

A-185-99

A-185-99

**Apotex Inc. (Appellant) (Defendant)****Apotex Inc. (appelante) (défenderesse)**

v.

c.

**The Wellcome Foundation Limited and Glaxo Wellcome Inc. (Respondents) (Plaintiffs)****The Wellcome Foundation Limited et Glaxo Wellcome Inc. (intimées) (demandereses)****INDEXED AS: WELLCOME FOUNDATION LTD. v. APOTEX INC. (C.A.)****RÉPERTORIÉ: WELLCOME FOUNDATION LTD. c. APOTEX INC. (C.A.)**Court of Appeal, Strayer, Noël and Evans J.J.A.—  
Toronto, January 24, 25 and 26, 2001.Cour d'appel, juges Strayer, Noël et Evans, J.C.A.—  
Toronto, 24, 25 et 26 janvier 2001.

*Patents — Practice — References — Appeal, cross-appeal from F.C.T.D. decision determining extent of infringement, ordering account of profits — Respondent holding patent for manufacturing process for ingredient used in Apotex's tablets — That infringing process used evidenced by traces of TAA — Of 81 batches containing TMP, 54 containing only TAA, 27 containing traces of TAA (chemical used in infringing manufacturing process for TMP) — Trial Judge holding Apotex liable to account for revenue resulting from sale of tablets containing TMP, regardless of whether TMP infringing — Attributed 60% of revenues to use of infringing TMP because of greater potentiating effect of TMP than other active ingredient in tablets — Appeal, cross-appeal dismissed — (1) Once proved how many tablets containing infringing TMP manufactured, sold, respondents entitled to account of profits based on revenues from sale of those tablets except to extent Apotex proving which portion of TMP in tablets not infringing — Apotex not discharging burden — (2) As to whether Apotex only accountable for profits could not have made without infringing respondent's patent, comparative approach expressly rejected by F.C.A. in Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp. — (3) Apportionment involving exercise of judicial discretion with which F.C.A. reluctant to interfere in absence of clear error of law — (4) Incremental accounting method more regularly endorsed than full absorption method — Trial Judge not erring in adoption, application of incremental method — Apotex not satisfying burden of proving entitled to particular deduction — (5) No reversible error in fixing interest rate at prime plus 1% — On cross-appeal: (1) Apotex not liable to account for \$600,000 attributable to sale of tablets containing mixed TMP because able to prove how much non-infringing TMP contained in lots made from mixed batch — (2) Trial Judge not erring in law in apportioning profits — (3) Findings of fact on whether production, marketing, sale resulting in increased costs not vitiated by palpable, overriding error.*

*Brevets — Pratique — Renvois — Appel et appel incident d'une décision par laquelle la Section de première instance a précisé l'ampleur de la contrefaçon et a ordonné une comptabilisation des profits — Les intimées détenaient un brevet pour un procédé de fabrication d'un ingrédient utilisé dans les comprimés d'Apotex — L'utilisation de ce procédé pouvait être identifiée par les traces de TAA — Sur les 81 lots qui contenaient du TMP, 54 contenaient uniquement du TAA et 27 contenaient des traces de TAA (un produit chimique utilisé dans le procédé de fabrication de TMP contrefait) — Le juge de première instance a statué qu'Apotex était tenue de rendre compte des recettes provenant de la vente des comprimés contenant du TMP, indépendamment de la question de savoir si la TMP était contrefaite — Il a attribué 60 % des revenus de la vente à l'utilisation de la TMP contrefaite, parce qu'il a tenu compte du fait que la TMP avait un effet potentiateur plus grand que l'autre principe actif contenu dans les comprimés — L'appel et l'appel incident sont rejetés — 1) Une fois que les intimées avaient démontré combien de comprimés contenant de la TMP contrefaite avaient été fabriqués et vendus, elles avaient droit à une reddition de compte des profits calculés en fonction des recettes provenant de la vente des comprimés en question, sauf dans la mesure où Apotex pouvait établir quelle proportion de la TMP contenue dans les comprimés n'était pas contrefaite — Apotex ne s'est pas déchargée de ce fardeau de la preuve — 2) Quant à la question de savoir si Apotex ne devrait avoir à rendre compte que des profits qu'elle n'aurait pas pu réaliser sans contrefaire le brevet des intimées, la C.A.F. a rejeté expressément la méthode comparative dans l'arrêt Reading and Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. — 3) La répartition des bénéfices implique l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard duquel la C.A.F. est très réticente à intervenir en l'absence d'erreur de droit clairement établie — 4) La méthode du coût marginal bénéficie d'un appui plus constant que la méthode du coût de revient complet — Le juge de première instance n'a donc pas commis d'erreur de droit en adoptant et en appliquant la méthode du coût marginal — Apotex ne s'est pas acquittée du fardeau de prouver qu'elle avait droit à une déduction*

