l'expiration du dernier brevet — appartenant à Lilly — le 26 juillet 2000, elle a reconnu en plaidoirie qu'Apotex aurait pu produire du céfaclo non contrefait au moyen du procédé de Kyong Bo après l'expiration du dernier brevet de Shionogi le 19 avril 2000.

[70] Pour les motifs qui précèdent, je conclus qu'Apotex ne serait pas entrée sur le marché du céfaclo avant le 19 avril 2000, date d'expiration du dernier brevet de Shionogi. À compter de cette date, Apotex pouvait entrer sur le marché avec un céfaclo non contrefait, et je conclus que c'est ce qu'elle aurait fait.

[71] De plus, j'estime que Lilly n'aurait pas autorisé la mise en marché d'une version générique du céfaclo si Apotex n'avait pas été présente sur le marché. Tous les éléments de preuve tendent à démontrer que Lilly autorise la vente d'une version générique de ses produits pharmaceutiques brevetés uniquement lorsqu'une autre version générique est déjà sur le marché ou est sur le point d'arriver sur le marché. Par conséquent, je conclus que Lilly aurait exercé un monopole sur le marché du céfaclo au moins jusqu'au 19 avril 2000. J'accepte qu'Apotex aurait pris toutes les mesures nécessaires pour mettre sur le marché sa version générique du céfaclo le 19 avril 2000 ou le plus tôt possible après cette

date. Elle aurait été motivée par l'avantage d'être première sur le marché.

VI. When Would Apotex Have Been Listed on the Provincial Formularies?

[72] There was only one expert called to testify on the question of provincial formulary listing: Rosemary Bacovsky. She was qualified, without objection from Lilly, as “a pharmaceutical industry consultant and pharmacist, with expertise in formulary listings, market access, reimbursement policies, pricing, and interchangeability regimes of the Canadian pharmaceutical market place”.

[73] She provided her opinion on the provincial formulary listing dates based on a number of assumptions and various scenarios as to when Apotex would have launched its product into the cefaclor market. Regrettably, entry on April 19, 2000 was not a date she considered. The closest dates she considered were July 1, 1999 and July 26, 2000.

[74] Ms. Bacovsky's opinion was based on an assumption that Apotex would apply for listing as soon as possible, take advantage of any fast-track process available, and would obtain formulary listing on the earliest possible date that coincided with or fell after Apotex's launch date.

[75] Lilly encouraged the Court to prefer and use the listing delays in the real world and not to accept Ms. Bacovsky's “hopeful approach”. I acknowledge that her evidence was somewhat shaken on cross-examination and that her opinion was based on the best case for listing. I also accept that her view on likely listing dates is arguably optimistic when one compares it to the real world listing of Apotex's cefaclor. On the other hand, when one is looking at a situation where the patent will soon expire, and Apotex is aware that Lilly has an authorized generic waiting in the wings, I accept that Apotex would work hard to come to market as soon as possible after the patent expiry date.

VI. À quelles dates Apotex aurait-elle été inscrite aux formulaires provinciaux?

[72] Seule une experte a été appelée à témoigner sur la question de l'inscription aux formulaires provinciaux : Rosemary Bacovsky. Sans objection de Lilly, elle était qualifiée à titre de [TRADUCTION] « consultante de l'industrie pharmaceutique et pharmacienne, détenant une expertise en inscription aux formulaires provinciaux, en accès au marché, en politiques de remboursement, en fixation des prix et en interchangeabilité des régimes sur le marché pharmaceutique canadien ».

[73] Elle a donné son avis quant aux dates d'inscription aux formulaires provinciaux en fonction d'un nombre d'hypothèses et de scénarios divers portant sur le moment où Apotex aurait lancé son produit sur le marché du céfaclor. Malheureusement, elle n'a pas envisagé une mise en marché le 19 avril 2000, les dates estimées les plus proches sont le 1<sup>er</sup> juillet 1999 et le 26 juillet 2000.

[74] L'avis de M<sup>me</sup> Bacovsky repose sur l'hypothèse selon laquelle Apotex ferait une demande d'inscription aussitôt que possible en tirant parti de tout processus accéléré disponible. Elle aurait été ainsi inscrite aux formulaires à la date de lancement du céfaclor ou le plus rapidement possible après cette date.

[75] Lilly a encouragé la Cour à utiliser les inscriptions du monde réel et à ne pas accepter l'[TRADUCTION] « approche optimiste » de M<sup>me</sup> Bacovsky. Je reconnais que ses arguments ont été quelque peu ébranlés en contre-interrogatoire et que son opinion se fonde sur un scénario idéal en matière d'inscription. Je souscris également au point de vue de Lilly, selon lequel les dates d'inscription probables sont sans doute optimistes comparativement à la date d'inscription du céfaclor d'Apotex dans le monde réel. D'un autre côté, dans le contexte où le brevet allait expirer prochainement et où Apotex savait que Lilly avait une version générique autorisée en attente, je conviens qu'Apotex aurait déployé

[76] In that scenario, Ms. Bacovsky was the only witness who provided an opinion as to likely listing dates. Lilly called no expert, and I find Ms. Bacovsky's evidence in this regard persuasive. She examined all of the material facts, the existing provincial policies and procedures, and the Provincial Reimbursement Advisor newsletters included in Exhibit C to her affidavit. At paragraphs 31 and 32 of her report, she explains that she "assumed that in Manitoba, Ontario and Quebec, where formularies were updated through legislation, that the dates of changes to the formularies would remain the same in the hypothetical launch scenarios". In all of the other provinces, where there is flexibility in the updating of the formularies, she assumed that the various provinces would wish to start benefiting from the generic drug as soon as possible. This approach, she says, is "consistent with my own experience". In my view, these assumptions are reasonable and in the absence of any evidence to the contrary, I adopt them.

[77] Based on these assumptions and relying on the data contained in Ms. Bacovsky's report, I conclude that the formulary listing dates in the various provinces for Apotex's cefaclor following a launch date of April 19, 2000, are as follows:

British Columbia	April 19, 2000
Alberta	April 19, 2000
Saskatchewan	May 1, 2000
Manitoba	May 15, 2000
Ontario	July 17, 2000
Quebec	May 17, 2000
New Brunswick	April 19, 2000
Nova Scotia	May 1, 2000
Newfoundland & Labrador	April 19, 2000

I find that Lilly would have occupied the market entirely in each province until the formulary listing date in that province, as reflected in the chart above.

tous les efforts pour commercialiser son produit le plus rapidement possible après l'expiration du brevet.

[76] Dans le cas présent, M<sup>me</sup> Bacovsky est le seul témoin qui a émis une opinion sur les dates d'inscription probables. Lilly n'a appelé aucun témoin, et j'estime que les éléments de preuve présentés par M<sup>me</sup> Bacovsky à cet égard sont persuasifs. Elle a examiné tous les faits importants, soit les politiques et les procédures provinciales en place, et les bulletins du *Provincial Reimbursement Advisor* joint à la pièce C de son affidavit. Aux paragraphes 31 et 32 de son rapport, elle explique qu'elle [TRADUCTION] « présume qu'au Manitoba, en Ontario et au Québec, où les formularies sont révisés en vertu d'une loi, les dates de changements apportés aux formularies demeurent les mêmes dans les scénarios de lancement hypothétiques ». Dans les autres provinces, où la révision des formularies est plus flexible, elle a présumé que les provinces seraient désireuses de profiter des médicaments génériques le plus tôt possible. Cette approche, dit-elle, [TRADUCTION] « cadre avec mon expérience personnelle ». Selon moi, ces hypothèses sont raisonnables et, en l'absence de tout élément de preuve du contraire, je les fais miennes.

[77] Selon ces hypothèses et les données présentées dans le rapport de M<sup>me</sup> Bacovsky, je conclus que les dates d'inscription du céfaclore d'Apotex aux formularies provinciaux sont les suivantes, tenant compte que le médicament serait lancé le 19 avril 2000 :

Colombie-Britannique	19 avril 2000
Alberta	19 avril 2000
Saskatchewan	1 <sup>er</sup> mai 2000
Manitoba	15 mai 2000
Ontario	17 juillet 2000
Québec	17 mai 2000
Nouveau-Brunswick	19 avril 2000
Nouvelle-Écosse	1 <sup>er</sup> mai 2000
Terre-Neuve-et-Labrador	19 avril 2000

Je conclus que Lilly aurait exercé un monopole sur le marché dans toutes les provinces jusqu'à la date d'inscription respective dans chaque province, comme il est illustré ci-dessus.

## VII. The Size of the Market

[78] All experts agree that the size of the cefaclor market in the “but for” world would be the same as it was in the real world. Accordingly, to ascertain the size of the cefaclor market one sums the sales of cefaclor in the real world in the relevant period and that will equal the number of sales in the “but for” world.

[79] There are two challenges with this otherwise straightforward approach. The first relates to the data to be used in determining the volume of sales of cefaclor. The second relates to the relevant period and the portion of the market each of the various pharmaceutical companies would have had if the infringing activity had not occurred.

### 1. *Data*

[80] Sales of pharmaceuticals may be examined at three different points in the distribution chain.