déterminée — 5) Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur justifiant l'infirmité de sa décision en fixant le taux d'intérêt au taux préférentiel majoré de 1 % — En ce qui concerne l'appel incident, 1) Apotex n'est pas tenue de rendre compte de la somme de 600 000 \$ imputable à la vente de comprimés fabriqués à partir de lots formés d'un mélange de TMP parce qu'elle est en mesure de prouver combien de TMP non contrefaite était présente dans ces lots — 2) Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur de droit dans sa répartition des bénéfices — 3) Les conclusions de fait du juge de première instance sur la question de savoir si la production, la commercialisation et la vente des comprimés avaient eu pour effet d'augmenter les coûts n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste et dominante.

This was an appeal from a decision on a reference to the Trial Division determining the extent of the infringement by Apotex of a patent owned by the respondents and ordering an account of profits. The respondents have cross-appealed portions of that order. Apotex imported 116 batches of trimethoprim (TMP) for use as one of two active ingredients of Apo-Sulfatrim tablets before the expiry of the respondents' patent on the manufacture of TMP through a process, use of which can be established by traces of the compound TAA. Revenues from the sale of tablets made from the 34 batches that did not contain any traces of TAA were excluded from the account of profits. The remaining 81 batches that were tested contained some TAA. Of those, 54 batches contained only that compound, so that the whole of the TMP that went into the tablets was infringing, while 27 batches also contained traces of a chemical used in a non-patented process for producing TMP. There was no quantification of the infringing and non-infringing TMP in the 27 "mixed" batches. Finally, 14 lots of tablets were made as a result of mixing TMP from infringing and non-infringing batches. Revenues from tablets containing any infringing material was \$18,456,294, which included \$600,000 attributable to tablets containing the "mixed" TMP. The Trial Judge held that Apotex was liable to account for the revenue resulting from the sale of the tablets, regardless of whether all of the TMP that they contained was infringing. He attributed 60% of the revenues from the sale of the tablets to the use of the infringing TMP because he took into account the fact the TMP had a greater potentiating effect than the other active ingredient.

Apotex appealed both the determination of revenue for which it was liable to account and the costs that it was entitled to deduct. The issues in the appeal were: (1) whether the profits for which Apotex was liable to account should have been reduced by an amount that recognized that tablets made from the mixed batches contained infringing

Appel d'un jugement rendu à l'issue d'un renvoi dans le cadre duquel la Section de première instance a précisé l'ampleur de la contrefaçon dont Apotex s'était rendue coupable à l'égard d'un brevet appartenant aux intimées et a ordonné une comptabilisation des profits. Les intimées ont formé un appel incident au sujet de certaines parties de cette ordonnance. Apotex avait importé 116 lots de triméthoprim (TMP) pour l'utiliser comme l'un des deux principes actifs de ses comprimés d'Apo-Sulfatrim, avant l'expiration du brevet que les intimées détenaient pour la fabrication de la TMP par un procédé dont l'utilisation peut être identifiée par des traces du composé TAA. Les revenus provenant de la vente des comprimés produits à partir des 34 lots qui ne contenaient pas de trace de TAA ont été exclus de la comptabilisation des profits. Les 81 lots restants qui ont été testés contenaient un peu de TAA. Sur ces 81 lots, 54 ne contenaient que du TAA, de sorte que la totalité de la TMP présente dans les comprimés était contrefaite, alors que 27 lots contenaient aussi des traces d'un composé chimique utilisé dans un procédé de fabrication non breveté de TMP. On n'a pas quantifié la TMP contrefaite et la TMP non contrefaite dans les 27 lots «mélangés». Finalement, 14 lots de comprimés ont résulté du mélange de lots contrefaits avec des lots non contrefaits. Les revenus tirés des comprimés renfermant une substance contrefaite s'élevaient à 18 456 294 \$, dont 600 000 \$ étaient attribuables à des comprimés renfermant de la TMP «mélangée». Le juge de première instance a statué qu'Apotex était tenue de rendre compte des recettes provenant de la vente des comprimés, indépendamment de la question de savoir si la totalité de la TMP contenue dans ces comprimés était contrefaite. Il a attribué 60 % des revenus de la vente des comprimés à l'utilisation de la TMP contrefaite, parce qu'il a tenu compte du fait que la TMP avait un effet potentiateur plus grand que l'autre principe actif.

L'appel d'Apotex porte tant sur le calcul des recettes dont elle est tenue de rendre compte que sur les frais qu'elle a été autorisée à déduire. Les questions en litige dans le présent appel sont celles de savoir si: 1) le montant de profits dont Apotex était tenue de rendre compte aurait dû être réduit d'une somme tenant compte du fait que les comprimés

and non-infringing TMP; (2) whether Apotex was only accountable for profits that it could not have made without infringing the respondents' patent; (3) whether the Trial Judge erred in giving weight to the relative importance of the active ingredients in the effectiveness of the medicine; (4) whether the Trial Judge erred in rejecting the full absorption accounting method for determining what proportion of Apotex's total costs could be attributed to the production, marketing and sale of the tablets, and whether he erred in applying the incremental method to the facts; (5) whether the Trial Judge erred in setting the pre-judgment interest rate at prime plus 1%.

On the cross-appeal, the issues were: (1) whether the Trial Judge erred in law when he removed from the revenues for which Apotex was liable to account, the \$600,000 attributable to the sale of tablets containing mixed TMP; (2) whether the Trial Judge erred in reducing by 40% the profits for which Apotex must account, in recognition of the other active ingredient in the tablets; and (3) whether the Trial Judge erred in allowing some of the deductions.

*Held*, the appeal and the cross-appeal should be dismissed.

(1) The manufacture and sale of each tablet that contained any infringing TMP was itself an infringement of the respondents' patent. Once the respondents had proved how many tablets containing infringing TMP had been manufactured and sold, they were entitled to an account of profits based on the revenue from the sale of those tablets, except to the extent that Apotex could prove what portion of the TMP in the tablets was not infringing. Apotex failed to discharge this burden with respect to the 27 mixed batches.

(2) Apotex relied on an 1888 American decision for its argument that it could have made tablets without infringing the respondents' patent and accordingly it should only be accountable for profits that it could not have made without infringing the respondents' patent. But Apotex did not establish that there was a readily available supply of non-infringing TMP. And whatever may have been the law in the United States in 1888, it is not the law in Canada today. The comparative approach was expressly rejected by this Court in *Reading and Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.* In the absence of Canadian authority supporting the application of the comparative approach, it would be inappropriate for this Court to take the law in the direction urged by Apotex because it would promote

fabriqués à partir des lots mélangés contenaient de la TMP contrefaite et de la TMP non contrefaite; 2) Apotex devrait être tenue de ne rendre compte que des profits qu'elle n'aurait pas pu réaliser sans contrefaire le brevet des intimées; 3) le juge de première instance a commis une erreur en accordant du poids à l'importance relative des ingrédients actifs pour l'efficacité du médicament; 4) le juge de première instance a commis une erreur de droit en rejetant la méthode de comptabilité du coût de revient complet pour déterminer la proportion des coûts totaux d'Apotex qui pouvait légitimement être attribuée à la production, à la commercialisation et à la vente des comprimés et s'il a commis une erreur en appliquant la méthode du coût marginal aux faits; 5) le juge de première instance a commis une erreur en fixant le taux des intérêts antérieurs au jugement au taux préférentiel majoré de un pour cent.

Dans l'appel incident, les questions en litige sont celles de savoir si: 1) le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'il a retranché des revenus, pour lesquels Apotex était tenu de rendre compte, les 600 000 \$ attribuables à la vente de comprimés de la TMP non contrefaite mélangée avec de la TMP contrefaite; 2) le juge de première instance a commis une erreur en diminuant de 40 % les bénéfices dont Apotex devait rendre compte, en raison de la présence de l'autre ingrédient actif dans les comprimés; 3) le juge de première instance a commis une erreur en accordant certaines des déductions.