[81] Ex-factory data reflects sales made by pharmaceutical manufacturers to wholesale distributors and to large pharmaceutical chains that do not use wholesalers. Mr. Harington, an expert called by Apotex, says that this data is the most relevant in assessing Lilly’s lost sales because it reflects sales made by each manufacturer: “[I]n attempting to put Lilly back in the same economic position it would have been in or, put another way, reimburse it for additional unit sales it would have made, that’s the level at which the analysis needs to be performed, in my opinion.” I agree.

[82] The challenge in determining the ex-factory sales made in the relevant period is that it is not measured by the independent source of pharmaceutical sales data such as IMS Health. It must be determined from other data available from IMS Health.

[83] IMS Health collects data on the volume of product that hospitals and pharmacies purchase (IMS CD&H

## VII. La taille du marché

[78] Tous les experts conviennent que la taille du marché du céfaclor est la même dans le monde hypothétique et dans le monde réel. Par conséquent, si la taille du marché dans le monde réel équivaut à la somme des ventes de céfaclor au cours de la période visée, alors ces ventes correspondent également au total des ventes dans le monde hypothétique.

[79] Cette approche plutôt directe comporte toutefois deux difficultés. La première a trait aux données utilisées pour déterminer le volume de ventes de céfaclor, et la deuxième concerne la période visée et la part de marché qu’aurait détenue chacune des sociétés pharmaceutiques s’il n’y avait pas eu contrefaçon.

### 1. *Données*

[80] Les ventes de produits pharmaceutiques peuvent être examinées à trois points différents dans la chaîne de distribution.

[81] Les données à la sortie de l’usine reflètent les ventes des fabricants pharmaceutiques aux grossistes et aux grandes chaînes de produits pharmaceutiques qui n’ont pas recours aux grossistes. Selon M. Harington, un expert appelé par Apotex, ces données sont les plus utiles pour évaluer la perte de ventes de Lilly parce qu’elles renseignent sur les ventes réalisées par les deux fabricants : [TRADUCTION] « Selon moi, si l’on veut mesurer les résultats économiques qu’aurait obtenus Lilly, c’est-à-dire la rembourser pour les ventes additionnelles qu’elle aurait réalisées, c’est à ce niveau de données que doit être menée l’analyse. » Je souscris à cette opinion.

[82] Lorsque l’on veut établir le nombre de ventes à la sortie de l’usine au cours de la période visée, l’absence de données directes à cet égard d’IMS Health, une source indépendante de données sur les ventes pharmaceutiques, est la principale difficulté. Il faut mesurer les ventes à partir d’autres données de cette entreprise.

[83] IMS Health recueille des données sur les volumes d’achats des pharmacies et des hôpitaux (données P-H



data) and data on prescriptions filled for patients and consumers (IMS Rx data).

[84] IMS CD&H data does not account for free goods distributed by pharmaceutical manufacturers as an incentive to purchase its product. That is of particular significance in this case as the uncontested evidence is that the amount of free goods distributed by all of the cefaclor manufacturers was significantly greater than usual. Accordingly, if one uses IMS CD&H data to obtain ex-factory sales, one must add to it the free goods provided by the manufacturers to reflect the volume of goods manufacturers had actually placed in the market.

[85] The second challenge in using IMS CD&H data to ascertain the market size of a generic manufacturer in the period commencing with the launch of its product, is that the volume of goods leaving the generic manufacturer in that period will not accurately reflect the volume a brand company would have sold had the generic not been in the market. This is because wholesalers and chains purchase sufficient inventory so that they have goods readily available for sale. Accordingly, when a generic manufacturer first launches a drug, the wholesalers and chains purchase more than is immediately needed in order to create an inventory from which to fill future prescriptions. Mr. Harington testified that in his experience the amount of product in the pipe typically is a six to eight-week supply. This is known as “pipefill”. When a drug is first marketed, IMS CD&H data will exaggerate the number of sales that the brand company would have made and an adjustment needs to be made to reflect that fact.

[86] The other available data is IMS Rx data which reflects prescriptions actually filled. Measured at this point, it includes free goods given to wholesalers and chains, but sold to consumers. It does not, however, reflect sales made to fill the pipe. Accordingly, as Mr. Harington observed the difference between IMS Rx data

d’IMS) ainsi que des données sur les médicaments d’ordonnance achetés par les patients et les consommateurs (données Rx d’IMS).

[84] Les données P-H d’IMS ne tiennent pas compte des produits offerts gratuitement par les fabricants pharmaceutiques pour encourager l’achat de leurs produits. Cette caractéristique revêt dans le cas présent une importance particulière du fait que le volume de céfACLOR offert gratuitement était largement supérieur aux quantités normalement distribuées, ce qui est accepté par les deux parties. Si l’on utilise les données P-H d’IMS pour calculer les ventes à la sortie de l’usine, il faut par conséquent ajouter à ces ventes la quantité de produits offerts gratuitement par le fabricant pour obtenir le volume de produits réel sur le marché.

[85] La seconde difficulté que présente l’utilisation des données P-H d’IMS pour évaluer la part du marché d’un fabricant de médicaments génériques à compter de la date de mise en marché de son produit tient au fait que le volume de produits vendus par le fabricant de médicaments génériques ne correspond pas au volume de produits qu’aurait vendus un fabricant de médicaments de marque si un équivalent générique n’avait pas été sur le marché. Cet écart s’explique par l’excédent de stocks qu’achètent les grossistes et les chaînes en vue de répondre à la demande rapidement. Par conséquent, lorsqu’un fabricant de médicaments génériques lance un médicament, les grossistes et les chaînes achètent davantage de produits qu’ils n’en ont besoin au moment de l’achat pour se constituer des stocks qui serviront à remplir les prescriptions futures. Selon M. Harington, les stocks en question équivalent généralement à une période d’approvisionnement de six à huit semaines. Cette stratégie s’appelle le « garnissage ». Les données P-H d’IMS surévaluent les ventes qu’aurait faites un fabricant de médicaments de marque lorsqu’un médicament est mis en marché; c’est pourquoi il faut ajuster ces données.

[86] L’autre ensemble de données disponibles contient les données Rx d’IMS portant sur le nombre de prescriptions exécutées. À ce stade, ces données incluent les produits offerts gratuitement par les grossistes et les chaînes, mais vendus aux consommateurs. Par contre, elles ne tiennent pas compte des achats des grossistes et

and IMS CD&H data from market entry is the amount of goods in the pipe.

[87] Mr. Harington also noted that there needs to be an adjustment to the IMS CD&H data if, following the end of the relevant period, goods are returned to the manufacturer. Return of goods will typically occur after a generic enters the market. Wholesalers and chains will have an inventory of the brand-name pharmaceutical that exceeds demand after generic entry because the generic product will occupy most if not all of the market. They return these goods to the pharmaceutical manufacturer. Mr. Harington referred to this as negative pipefill.

[88] Mr. Harington accounted for this in his report, while Mr. Sims, Lilly's expert, did not. I agree with Mr. Harington that it must be accounted for. As he testified: "If 100 goods go out, ten come back, if one wants to understand what adjustment needs to be made to the market, it is only an additional 90 that was in the market".

[89] Mr. Harington's approach is preferred over that of Mr. Sims because it accords with the reality that Lilly should not be credited with sales that are eventually returned to it.

[90] Mr. Sims prepared his initial report on the basis of IMS CD&H data, believing that the data included free goods. It does not. Mr. Sims was granted leave to file a supplemental report correcting that error and including free goods.

[91] Mr. Harington's initial report used the IMS CM&H data of Mr. Sims and he too mistakenly believed that it included free goods. He subsequently authored two additional calculations—one based on IMS CD&H with free goods and the other based on IMS Rx data. He used the IMS Rx data to confirm his assessment

des chaînes visant à se constituer des stocks. Par conséquent, M. Harington a indiqué que la différence entre les données Rx et les données P-H d'IMS à compter de la mise en marché est la quantité de produits achetés aux fins de garnissage.

[87] M. Harington a également souligné la nécessité de corriger les données P-H d'IMS, à la fin de la période visée, pour tenir compte des retours au fabricant. Les marchandises sont généralement retournées une fois qu'un médicament générique a fait son apparition sur le marché. Les grossistes et les chaînes se retrouveront avec des stocks de produits pharmaceutiques de marque excédant la demande parce que le produit générique occupera la majeure partie, si ce n'est la totalité, du marché. Ainsi, elles retourneront ces marchandises aux fabricants pharmaceutiques, ce que M. Harington a désigné en tant que dégarnissage.

[88] M. Harington a tenu compte de cette pratique dans son rapport, au contraire de l'expert de Lilly, M. Sims. J'abonde dans le même sens que M. Harington et j'estime qu'il faut considérer ce point. Comme l'a indiqué ce dernier : [TRADUCTION] « Si 100 produits sont vendus et que 10 sont retournés, il faut comprendre que seulement 90 produits additionnels ont été mis sur le marché si l'on veut ajuster correctement la taille du marché. »

[89] L'approche de M. Harington est donc préférable à celle de M. Sims parce qu'elle rend compte du fait que Lilly ne devrait pas être dédommagée pour des ventes faisant par la suite l'objet d'un retour.