*Arrêt*: l'appel et l'appel incident sont rejetés.

1) La fabrication et la vente de chaque comprimé qui contenait de la TMP contrefaite constituaient en elles-mêmes une contrefaçon du brevet des intimées. Une fois que les intimées avaient démontré combien de comprimés contenant de la TMP contrefaite avaient été fabriqués et vendus, elles avaient droit à une reddition de compte des profits calculés en fonction des recettes provenant de la vente des comprimés en question, sauf dans la mesure où Apotex pouvait établir quelle proportion de la TMP contenue dans les comprimés n'était pas contrefaite. Or, Apotex ne s'est pas déchargée de ce fardeau de la preuve en ce qui concerne les 27 lots mélangés.

2) Apotex a invoqué une décision américaine de 1888 pour justifier son argument qu'elle aurait pu produire les comprimés sans contrefaire le brevet des intimées et qu'en conséquence, elle ne devrait avoir à rendre compte que des profits qu'elle n'aurait pas pu réaliser sans contrefaire le brevet des intimées. Mais Apotex n'a pas établi qu'elle pouvait facilement s'approvisionner en TMP non contrefaite. Peu importe l'état du droit sur cette question aux États-Unis en 1888, ce n'est pas l'état actuel du droit canadien. La Cour a rejeté expressément la méthode comparative dans l'arrêt *Reading and Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.* Faute de précédent canadien appuyant l'application de cette méthode, il serait inopportun de la part de la Cour d'orienter le droit dans la nouvelle direction que

uncertainty in an aspect of the law on which individuals may rely when making an election of remedies or attempting to settle a dispute, and would provide no incentive to avoid infringing patents. It would, in effect, reintroduce the compulsory licence that Parliament had abolished.

(3) Apportionment calls for the exercise of judicial discretion, with which an appellate Court should be reluctant to interfere in the absence of some clear error of law. The Trial Judge was well informed about all aspects of the case, and it was appropriate for him to give weight to the greater potentiating qualities of TMP. The Trial Judge erred neither in taking this factor into account nor in the weight that he attached to it.

(4) With respect to deductions, Apotex argued that it should be allowed to deduct from its total costs a proportion equivalent to that borne by the revenues from Apo-Sulfatrim to the company's total revenues. While that method (full absorption) may be appropriate in some circumstances, the incremental method has been more regularly endorsed in modern Canadian case law on the accounting of profits. Accordingly, the Judge did not err in law in adopting it here. The Trial Judge did not err in the findings of fact that he made based on the evidence before him.

(5) The evidence before the Trial Judge was not sufficient to conclude that, in fixing the interest rate, he committed a reversible error on a matter that was largely within his discretion. Nor did he err when he considered the revenues on which the interest was computed to have been received on the date of the invoice. Apotex became entitled to the invoiced amounts as of that date and introduced no evidence that would have enabled the Trial Judge to choose another date.

As to the cross-appeal, (1) Apotex was not liable to account for the \$600,000 because it proved how much non-infringing TMP was contained in the 14 lots of tablets made from the mixed batch.

(2) When a product contains more than one ingredient, only one of which was the subject of a patent, it is appropriate in principle to apportion the revenues between those attributable to the infringing ingredient and those that were not. However, whether apportionment is appropriate depends in large part on whether it is feasible on the facts. The Trial Judge did not err in law in apportioning the profits.

préconise l'avocat d'Apotex, parce que l'adoption de la méthode comparative contribuerait à créer de l'incertitude sur un aspect du droit sur lequel une personne peut se fonder lorsqu'elle choisit une réparation ou essaie de régler un différend et n'inciterait pas à éviter la contrefaçon de brevets. On réintroduirait ainsi le régime de licence obligatoire que le législateur fédéral a aboli.

3) La répartition des bénéfices implique l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard duquel la Cour devrait se montrer très réticente à intervenir en l'absence d'erreur de droit clairement établie. Le juge de première instance était bien au courant de tous les aspects de la présente affaire et il était tout à fait approprié de sa part d'accorder un certain poids aux qualités potentiatives plus grandes de la TMP. Le juge de première instance n'a erré ni en tenant compte de ce facteur, ni en le pondérant.