[90] Le rapport initial de M. Sims était fondé sur les données P-H d'IMS, qu'il supposait rendre compte de marchandises offertes gratuitement. Ce n'est pas le cas. M. Sims a été autorisé à produire un rapport supplémentaire pour corriger son erreur et inclure les marchandises gratuites.

[91] Dans son rapport initial, M. Harington a utilisé les données P-H d'IMS, comme M. Sims, et il a également présumé à tort que ces données tenaient compte des marchandises offertes gratuitement. Il a par la suite produit deux autres calculs — l'un fondé sur les données P-H d'IMS suppléé des marchandises gratuites, l'autre

of the IMS CD&H. The IMS Rx data, as he noted is pure—in that it reflects actual prescriptions filled and there is no need to adjust it for free goods. He took comfort in the fact that the IMS Rx data more closely reflected his assessment of the IMS CD&H data inclusive of free goods than it did Mr. Sims’ assessment. This is a further reason why his opinion was preferred.

[92] Mr. Harington testified that “substantially all of the difference” between he and Mr. Sims in their respective calculation of Lilly’s lost profits related to their respective views of Apotex’s penetration rate into the market. Both experts agree that regardless of the date Apotex was listed on the formulary, it would have started at zero sales and that it would have taken some time for Apotex to erode Lilly’s market share.

[93] I turn now to consider the erosion of Lilly’s market by Apotex in the but-for world and the impact this has on Lilly’s lost sales.

## 2. *Relevant period and market share*

[94] The erosion rate is a relevant consideration when one uses sales volume in the real world in the relevant period to reflect sales in the but-for world. This can be illustrated in the present case by considering that in the real world, on April 19, 2000 (the but-for world launch date of Apotex’s cefaclor), Apotex was already in the cefaclor market selling its Lupin 2 cefaclor. It had achieved full market penetration. However, in the but-for world, Apotex entered the market no earlier than April 19, 2000, it had to achieve formulary listing, and following listing, it would take some time to achieve full market penetration.

fondé sur les données Rx de l’entreprise. Le calcul réalisé à partir des données Rx a servi à confirmer ses résultats obtenus à l’aide des données P-H. Selon lui, les données Rx sont pures, c.-à-d. qu’elles reflètent les prescriptions exécutées et qu’elles n’ont pas besoin d’être corrigées pour tenir compte des marchandises offertes gratuitement. Il s’est appuyé sur le fait que les données Rx correspondaient plus justement à son estimation des données P-H incluant les marchandises gratuites qu’à l’estimation de M. Sims. C’est également pourquoi son opinion a primé.

[92] Selon M. Harington, l’écart entre les pertes de profits de Lilly observé selon son calcul et celui de M. Sims est presque entièrement attribuable à leurs points de vue divergents sur le taux de pénétration du marché d’Apotex. Les deux experts s’entendent pour dire que, peu importe la date à laquelle le céfaclor d’Apotex aurait été inscrit aux formulaires, la société aurait débuté avec des ventes nulles et aurait pris un certain temps pour grignoter les parts de marché de Lilly.

[93] Je me penche maintenant sur l’analyse de l’effritement de la part de marché de Lilly au profit d’Apotex dans le monde hypothétique et des répercussions sur les pertes de ventes de Lilly.

## 2. *Période visée et part de marché*

[94] Il est pertinent d’évaluer le taux d’effritement de la part de marché si l’on veut calculer les ventes dans le monde hypothétique à partir du volume de ventes dans le monde réel au cours de la période visée. À cet égard, dans le monde réel, en date du 19 avril 2000 (date de lancement du céfaclor d’Apotex dans le monde hypothétique), Apotex participait déjà au marché du céfaclor avec son céfaclor Lupin 2 et elle s’était pleinement intégrée au marché. Dans le monde hypothétique toutefois, Apotex est entrée sur le marché au plus tôt le 19 avril 2000. Elle devait faire inscrire son produit aux formulaires, et un certain temps se serait écoulé après son inscription avant qu’elle puisse pleinement capter le marché.

[95] Mr. Sims' calculations assumed that the penetration of Apotex in the but-for world would be the same as in the real world. Mr. Harington, using the formulary listings offered by Ms. Bacovsky, says that "to the extent that formulary listings would have occurred in a shorter period of time in the 'but for' world following market entry than occurred in the actual world, the accelerated rate of generic penetration that occurs after formulary listing would have occurred faster, or sooner". I prefer Mr. Harington's approach. I agree with him that Mr. Sims' approach is based on a "simplistic assumption" that there is no change in formulary listing and market penetration even though there is a time difference between the two scenarios. There is no evidence that supports Mr. Sims' assumption. Moreover, Ms. Bacovsky, whose opinion I accept, says otherwise.

[96] Schedule 1 to Mr. Harington's report shows that Lilly's lost profits, excluding royalties, would be \$ [redacted] if Apotex entered the market on July 26, 2000, and was listed on the formularies on the dates provided by Ms. Bacovsky for that launch date. Entry on April 19, 2000, with the adjusted listing dates found above, would result in a slightly lower figure. The parties are directed to have Mr. Harington redo his calculation of Lilly's damages based on these facts.

### VIII. Royalties

[97] The law provides that Lilly is entitled to a reasonable royalty for each sale made by Apotex, in breach of the patents, even though Lilly itself would not have made the sale. Mr. Harington adopted the royalty rate contained in the expert report of Mr. Weinstein, an expert called by Apotex. He was qualified as "an expert in economics, the valuation of intellectual property and the assessment of damages for patent infringement, including reasonable royalty damages, with particular expertise in the economics of pharmaceutical markets".

[95] Les calculs de M. Sims supposent un taux de pénétration identique dans le monde hypothétique et le monde réel. M. Harington, utilisant les dates d'inscription aux formulaires présentées par M<sup>me</sup> Bacovsky, affirme que [TRADUCTION] « dans la mesure où le médicament a été inscrit plus rapidement sur les formulaires dans le monde hypothétique que dans le monde réel après la mise en marché, le taux de pénétration accéléré qu'affichent les produits génériques une fois inscrits aux formulaires aurait été atteint plus rapidement, ou plus tôt ». J'adhère davantage à la thèse de M. Harington. Je conviens avec M. Harington que l'approche de M. Sims est fondée sur une [TRADUCTION] « hypothèse simpliste » selon laquelle les dates d'inscription et le taux de pénétration ne changent pas, et ce même s'il y a un écart temporel entre les deux scénarios. Aucun élément de preuve ne vient étayer l'hypothèse de M. Sims. De plus, M<sup>me</sup> Bacovsky, dont j'accepte l'opinion, affirme le contraire.

[96] La liste 1 du rapport de M. Harington montre que les pertes de profits, redevances exclues, se seraient chiffrées à [renseignement expurgé] \$ si Apotex était entrée sur le marché le 26 juillet 2000 et si son céfACLOR avait été inscrit aux formulaires provinciaux en fonction des dates de lancement indiquées par M<sup>me</sup> Bacovsky. En revanche, les pertes sont légèrement inférieures si l'on considère une mise en marché en date du 19 avril 2000, les dates d'inscription aux formulaires ci-dessus ajustées. La Cour enjoint aux parties de demander à M. Harington de refaire son évaluation des dommages-intérêts de Lilly en fonction de ces faits.

### VIII. Redevances

[97] La loi prévoit que Lilly a droit à une redevance raisonnable pour chaque vente de produit contrefait réalisée par Apotex, et ce même si Lilly n'aurait pas effectué la vente par elle-même. M. Harington a utilisé le taux de redevance présenté dans le rapport de M. Weinstein, un expert appelé par Apotex. Ce dernier a été reconnu en tant qu' [TRADUCTION] « expert en économie et en évaluation de la propriété intellectuelle et des dommages-intérêt pour contrefaçon de brevet, y compris les redevances raisonnables au titre des dommages-

[98] Mr. Weinstein's opinion was based on the fact that Apotex paid \$1 500 US/kg for non-infringing Lupin 2 and \$1 005 US/kg for the infringing cefaclor. In his view, the parties would have negotiated over the difference of \$495 US/kg, being the cost saving to Apotex. Using the Nash bargaining solution, Mr. Weinstein concludes that they would have negotiated a royalty of \$248 US/kg, being a 50/50 split.

[99] In my view, that is a simplistic approach to the question of a reasonable royalty and arguably does not even do justice to the Nash bargaining solution. A proper reasonable royalty rate, even under the Nash bargaining solution, must be arrived at by examining the relevant facts and circumstances of the situation at hand, as well as the character of the hypothetical negotiations that the parties would have engaged in at the relevant time considering those facts and circumstances. The relevant facts and circumstances include the availability of alternatives to the patented process, the relative bargaining strength of the parties, and the relationship between the parties. The creation of a legal fiction of a willing licensor and a willing licensee, in my view, does not demand that they be equally willing. One must inquire of each party how willing it is. Is this a marriage of equals or a shotgun wedding?

[100] I agree with Lilly that Mr. Weinstein's report is flawed in that his opinion is premised on the availability of a non-infringing alternative that "could" have been available to Apotex when it commenced its infringing activity. There is no support for that premise in law or on the evidence.