4) En ce qui concerne les déductions, Apotex soutenait qu'elle devrait être autorisée à déduire du total de ses dépenses une partie équivalente à celle que représentent les recettes réalisées grâce à l'Apo-Sulfatrim par rapport au total des recettes de la compagnie. Bien que la méthode du coût de revient complet puisse être appropriée dans certains cas, la méthode du coût marginal a bénéficié d'un appui plus constant dans la jurisprudence canadienne moderne sur la comptabilisation des profits. Le juge de première instance n'a donc pas commis d'erreur de droit en l'adoptant en l'espèce. Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans les conclusions de fait qu'il a tirées, compte tenu des éléments de preuve dont il disposait.

5) La preuve soumise au juge de première instance n'était pas suffisante pour permettre de conclure qu'en fixant le taux d'intérêt comme il l'a fait, il a commis une erreur justifiant l'infirmité de sa décision sur une question qui relevait largement de son pouvoir souverain d'appréciation. Il n'a pas non plus commis d'erreur lorsqu'il a considéré que les recettes sur lesquelles l'intérêt était calculé avaient été reçues à la date de la facture. Apotex a acquis le droit de réclamer les sommes facturées à la date de facturation et elle n'a soumis aucun élément de preuve qui aurait permis au juge de première instance de retenir une autre date.

En ce qui concerne l'appel incident, 1) Apotex n'est pas tenue de rendre compte de la somme de 600 000 \$, parce qu'elle est en mesure de prouver combien de TMP non contrefaite était présente dans les 14 lots de comprimés fabriqués à partir du lot formé d'un mélange.

2) Lorsqu'un produit contient plusieurs ingrédients, dont un seul fait l'objet d'un brevet, il convient en principe de répartir les recettes entre celles qui sont attribuables à l'ingrédient contrefait et celles qui ne le sont pas. Toutefois, la réponse à la question de savoir s'il convient de procéder à cette répartition dépend en grande partie de celle de savoir si cette répartition est faisable dans les faits. Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en répartissant les bénéfices.

(3) The evidence on whether production, marketing and sale of the tablets resulted in increased costs to Apotex was not so deficient that the Trial Judge's findings of fact were vitiated by palpable and overriding error. There was sufficient evidence to justify his estimation of costs.

3) Les éléments de preuve sur la question de savoir si la production, la commercialisation et la vente des comprimés avaient eu pour effet d'augmenter les coûts supportés par Apotex n'étaient pas à ce point insuffisants pour que l'on puisse considérer que les conclusions de fait du juge de première instance étaient entachées d'une erreur manifeste et dominante. La preuve était suffisante pour justifier le résultat auquel il est parvenu.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3; (1996), 71 C.P.R. (3d) 26; 206 N.R. 136 (C.A.); *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203 (Ch. D.).

##### DISTINGUISHED:

*Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] S.C.R. 36; [1937] 1 D.L.R. 21.

##### NOT FOLLOWED:

*Tilghman v. Proctor*, 125 U.S. 136 (1888).

##### REFERRED TO:

*Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 153 (C.A.); *Tremaine v. Hitchcock*, 90 U.S. 518 (1874); *Teledyne Industries Inc. v. Lido Industrial Products* (1982), 30 C.P.C. 285; 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.); *Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385; 38 F.T.R. 251 (F.C.T.D.).

APPEAL and CROSS-APPEAL from a decision on a reference to the Trial Division determining the extent of Apotex's infringement of the respondent's patent, and ordering an account of profits (*Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 466; 151 F.T.R. 250 (F.C.T.D.)). Appeal and cross-appeal dismissed.

#### APPEARANCES:

*Harry B. Radomski* and *Richard E. Naiberg* for appellant.  
*Immanuel Goldsmith, Q.C.*, *John R. Morrissey* and *Mark G. Biernacki* for respondent.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); *Lubrizol Corp. c. Cie Pétrolière Impériale Ltée*, [1997] 2 C.F. 3; (1996), 71 C.P.R. (3d) 26; 206 N.R. 136 (C.A.); *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203 (Ch. D.).

##### DISTINCTION FAITE D'AVEC:

*Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36; [1937] 1 D.L.R. 21.