[101] Mr. Sims, Lilly's expert, argued that the reasonable royalty rate should be at least \$1 119 CAN/kg. He concludes this based on the up to \$1 119 CAN/kg premium Apotex paid for non-infringing Lupin 2 over the lowest price it paid for infringing cefaclor. Lilly argued that the reasonable royalty rate should be closer to the highest price Apotex paid for Lupin 2 (\$2 500

intérêts, ayant une expertise en économie des marchés pharmaceutiques ».

[98] L'analyse de M. Weinstein est fondée sur le fait qu'Apotex a payé 1 500 \$ US/kg pour le céfaclor Lupin 2 non contrefait et 1 005 \$ US/kg pour le céfaclor contrefait. À son avis, les négociations des parties auraient porté sur l'écart de 495 \$ US/kg économisé par Apotex. Selon la solution de négociation de Nash, M. Weinstein conclut que les parties se seraient entendus sur une redevance de 248 \$ US/kg, soit un rapport de 50/50.

[99] Selon moi, il s'agit ici d'une approche simpliste à la question de la détermination des redevances raisonnables et l'on pourrait même soutenir qu'elle ne rend pas justice à la solution de négociation de Nash. Un taux de redevance raisonnable approprié, y compris selon la solution de négociation de Nash, est obtenu par l'analyse des circonstances et des faits pertinents dans le cas en question, ainsi que du type de négociations hypothétiques dans lesquels seraient entrées les parties au moment en question en fonction de ces faits et circonstances. Au nombre des circonstances et des faits pertinents figurent la disponibilité de procédés de substitution au procédé breveté, le pouvoir de négociation des parties et la relation entre les parties. La création d'une fiction juridique entre un concédant et un licencié consentants n'implique pas pour autant qu'ils soient tous deux prêts à négocier dans la même mesure. On doit s'enquérir auprès des parties sur leur volonté de conclure le marché. S'agit-il d'un mariage consentant ou d'un mariage forcé?

[100] J'abonde dans le même sens que Lilly et j'estime que le rapport de M. Weinstein est entaché d'erreurs du fait qu'il fonde son opinion sur la disponibilité d'un produit de remplacement dont Apotex « aurait pu » disposer lorsqu'elle a commencé ses activités contrefaisantes. Rien dans la loi ou la preuve ne soutient cette thèse.

[101] M. Sims, l'expert de Lilly, a fait valoir que le taux de redevance raisonnable devrait se fixer à un minimum de 1 119 \$ CAN/kg. Il fonde cette estimation sur le surplus allant jusqu'à 1 119 \$ CAN/kg que payait Apotex pour le céfaclor Lupin 2 non contrefait par rapport au plus faible prix auquel elle pouvait obtenir le céfaclor contrefait. Lilly a soutenu que le taux de

CAN/kg) given the relative bargaining positions of the parties.

[102] In my view, the reasonable royalty rate that these parties would negotiate given their respective market positions and circumstances at the commencement of infringement (when Lupin 2 was not known) is greater than \$1 119 CAN/kg, but not by as much as Lilly submits. In my view, one must consider that Lilly does not enter into royalty agreements except with an authorized generic which is not the situation at hand. One must also consider that these parties are engaged in litigation on a regular and recurring basis. This leads me to the view that Lilly is less likely to be willing to negotiate a deal unless it is of the view that it has “bettered” Apotex in the negotiated deal. Apotex has stressed throughout the trial that it is in the business of expanding its catalogue of pharmaceuticals which suggests it would be eager to strike a deal, regardless of the profit it might make on that single product. On the other hand, given the financial wherewithal of Lilly, it is unlikely to see any great financial advance to entering into a deal unless it does better than 50/50. For these reasons, I find that the parties would have negotiated a reasonable royalty of \$1 500 CAN/kg.

[103] There is a difference between Mr. Sims and Mr. Harington as to the total material that is subject to royalty. Having preferred Mr. Harington’s evidence on the other issues, I accept his on this as well. The Court has not been provided with the total volume of infringing material imported and accepted by Apotex prior to April 19, 2000. That volume, less the deductions made by Mr. Harington is the total material subject to a royalty (royalty base). The parties are directed to have Mr. Harington provide the parties and the Court with that figure. Royalty of \$1 500 CAN/kg will be awarded on that royalty base.

redevance raisonnable devait se situer plus près du prix le plus élevé qu’avait payé Apotex pour le céfaclor Lupin 2 (2 500 \$ CAN/kg), étant donné le pouvoir de négociation des parties.

[102] Selon moi, le taux de redevance raisonnable qu’auraient négocié les parties en fonction de leur position sur le marché et de leurs circonstances au moment où Apotex a commencé à vendre du céfaclor contrefait (alors que le céfaclor Lupin 2 n’était pas offert) serait supérieur à 1 119 \$ CAN/kg, sans toutefois atteindre le niveau proposé par Lilly. Il faut à mon avis considérer que Lilly ne conclut pas d’accord de redevance avec d’autres parties que des fabricants de médicaments génériques autorisés, ce qui n’est pas le cas ici. Il faut également tenir compte du fait que ces parties sont engagées de façon constante et récurrente dans des litiges. C’est pourquoi je crois que Lilly serait moins portée à négocier un marché à moins qu’elle ne soit assurée d’être gagnante dans cet accord. Apotex a soutenu tout au long du procès que l’entreprise a pour principal objectif d’élargir la gamme de produits à son catalogue, ce qui donne à penser qu’elle serait très désireuse de conclure un marché, sans égard au profit qu’elle ferait sur le produit à lui seul. En revanche, compte tenu des moyens financiers de Lilly, il serait peu probable que la société voit un grand avantage financier à conclure une entente où le rapport ne serait pas supérieur à 50/50. Pour ces motifs, je conclus que les parties auraient négocié un taux de redevance raisonnable de 1 500 \$ CAN/kg.

[103] M. Sims et M. Harington ne s’entendent pas sur la quantité totale de matériel assujetti aux redevances. Ayant préféré les éléments de preuve de M. Harington en ce qui concerne les autres questions, j’adhère également à son avis à cet égard. On n’a pas fourni à la Cour des renseignements sur le volume total de matière contrefaite importée et acceptée par Apotex avant le 19 avril 2000. Ce volume, soustrait des déductions évaluées par M. Harington, représente la quantité totale de matière assujettie aux redevances (assiette de redevance). Il est ordonné aux parties de demander à M. Harington de leur fournir, ainsi qu’à la Cour, cette quantité. La Cour accordera des redevances au taux de 1 500 \$ CAN/kg sur l’assiette de redevance.

IX. Pre-judgment Interest

[104] At trial, Justice Gauthier [at paragraph 674] granted Lilly an award of simple pre-judgment interest “at the rate to be calculated separately for each year since the infringing activity began at the average annual bank rate established by the Bank of Canada as the minimum rate at which the Bank of Canada makes short-term advances to the banks listed in Schedule 1 of the *Bank Act*, R.S.C. 1985, c. B-1.” However, she went on to say that “this award is conditional upon the reference judge not awarding interest under para 36(4)(f) of the *Federal Courts Act*.”

[105] The Trial judge, at paragraph 673 of her reasons, recognized that on the reference it was open to Lilly to prove its entitlement to an award of compound pre-judgment interest:

... in the course of the reference, Lilly has the opportunity to attempt to establish that an award of compound interest is required to provide full compensation, as well as the appropriate rate of interest to achieve this aim. If this is established, the interest so payable is by a right other than under subs. 36(2) of the *Federal Courts Act* and para. 36(4)(f) of this Act would prevent the Court from awarding pre-judgment interest under its subs. 36(2).

[106] Both parties rely on the decision of the Supreme Court of Canada in *Bank of America Canada v. Mutual Trust Co.*, 2002 SCC 43, [2002] 2 S.C.R. 601 (*Bank of America*); each states that it supports its position on whether compound pre-judgment interest is available to the plaintiffs in this case.

[107] *Bank of America* was a breach of contract case. Bank of America had agreed to provide construction financing for a condominium development and Mutual Trust had agreed to provide mortgage financing for investors. Both had agreements that specified each would receive compound interest from those to whom they were lending.

[108] There was a downturn in the real estate market causing Mutual Trust to refuse to advance the mortgage funds. The condominium was ultimately sold at a significant loss.

IX. Intérêts avant jugement

[104] Au procès, la juge Gauthier [au paragraphe 674] a accordé à Lilly des intérêts avant jugement à un taux « à calculer séparément pour chaque année d’activité contrefaisante, au taux bancaire annuel moyen établi par la Banque du Canada comme taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux banques énumérées à l’annexe 1 de la *Loi sur les banques*, L.R.C. 1985, ch. B-1 ». Cependant, elle a également ajouté que « cette décision est subordonnée à la condition que le juge du renvoi n’accorde pas d’intérêts en vertu d’un droit visé à l’alinéa 36(4)f) de la *Loi sur les Cours fédérales* ».

[105] Au paragraphe 673 de ses motifs, la juge de première instance a indiqué que, dans le cadre du renvoi, Lilly aurait la possibilité de prouver qu’elle a droit à des intérêts composés avant jugement :

[...] Lilly aura la possibilité, dans le cadre du renvoi, d’essayer d’établir que la réparation intégrale exige l’octroi d’intérêts composés, et quel est le taux nécessaire à cette fin. Si elle y parvient, son droit à ces intérêts aura sa source ailleurs que dans le paragraphe 36(2) de la *Loi sur les Cours fédérales*, et l’alinéa 36(4)f) de cette loi interdira à la Cour d’accorder des intérêts avant jugement sous le régime de son paragraphe 36(2).

[106] Les deux parties ont invoqué l’arrêt de la Cour suprême du Canada *Banque d’Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle*, 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601 (*Banque d’Amérique*). Chacune des parties fait valoir que l’arrêt soutient leur position sur l’octroi aux demandresses d’intérêts composés avant jugement.

[107] L’arrêt *Banque d’Amérique* porte sur une affaire d’inexécution de contrat. La Banque d’Amérique avait accepté de financer un projet de construction de copropriétés et la Société de Fiducie Mutuelle avait, quant à elle, accepté de financer les prêts hypothécaires des investisseurs. Les deux sociétés avaient conclu des ententes qui prévoyaient qu’elles touchent des intérêts composés au titre des prêts accordés.

[108] Le marché de l’immobilier a connu un ralentissement, ce qui a poussé la Société de Fiducie Mutuelle à refuser d’accorder des prêts hypothécaires. La

[109] Bank of America sued Mutual Trust for breach of contract and the Trial judge awarded compound pre-judgment interest on the damages awarded. The Ontario *Courts of Justice Act* [R.S.O. 1990, c. C.43] provisions on pre-judgment interest are similar to those in the *Federal Courts Act*. Both provide for simple pre-judgment interest unless the interest “is payable by a right other than under this section.”

[110] The Supreme Court discussed [at paragraph 21] the concept of “time-value” of money (that the “value of money decreases with the passage of time”) and examined the history of interest in Canadian law. It concluded [at paragraph 45] that the common law now recognizes awards of compound interest in contract cases: “To keep the common law current with the evolution of society and to resolve the inconsistency between awarding expectation damages and the courts’ past unwillingness to award compound interest, that unwillingness should be discarded in cases requiring that remedy for the plaintiff to realize the benefit of his or her contract.”

[111] The Supreme Court further held [at paragraph 41] that equity also allows courts to award compound interest: “Equity has been recognized as one right by which interest may be awarded other than as specifically stated in ss. 128 and 129 [of the *Courts of Justice Act*], including an award of compound interest.”

[112] Lilly, citing paragraph 33 of *Bank of America* submits that if it is not awarded compound pre-judgment interest, Apotex will be financially rewarded in having held on to the funds that are rightfully its property, and it will be disadvantaged:

copropriété a ultimement été vendue et les sociétés ont encaissé de lourdes pertes.

[109] La Banque d’Amérique du Canada a intenté une poursuite contre la Société de Fiducie Mutuelle pour inexécution de contrat, et le juge lui a accordé des intérêts composés avant jugement sur les dommages-intérêts accordés. Les dispositions de la *Loi sur les tribunaux judiciaires* [L.R.O. 1990, ch. C.43] de l’Ontario portant sur les intérêts avant jugement sont similaires à celles de la *Loi sur les Cours fédérales* et prévoient l’attribution d’intérêt simple avant jugement pourvu que « le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article ».

[110] La Cour suprême s’est penchée [au paragraphe 21] sur le concept de la « valeur temporelle » de l’argent (selon lequel « la valeur de l’argent diminue avec le temps ») et a examiné la jurisprudence portant sur les intérêts dans le droit canadien. Elle a conclu [au paragraphe 45] que la common law reconnaissait maintenant l’octroi d’intérêts composés dans les affaires contractuelles et elle s’est exprimée comme suit à cet égard : « Afin que la common law suive l’évolution de la société et que disparaisse la discordance entre l’indemnisation de la perte du profit escompté et la réticence antérieure des tribunaux à accorder de l’intérêt composé, cette réticence doit céder le pas lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour accorder au demandeur l’avantage que le contrat devait lui conférer. »

[111] La Cour suprême a également statué [au paragraphe 41] que les tribunaux pouvaient accorder des intérêts composés au titre de la règle d’equity : « Les tribunaux ont reconnu que l’equity pouvait conférer un autre droit aux intérêts, y compris à l’intérêt composé, que celui expressément prévu aux art. 128 et 129 [de la *Loi sur les tribunaux judiciaires*]. »

[112] Invoquant le paragraphe 33 de l’arrêt *Banque d’Amérique*, Lilly soutient que, si on ne lui accorde pas des intérêts composés avant jugement, Apotex sera automatiquement récompensée pour d’avoir retenu les fonds qui sont de droit la propriété de Lilly, et Lilly sera donc désavantagée :



To prevent defendants from exploiting the time-value of money to their advantage, by delaying payment of damages so as to capitalize on the time-value of money in the interim, courts must be able to award damages which include an interest component that returns the value acquired by a defendant between breach and payment to the plaintiff.

[113] In *Astrazeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2011 FC 663, at paragraph 33, Justice Hughes stated [at paragraph 5]: “A party should not be encouraged not to pay a Judgment simply because it is cheaper to let the interest accumulate.” Similarly, a party should not be encouraged to delay and prolong litigation because it is cheaper and more rewarding than paying the piper.

[114] On the other hand, Apotex submits that *Bank of America* “stands for the proposition that the other right that we find in section 36(4)(f) [of the *Federal Courts Act*] can be a right in equity ... and a right from common law arising out of contract” and it submits that neither is asserted in this litigation by Lilly.

[115] Apotex has taken a far too narrow view of the judgment in *Bank of America*. It is true that the Supreme Court of Canada stated [at paragraph 41] that “[e]quity has been recognized as one right by which interest may be awarded other than as specifically stated” in the relevant court’s statute, and that “the common law right in contract law to be awarded expectation damages is another such other right” [at paragraph 43]; however, the Supreme Court did not state that these were the only other “rights” available to support an award of compound interest.

[116] Interest may be payable by a right under another statutory provision. Justice Gauthier [at paragraph 667] implicitly recognized this when she wrote that Lilly could be awarded compound pre-judgment interest “as an element of compensation”. The source for “compensation” is subsection 55(1) of the *Patent Act* which

Afin d’éviter qu’un défendeur n’exploite à son avantage la valeur temporelle de l’argent en différant le paiement des dommages-intérêts et en capitalisant la valeur temporelle de cette somme dans l’intervalle, les tribunaux doivent pouvoir inclure, dans les dommages-intérêts accordés, des intérêts qui permettent au demandeur de récupérer la valeur acquise par le défendeur entre l’inexécution et le paiement des dommages-intérêts.

[113] Dans la décision *Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2011 CF 663, au paragraphe 33, le juge Hughes a affirmé [au paragraphe 5] ce qui suit : « Il n’y a pas lieu d’encourager une partie à ne pas payer le montant d’un jugement simplement parce qu’il est moins coûteux de laisser les intérêts s’accumuler. » De la même manière, une partie ne devrait pas être encouragée à retarder et à prolonger le litige parce qu’il est moins onéreux et plus avantageux pour elle d’agir ainsi que de payer ce qui dû.

[114] D’un autre côté, Apotex fait valoir que l’arrêt *Banque d’Amérique* établit [TRADUCTION] « que l’autre droit prévu à l’alinéa 36(4)f) de la [*Loi sur les Cours fédérales*] peut être un droit d’équity [...] et un droit en vertu de la common law issu du contrat », et elle soutient qu’aucun de ces droits n’est revendiqué dans ce litige contre Lilly.

[115] L’interprétation que fait Apotex du jugement de l’arrêt *Banque d’Amérique* est beaucoup trop restrictive. S’il est vrai que la Cour suprême a affirmé [au paragraphe 41] que « [l]es tribunaux ont reconnu que l’équity pouvait conférer un autre droit aux intérêts, y compris à l’intérêt composé, que celui expressément prévu » dans la loi du tribunal pertinente, et que « [l]e droit contractuel à l’indemnisation de la perte du profit escompté, reconnu en common law, constitue également une autre source du droit aux intérêts »; la Cour suprême n’a cependant jamais affirmé que ces droits étaient les seuls autres « droits » dont on pouvait se prévaloir pour appuyer l’octroi d’intérêts composés.

[116] Il est possible que des intérêts doivent être versés en vertu d’une autre disposition législative, ce que la juge Gauthier a implicitement reconnu [au paragraphe 667] lorsqu’elle a écrit que Lilly pouvait avoir droit à des intérêts composés avant jugement « comme élément de l’indemnisation ». L’« indemnisation » tire

provides that the infringer is liable to the patentee “for all damage sustained” by reason of the infringement. If the patentee can establish that it lost profits as a result of the infringement and that those profits would have generated income on a regular basis over the period of deprivation of those profits, then the patentee has also sustained the damage of the lost income from those profits.

[117] Apotex submits that Lilly has failed to prove any such loss. It has failed to prove that it would have invested the lost profits and reinvested any income from it or that it would have paid down existing debt.