##### DÉCISION NON SUIVIE:

*Tilghman v. Proctor*, 125 U.S. 136 (1888).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 153 (C.A.); *Tremaine v. Hitchcock*, 90 U.S. 518 (1874); *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products* (1982), 30 C.P.C. 285; 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385; 38 F.T.R. 251 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

APPEL et APPEL INCIDENT d'un jugement rendu à l'issue d'un renvoi dans le cadre duquel la Section de première instance a précisé l'ampleur de la contrefaçon dont Apotex s'était rendue coupable à l'égard du brevet des intimées et a ordonné une comptabilisation des profits (*Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 466; 151 F.T.R. 250 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). L'appel et l'appel incident sont rejetés.

#### ONT COMPARU:

*Harry B. Radomski* et *Richard E. Naiberg* pour l'appelante.  
*Immanuel Goldsmith, c.r.*, *John R. Morrissey* et *Mark G. Biernacki* pour l'intimée.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Goodmans*, Toronto, for appellant.  
*Smart & Biggar*, Toronto, for respondent.

*The following are the reasons for judgment of the Court delivered orally in English by*

EVANS J.A.:

## A. INTRODUCTION

[1] This is an appeal from a decision on a reference to the Trial Division determining the extent of the infringement by the appellant, Apotex, of a patent owned by the respondents (Wellcome), and ordering an account of profits. The respondents have cross-appealed portions of the order. We are not persuaded that the thorough reasons given by MacKay J. (reported at (1998), 82 C.P.R. (3d) 466 (F.C.T.D.)) contain any error that would justify intervention on appeal.

[2] Nearly all the points argued before us had been the subject of argument before the Trial Judge and, since we agree with his conclusions, we can deal with them quite briefly. Nor is it necessary to set out at length the facts; they are fully described in the reasons given by MacKay J.

[3] It is sufficient to say that the issues arise from Apotex's importation of 116 batches of the chemical trimethoprim (TMP) for use as one of the two active ingredients of its antibiotic tablets, Apo-Sulfatrim. The batches were acquired some time before the expiry of the respondents' patent that is relevant to this case.

[4] Neither TMP, nor sulfamethoxazole (SMX), the other active ingredient of the tablets, nor their use in combination, was the subject of a patent. However, the respondents did hold a patent (the '014 patent) on the manufacture of TMP through the anilino process, which can be identified by traces of the compound TAA that is used as an intermediate ingredient in this

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Goodmans*, Toronto, pour l'appelante.  
*Smart & Biggar*, Toronto, pour l'intimée.

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par*

LE JUGE EVANS, J.C.A.:

## A. INTRODUCTION

[1] La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu à l'issue d'un renvoi dans le cadre duquel la Section de première instance a précisé l'ampleur de la contrefaçon dont l'appelante, Apotex, s'était rendue coupable à l'égard d'un brevet appartenant aux intimées (Wellcome) et a ordonné une comptabilisation des profits. Les intimées ont formé un appel incident au sujet de certaines parties de l'ordonnance. Nous ne sommes pas convaincus que les motifs fouillés du jugement du juge MacKay (publiés à (1998), 82 C.P.R. (3d) 466 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)) renferment des erreurs qui justifieraient notre intervention en appel.

[2] La presque totalité des points qui ont été plaidés devant nous avaient déjà été débattus devant le premier juge et, comme nous souscrivons à ses conclusions, nous pouvons en traiter assez brièvement. Il n'est pas nécessaire non plus de relater les faits en détail; ils sont exposés au long dans les motifs du juge MacKay.

[3] Il suffit de dire que les questions litigieuses résultent de l'importation par Apotex de 116 lots du composé chimique triméthoprime (TMP), utilisé comme l'un des deux principes actifs de ses comprimés d'Apo-Sulfatrim, un antibiotique. Les lots ont été acquis quelque temps avant l'expiration du brevet des intimées qui est pertinent en l'espèce.

[4] Ni la TMP, ni le sulfaméthoxazole (SMX), l'autre principe actif des comprimés, ni leur utilisation combinée, n'ont fait l'objet d'un brevet. Cependant, les intimées détenaient un brevet (le brevet '014) pour la fabrication de la TMP par le procédé anilino, qui peut être identifié par les traces du composé TAA employé comme intermédiaire dans cette méthode de

method of producing TMP. There is also an older and less efficient way of producing TMP, the methoxy process, which was not the subject of a valid patent. The use of this method is identified by the presence in the TMP of the compound MTBP. For present purposes, we can assume that TMP containing traces of TAA was made through the infringing process, and that TMP that contained MTBP was not.