[118] In my view, the patentee is not required to prove exactly what use it would have made of the profit it has lost as a result of the infringer’s actions. This is after all, a hypothetical scenario because it did not have the funds in hand. I subscribe to the view expressed by S. M. Waddams in *The Law of Damages* (3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1997), at page 437, cited at paragraph 37 of *Bank of America*:

[T]here seems in principle no reason why compound interest should not be awarded. Had prompt recompense been made at the date of the wrong the plaintiff would have had a capital sum to invest; the plaintiff would have received interest on it at regular intervals and would have invested those sums also. By the same token the defendant will have had the benefit of compound interest.

I would go further and say that in today’s world there is a presumption that a plaintiff would have generated compound interest on the funds otherwise owed to it and also that the defendant did so during the period in which it withheld the funds.

[119] Apotex argues that an award of compound interest will over compensate Lilly because it permits pre-tax dollars to be compounded rather than after-tax dollars. It says that “an award of simple interest obviates the need to take such tax considerations—which considerations may be quite complex—into account and permits a more facile calculation”. The ease of calculation is not a relevant consideration in determining damages. Other than to state that the calculation may result in some windfall to the patentee, Apotex has offered no evidence

sa source du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* qui prévoit que le contrefacteur est responsable envers le breveté « du dommage » que cette contrefaçon lui a fait subir. S’il peut établir que les pertes de profits découlent de la contrefaçon et que ces profits auraient généré un revenu régulier au cours de la période de privation de ces profits, alors le breveté a également subi le préjudice de perte de revenus tirés de ces profits.

[117] Apotex soutient que Lilly n’a pas réussi à prouver de quelconques pertes de cette nature. Elle n’a pas établi qu’elle aurait investi les profits perdus et réinvesti tout revenu tiré de ceux-ci ou encore qu’elle aurait remboursé une dette.

[118] Selon moi, le breveté n’est pas tenu de prouver exactement ce qu’il aurait fait des profits perdus en raison des actions du contrefacteur. Le scénario hypothétique existe justement parce que le breveté ne disposait pas des fonds. Je souscris à l’avis exprimé par S. M. Waddams dans *The Law of Damages* (3<sup>e</sup> éd. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1997), à la page 437, cité au paragraphe 37 de l’arrêt *Banque d’Amérique* :

[TRADUCTION] [A]ucun principe ne paraît justifier qu’un tribunal ne puisse accorder des intérêts composés. S’il avait été indemnisé le jour où il a subi le préjudice, le demandeur aurait disposé d’un capital à placer; il aurait périodiquement touché de l’intérêt sur ce capital, qu’il aurait également placé. Le défendeur a quant à lui bénéficié des intérêts composés.

J’irais même plus loin pour dire que, dans le monde d’aujourd’hui, il faut présumer qu’un demandeur aurait gagné de l’intérêt composé sur les fonds dus et que c’est justement ce que fait un défendeur au cours de la période pendant laquelle il retient les fonds.

[119] Apotex soutient que l’attribution d’intérêts composés aurait pour effet de surcompenser Lilly parce que cela permet de calculer les intérêts sur des sommes avant impôts plutôt qu’après impôts. Elle affirme que l’[TRADUCTION] « octroi d’intérêt simple permet d’éviter de tenir compte de telles questions fiscales – qui peuvent se révéler très complexe – et de simplifier le calcul ». La facilité du calcul n’est pas un point à considérer dans la détermination des dommages-intérêts. Mis à part le fait qu’elle a affirmé que le calcul pourrait donner lieu à

to support any informed reduction in the award of compound interest over the 12 years period under consideration. Any discounting of compound interest by the Court on this record would be nothing more than mere speculation. In any event, while the failure to consider that interest would have been earned on after-tax dollars may generate a higher award to Lilly, this is off-set in whole or part by the fact compound interest does not precisely account for the three factors the Supreme Court identified for the depreciation of the value of money: (i) opportunity cost, (ii) risk, and (iii) inflation.

[120] Lilly called Dr. Stephen Foerster, a Chartered Financial Analyst and Professor of Finance at the Ivey School of Business at the University of Western Ontario to provide his opinion as to the appropriateness of compounding pre-judgment interest and the appropriate rate. He testified that the Weighted Average Cost of Capital (WACC) was the most appropriate rate to be awarded as it represented the best estimate of the forgone opportunity cost to Lilly, and this he said was [redacted] percent. I agree with Apotex, for the various reasons it offered, that WACC is “simply not a measure that is compensatory for the time-value of money”. The principle basis for rejecting WACC is that stated by Justice Snider in *Lovastatin FC*, at paragraph 262: “[T]he rate at which a very large and wealthy corporate entity would choose to screen investments has little relevance to the assessment of a rate of pre-judgment interest.”

[121] Dr. Foerster also considered using the rate of return on Treasury Bill investments, the bank rate, Lilly’s cost of debt, and Apotex’s cost of borrowing. It may be that any of these are acceptable and appropriate in specific circumstances. However, in my view, when one is attempting to ascertain what loss Lilly suffered over the period by not having the funds available to invest in its business, the best measure is to examine what profit it realized in its business activities in the relevant time period. When this was put to Dr. Foerster

l’attribution de gains fortuits pour le breveté, Apotex n’a présenté aucun élément de preuve soutenant une réduction justifiée des intérêts composés au cours de la période visée de 12 ans. Toute réduction au titre des intérêts composés appliquée par la Cour dans ce dossier ne serait rien d’autre qu’une pure spéculation. Quoi qu’il en soit, si l’omission de tenir compte du fait que les intérêts cumulatifs auraient été gagnés sur des sommes après impôts peut occasionner une indemnisation plus élevée pour Lilly, ceci est contrebalancé, en partie ou en totalité, par le fait que les intérêts composés ne tiennent pas précisément compte des trois facteurs cernés par la Cour suprême pour évaluer la dépréciation de la valeur de l’argent : i) le coût de renonciation, ii) le risque et iii) l’inflation.

[120] Lilly a appelé M. Stephen Foerster, un analyste financier agréé et professeur de finances à l’école de commerce Ivey de l’Université Western Ontario, afin qu’il donne son avis sur le bien-fondé d’accorder des intérêts composés et le sur taux approprié. Selon lui, le coût moyen pondéré du capital (CMPC) était le taux le plus approprié pour calculer la redevance à accorder parce qu’il représente la meilleure estimation du coût des occasions perdues par Lilly, qu’il a évalué à [renseignement expurgé] p. 100. Je souscris à l’opinion d’Apotex, pour les diverses raisons qu’elle a invoquées, selon laquelle le CMPC n’est [TRADUCTION] « simplement pas une mesure compensatrice de la valeur temporelle de l’argent ». Le raisonnement principal pour rejeter le CMPC est énoncé par la juge Snider au paragraphe 262 de la décision *Lovastatin CF* : « [L]e taux en fonction duquel des entreprises très importantes et très prospères décident de leurs investissements n’a guère de pertinence lorsqu’il s’agit de fixer le taux des intérêts avant jugement ».

[121] M. Foerster a également évalué l’utilisation du taux de rendement d’un investissement en bons du Trésor, du taux d’escompte, du coût de la dette de Lilly et du coût d’emprunt d’Apotex. Il est possible que toutes ces mesures soient appropriées dans des circonstances particulières; cependant, selon moi, la meilleure mesure à utiliser pour calculer les pertes subies par Lilly au cours de la période visée pour cause de ne pas avoir eu les fonds à investir serait en fait les profits qu’elle a réalisés par ses activités commerciales pendant cette

by the Court, he responded “that would be another scenario that certainly is a viable scenario”.

[122] The evidence before the Court is that Lilly’s profit margin from 1997 to 2012 ranged from [redacted] percent to [redacted] percent, with an average before tax profit margin of [redacted] percent. The Court was not provided with its annual profit margins after 2012.

[123] Apotex submits that Lilly’s “leisurely approach” to this litigation militates against an award of compound interest at a high rate. It submits that such an award effectively sanctions Lilly’s actions. As noted earlier, both parties accuse the other of delay. Having reviewed the entire history of this proceeding, the wisdom of John 8:7 comes to mind. There Jesus was asked whether he agreed that the adulteress should be stoned, and he responded: “He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.”

[124] Each party has summarized in its memorandum the delays it attributes to the other. Nothing is gained in setting them out in detail. Suffice to say that any delays in the pursuit of this litigation lie at the feet of both parties. In my assessment, neither party should reap a reward nor suffer a loss as a result of such shared and mutual conduct.

[125] Lilly is awarded pre-judgment interest compounded annually on the damages to be awarded at the rate of [redacted] percent. The parties are directed to advise the Court as to the amount of such pre-judgment interest, if agreed, or provide their respective submissions on the quantum if they are unable to agree.

#### X. Costs

[126] Lilly is entitled to its costs. Both parties are aware of the Court’s typical disposition regarding the basis of costs calculations. If the parties cannot reach agreement on costs, the Court will provide directions

période. Lorsque la Cour a présenté cette solution à M. Foerster, il a indiqué qu’[TRADUCTION] « il s’agirait d’un autre scénario certainement viable ».

[122] La preuve dont la Cour est saisie montre que les marges bénéficiaires de 1997 à 2012 allaient de [renseignement expurgé] p. 100 à [renseignement expurgé] p. 100, la marge bénéficiaire moyenne avant impôt se fixant à [renseignement expurgé] p. 100. Les marges bénéficiaires annuelles pour les années ultérieures à 2012 n’ont pas été présentées devant la Cour.

[123] Apotex fait valoir qu’en raison de l’[TRADUCTION] « attitude détendue » de Lilly dans ce litige, elle ne méritait pas d’obtenir un taux d’intérêt composé élevé. Elle affirme qu’une telle indemnisation sanctionnerait les actions de Lilly. Comme je l’ai mentionné antérieurement, les deux parties s’accusent d’avoir retardé les procédures. Ayant examiné l’historique entier de ces procédures, la sagesse de Jean 8:7 me vient à l’esprit. Lorsqu’on demanda à Jésus s’il croyait juste que la pécheresse soit lapidée, il a répondu : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre ».

[124] Chaque partie a résumé dans son mémoire les retards qu’elle attribue à l’autre partie. Il est inutile de les exposer en détail. Je me contenterai de dire que les deux parties sont responsables des retards accumulés au cours de ce litige. Selon moi, parce qu’elles ont toutes deux fait preuve d’un comportement similaire à l’égard de l’autre partie, aucune ne devrait être pénalisée ou récompensée.

[125] Les intérêts composés annuellement avant jugement sur les dommages-intérêts au taux de [renseignement expurgé] p. 100 sont accordés à Lilly. J’enjoins aux parties de communiquer à la Cour le montant que totalisent ces intérêts avant jugement, si elles en conviennent, ou de déposer leurs observations sur ce montant, si elles ne s’entendent pas.

#### X. Dépens

[126] Lilly a droit aux dépens. Les deux parties sont au courant de la façon habituelle dont la Cour s’y prend pour calculer les dépens. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les dépens, la Cour leur donne des

regarding same, following confirmation that there is no relevant offer to settle that needs to be considered.

#### XI. Summary

[127] The Court cannot issue formal judgment until informed as to the amount of damages and pre-judgment interest calculated in accordance with these reasons. The parties are instructed to provide that information in writing to the Court by January 9, 2015. If there is any dispute regarding that sum, or if further direction is required from the Court in order to calculate that sum, the parties are to so advise the Court in writing before that date.

[128] The parties are also to inform the Court within the same time period as to whether there is an agreement as to costs, and the amount thereof. Failing such an agreement, the parties are to inform the Court as to whether there is any relevant offer to settle that ought to be considered before a formal award of costs is made.

[129] The parties are also to inform the Court within the same time period as to whether there is any confidential information contained in these confidential reasons that needs to be redacted in the public version of the reasons.

[130] Upon receipt of the information described, public reasons and formal judgment will issue.

#### XII. Addendum

[131] Following the release to the parties of confidential reasons for judgment, modest redactions were proposed relating to Lilly's WACC rate, its profit margins, and the pre-judgment interest rate which reflects the profit margins. All of that information is confidential and the proposed redactions are accepted.

directives après avoir reçu des parties la confirmation qu'il n'existe pas d'offre pertinente de règlement à examiner.

#### XI. Résumé

[127] La Cour ne peut rendre de jugement formel tant qu'elle n'a pas été informée du montant des dommages-intérêts ainsi que des intérêts avant jugement calculés conformément aux présents motifs. Les parties devront fournir ces renseignements par écrit à la Cour au plus tard le 9 janvier 2015. Si elles ne s'entendent pas sur ce montant, ou si elles ont besoin d'autres directives pour calculer ce montant, elles devront en informer la Cour par écrit avant cette date.

[128] Les parties doivent également informer la Cour dans le même délai de toute entente conclue au sujet des dépens et du montant de cette entente. À défaut de pareille entente, les parties devront informer la Cour de l'existence de toute offre de règlement pertinente dont la Cour devrait tenir compte avant d'adjuger formellement les dépens.

[129] Les parties doivent également informer la Cour dans le même délai si des renseignements confidentiels contenus dans les présents motifs confidentiels doivent être expurgés de la version publique des motifs.

[130] Après avoir reçu les renseignements en question, la Cour rendra des motifs publics ainsi que son jugement formel.

#### XII. Addenda

[131] À la suite de la transmission aux parties des motifs du jugement confidentiels, il a été proposé de supprimer quelques renseignements liés au taux selon le CMPC de Lilly, à ses marges bénéficiaires et au taux d'intérêt avant jugement s'appliquant aux marges bénéficiaires. Tous ces renseignements sont confidentiels et leur suppression est acceptée.

[132] Lilly advises that it seeks no redaction in the formal judgment. Apotex submits that consistent with the redactions, the formal judgment ought to also redact the quantum of damages, pre-judgment interest and the total award “as these figures would also contain and reflect the same confidential information”. Although these amounts are calculated using the redacted confidential information, the Court is satisfied that the disclosure of these figures does not directly or indirectly do so. In any event, the alleged disclosure relates only to information confidential to Lilly and as it has no objection to the final figures being released, the Court is not prepared to redact those final figures solely at the request of Apotex.

[133] The parties were instructed to have Mr. Harington recalculate Lilly’s lost profit in light of the reasons provided. They did so. During that determination, Apotex acknowledged and agreed that the deduction to arrive at the royalty base should be 100 kg rather than the 187 kg which the reasons literally directed. It is commended for doing so. Lilly’s lost profits before interest is \$31 234 000.

[134] The parties have been unable to agree on the amount of pre-judgment interest. They disagree on the applicable rate and whether it ought to be calculated quarterly or only at year end.

[135] Lilly proposes to calculate the pre-judgment interest using the fixed rate set out at paragraph 125 of the reasons and that it should be calculated quarterly rather than annually. Apotex proposes that the rate vary each year to reflect Lilly’s actual yearly profit margin and that it should be calculated annually. Each party offers numerous criticisms of the other’s model. Lilly complains, in part, that the Apotex model provides it with no pre-judgment interest on its 1997 lost profits until December 31, 1998, and then only for 12 months. Apotex complains, in part, that Lilly’s model generates more by way of pre-judgment interest than would have been realized by Lilly as profits. There is some merit

[132] Lilly a informé la Cour qu’elle ne souhaite supprimer aucun passage du jugement formel. Apotex affirme que, conformément aux passages qu’elle souhaite supprimer, le montant des dommages-intérêts, des intérêts avant jugement et de l’indemnité totale accordée devrait être expurgé du jugement formel [TRADUCTION] « étant donné que ces chiffres révéleraient les mêmes renseignements confidentiels ». Bien que ces montants soient calculés à l’aide des renseignements confidentiels expurgés, la Cour est convaincue que la divulgation de ces chiffres n’aurait pas pour effet de les divulguer directement ou indirectement. En tout état de cause, la présumée divulgation ne concerne que des renseignements qui sont confidentiels pour Lilly, laquelle ne s’oppose pas à ce que les chiffres finaux soient révélés. La Cour n’est donc pas disposée à supprimer les chiffres finaux en question en réponse à la seule demande d’Apotex.

[133] La Cour a enjoint aux parties de demander à M. Harington de recalculer les pertes de profits de Lilly à la lumière des motifs fournis, ce qu’il a fait. Aux fins de ce calcul, Apotex a accepté que la réduction applicable à l’assiette de redevance soit fixée à 100 kg plutôt qu’à 187 kg, comme il était littéralement indiqué dans les motifs. La Cour la salue d’avoir agi ainsi. Les pertes de profits avant intérêts sont établies à 31 234 000 \$.

[134] Les parties ne sont pas parvenues à convenir du montant des intérêts avant jugement. Elles ne peuvent pas s’entendre sur le taux applicable, ni sur la question de savoir si les intérêts devraient être calculés au trimestre ou seulement à la fin de l’année.

[135] Lilly propose de calculer les intérêts avant jugement trimestriellement plutôt qu’annuellement selon le taux fixe précisé au paragraphe 125 des présents motifs. Quant à Apotex, elle propose que les intérêts soient calculés annuellement à un taux variable correspondant au profit annuel de Lilly. Chacune des parties a largement critiqué le modèle de l’autre partie. Lilly s’oppose, entre autres, à ce que le modèle d’Apotex ne calcule les intérêts avant jugement sur les pertes de profits de 1997 qu’à partir du 31 décembre 1998, et ce uniquement pour une période de 12 mois. Apotex conteste, entre autres, que les intérêts avant jugement générés par le modèle de Lilly sont plus importants que les profits qu’elle aurait

to each party's position. There is no way that the awarded pre-judgment interest will exactly match the lost profits that would have been generated had the infringing conduct not occurred. The Court was well aware of that and took a broad axe approach when it set out in the reasons the basis of the pre-judgment interest calculation.

[136] Pre-judgment interest is to be calculated annually at December 31st of each year at the fixed rate set out in paragraph 125 of the reasons. According to the calculation provided by Mr. Harington in Apotex's correspondence of January 9, 2015, which is accepted, this results in pre-judgment interest of \$74 501 000 to December 31, 2014, and daily pre-judgment interest thereafter of \$23 463.

[137] Counsel are unable to agree upon the quantum of costs. Both parties have provided written representations on the areas of dispute which have been carefully considered. If agreement cannot be reached, costs will be assessed on the following basis which is guided by the Court's decisions in *Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Limited*, 2006 FC 1333, 57 C.P.R. (4th) 58; *Apotex Inc. v. H. Lundbeck A/S*, 2013 FC 1188, 57 C.P.R. (4th) 239; and *Teva Canada Limited v. Pfizer Canada Inc.*, 2014 FC 634:

- (a) Lilly is entitled to its costs awarded at the upper level of Column IV [of Tariff B of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106].
- (b) Lilly served two written offers to settle. It received judgment more favourable than both. The first such written offer was made on March 3, 2010. I do not accept the submissions of Apotex that I should use my discretion and not award increased costs under rule 420 of the *Federal Courts Rules*. After March 3, 2010, Lilly is entitled to recover its fees at double the rate.
- (c) Lilly is entitled to tax costs of one senior counsel and one junior counsel, provided two were present, at all pre-trial procedures, save and except for

réalisés. Chacune des positions des parties n'est pas sans valeur. Il est impossible que les intérêts avant jugement correspondent parfaitement aux profits qui auraient été réalisés s'il n'y avait pas eu contrefaçon. La Cour était bien consciente de cette difficulté, et c'est pourquoi l'approche présentée dans les motifs pour établir le calcul des intérêts avant jugement est vague.

[136] Les intérêts avant jugement doivent être calculés annuellement au 31 décembre de chaque année au taux fixe précisé au paragraphe 125 de ces motifs. Selon les calculs présentés par M. Harington dans sa correspondance avec Apotex datée du 9 janvier 2015, lesquels sont acceptés, Lilly a droit à des intérêts avant jugement s'élevant à 74 501 000 \$ au 31 décembre 2014, et à des intérêts quotidiens avant jugement de 23 463 \$ après cette date.

[137] Les avocats n'ont pas réussi à s'entendre sur le montant des dépens. Les deux parties ont soumis des observations écrites au sujet des points litigieux, qui ont été attentivement examinées. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre, la Cour calcule les dépens selon la formule suivante en s'inspirant des jugements qu'elle a prononcés dans les affaires *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited*, 2006 CF 1333; *Apotex Inc. c. H. Lundbeck A/S*, 2013 CF 1188; et *Teva Canada Limited c. Pfizer Canada Inc.*, 2014 CF 634 :

- a) Lilly a droit aux dépens alloués selon l'échelon supérieur de la colonne IV [du tarif B des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106].
- b) Lilly a signifié deux offres écrites de règlement. Elle a obtenu un jugement plus favorable que ces deux offres. La première offre écrite a été faite le 3 mars 2010. Je n'accepte pas les arguments d'Apotex que je devrais utiliser mon pouvoir discrétionnaire et refuser d'accorder des dépens majorés en vertu de la règle 420 des *Règles des Cours fédérales*. Après le 3 mars 2010, Lilly a le droit de récupérer ses dépens au double du tarif prévu.
- c) Lilly a le droit de faire taxer les dépens relatifs à la présence d'un avocat principal et d'un avocat adjoint, à condition que les deux aient été présents

- those where a judge or prothonotary ordered that a motion was to be without costs or was silent as to costs.
- (d) Lilly is entitled to tax costs at trial of two senior counsel and one junior counsel.
- (e) Lilly is entitled to tax the reasonable disbursements of counsel for travel, accommodation and related expenses on the basis of economy fare and single rooms.
- (f) No costs or disbursements are recoverable for in-house counsel, law clerks, students, paralegals, or other support staff.
- (g) Subject to the following comments concerning the fees of Mr. Sims, Lilly is entitled to recover the expert fees paid for those persons who deposed affidavits filed in this action and also testified at the trial, at the lesser of the actual fees charged or the daily rate of senior counsel, but shall not include any fee related to assisting counsel in the preparation of the case or responding to discovery questions. Apotex notes that Mr. Sims' fees are in excess of \$1,5 million which, it is submitted, is excessive. It proposes that his fees be capped at 50 percent of the fees of Mr. Harington, or \$405 000. In addition, it points out that the Court preferred the evidence of Mr. Harington over Mr. Sims, and there was an error in Mr. Sims' report that he was required to correct and which required additional work by Mr. Harington. Both are valid considerations. Accordingly, the expert fees and related disbursements charged by Mr. Sims for his addendum which corrected an error in his earlier report are not recoverable, and, the recoverable fees related to Mr. Sims are capped at 75 percent of the fees charged by Mr. Harington, i.e. \$607 500, exclusive of HST.
- à toutes les instances préalables au procès, sauf là où un juge ou un protonotaire a ordonné qu'une requête ait été sans frais ou n'a rien dit quant aux dépens.
- d) Lilly a le droit de faire taxer les dépens relatifs à la présence au procès de deux avocats principaux et d'un avocat adjoint.
- e) Lilly a le droit de faire taxer les débours raisonnables des avocats pour les déplacements, l'hébergement et les dépenses connexes en classe économique et en chambre à occupation simple.
- f) Aucuns frais ni débours ne sont recouvrables pour les avocats internes, stagiaires en droit, étudiants, parajuristes ou autre personnel de soutien.
- g) Sous réserve des observations suivantes concernant les honoraires de M. Sims, Lilly a le droit de recouvrer les honoraires d'expert payés aux personnes qui ont souscrit des affidavits produits dans la présente action et qui ont également témoigné au procès à hauteur des honoraires effectivement facturés ou du taux quotidien de l'avocat principal, selon le moindre de ces deux montants, à l'exclusion des honoraires ayant servi à aider les avocats à préparer la cause ou à répondre à des questions posées lors de l'interrogatoire préalable. Apotex a fait observer que les honoraires de M. Sims excédaient 1,5 million de dollars, ce qui serait excessif. Apotex propose que les honoraires de M. Sims soient fixés à la moitié de ceux de M. Harington, ou 405 000 \$. De plus, Apotex souligne que la Cour a préféré le témoignage de M. Harington à celui de M. Sims et que le rapport de M. Sims contenait une erreur qu'il a dû corriger, ce qui a entraîné du travail supplémentaire pour M. Harington. Ce sont là des réflexions valables. Par conséquent, les honoraires d'expert et les débours connexes facturés par M. Sims pour l'addenda dans lequel il a corrigé l'erreur contenue dans son rapport antérieur ne peuvent être recouverts et les honoraires recouvrables de M. Sims sont fixés à 75 p. 100 des honoraires facturés par M. Harington, c'est-à-dire 607 500 \$, hors TVH.



- |   |   |
|---|---|
| <p>(h) Lilly is entitled to recover the reasonable disbursements billed by those experts whose fees are recoverable.</p> <p>(i) Lilly is entitled to recover the fees and disbursements paid to fact witnesses who testified at trial but shall not be entitled to recover any fee paid to any such witness who was an employee of Lilly at the time of giving evidence. Further, as ordered at trial, Lilly shall bear all costs associated with the re-attendance of Mr. Ashley related to the Sims addendum.</p> | <p>h) Lilly a le droit de recouvrer les débours raisonnables facturés par les experts dont les honoraires sont recouvrables.</p> <p>i) Lilly a le droit de recouvrer les honoraires et les débours payés aux témoins des faits qui ont témoigné au procès, mais n'a pas le droit de recouvrer les honoraires payés aux témoins qui étaient des employés de Lilly à l'époque où ils ont témoigné. De plus, ainsi qu'il a été ordonné au procès, Lilly devra supporter tous les frais afférents à la nouvelle comparution de M. Ashley relativement à l'addenda de M. Sims.</p> |
|---|---|

#### JUDGMENT

THIS COURT'S JUDGMENT is that:

1. The defendant shall pay to the plaintiffs damages in the amount of \$31 234 000;
2. The plaintiffs are awarded \$75 040 649 in pre-judgment interest;
3. The plaintiffs are awarded post-judgment interest at the rate of 5 percent on \$106 274 649 (the sum of the damages and pre-judgment interest) from the date of judgment until payment; and
4. The plaintiffs are to have their costs assessed in accordance with these reasons and are awarded post-judgment interest at the rate of 5 percent on the costs assessed from the date of judgment until payment.

#### JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. La défenderesse est condamnée à payer aux demanderesse la somme de 31 234 000 \$ à titre de dommages-intérêts;
2. Les demanderesse ont droit à la somme de 75 040 649 \$ en intérêts avant jugement;
3. Des intérêts avant jugement sont accordés aux demanderesse et calculés au taux de 5 p. 100 sur la somme de 106 274 649 \$ (correspondant au total des dommages-intérêts et des intérêts avant jugement), à compter de la date du jugement jusqu'au paiement;
4. Les demanderesse doivent faire taxer leurs dépens conformément aux présents motifs et les intérêts après jugement leurs sont accordés, calculés au taux de 5 p. 100 sur les dépens à compter de la date du jugement jusqu'au paiement.