[5] 115 of the 116 batches of the imported TMP that were used by the appellant in the manufacture of Apo-Sulfatrim tablets were tested by the respondents. 34 were found to contain no TAA, and revenues made resulting from the tablets made from these batches were therefore excluded from the account of profits. The remaining 81 batches all contained at least some TAA. Of these 81 batches, 54 batches contained only TAA and hence the whole of the TMP that went into the tablets was infringing, while 27 batches contained traces of both MTBP and TAA. There was no quantification of the infringing and non-infringing TMP in the 27 "mixed" batches.

[6] Finally, 14 lots of tablets were made as a result of Apotex's mixing TMP from different batches: 725.6 kilograms from batches of TMP that contained infringing material were mixed with 828.4 kilograms from the non-infringing batches.

[7] In the statement of facts put before MacKay J., the parties agreed that Apotex's revenues from the tablets containing any infringing material was \$18,456,294. This included \$600,000 of revenue attributable to the tablets that contained the 828.4 kilograms of non-infringing TMP that Apotex had mixed with infringing TMP.

[8] It should also be noted at this point that in 1985 a company related to Apotex had obtained a compulsory licence to use TMP manufactured by the patented process, subject to the payment of a very small royalty of 0.11% of the revenues of sales of a product using the patented product in combination with another. However, Apotex never made use of this licence.

production de TMP. Il existe également une façon plus ancienne et moins efficace de produire la TMP, le procédé méthoxy, qui n'a pas fait l'objet d'un brevet valide. L'emploi de cette méthode est identifié par la présence dans la TMP du composé MTBP. Pour ce qui nous concerne, nous pouvons supposer que la TMP renfermant des traces de TAA a été préparée par le procédé contrefait, mais que ce n'était pas le cas de la TMP contenant le MTBP.

[5] Sur les 116 lots de TMP importée qui ont été utilisés par l'appelante pour la fabrication de comprimés d'Apo-Sulfatrim, 115 ont fait l'objet d'analyses par les intimés; 34 ne contenaient pas de TAA, et les revenus provenant des comprimés produits à partir de ces lots ont donc été exclus de la comptabilisation des profits. Les 81 lots restants contenaient tous au moins un peu de TAA. Sur ces 81 lots, 54 ne contenaient que du TAA et, par conséquent, la totalité de la TMP présente dans les comprimés était contrefaite, alors que 27 lots contenaient des traces aussi bien de MTBP que de TAA. On n'a pas quantifié la TMP contrefaite et la TMP non contrefaite dans les 27 lots «mélangés».

[6] Finalement, 14 lots de comprimés ont résulté du mélange par Apotex de la TMP provenant de différents lots: 725,6 kilogrammes de lots de TMP contenant de la substance contrefaite ont été mélangés avec 828,4 kilogrammes provenant des lots non contrefaits.

[7] Dans l'exposé des faits présenté au juge MacKay, les parties ont convenu que les revenus tirés des comprimés renfermant une substance contrefaite s'élevaient à 18 456 294 \$, dont 600 000 \$ de revenus attribuables aux comprimés qui renfermaient les 828,4 kilogrammes de TMP non contrefaite qu'Apotex avait mélangés avec la TMP contrefaite.

[8] Il faudrait également noter à ce stade-ci qu'en 1985 une compagnie du même groupe qu'Apotex avait obtenu une licence obligatoire pour l'utilisation de la TMP produite par le procédé breveté, en contrepartie du paiement d'une très petite redevance de 0,11 % des revenus de ventes d'un composé utilisant la substance brevetée en combinaison avec une autre. Cependant, Apotex n'a jamais exploité cette licence.

## B. THE APPEAL

[9] We turn to the arguments advanced on behalf of the appellant, Apotex. They relate both to the Judge's determination of the revenue from the sale of Apo-Sulfatrim for which Apotex was liable to account, and to the costs that the appellant was permitted to deduct from this gross amount in accounting for the profits.

[10] Counsel rested much of the theory of his case on some overarching principles governing the equitable remedy of an account of profits. He argued that the purpose of the remedy was simply to require a defendant to disgorge profits that it had been able to make as a result of the breach of a plaintiff's rights, and thereby to prevent a defendant from being unjustly enriched at the plaintiff's expense. A plaintiff must therefore establish a clear causal nexus between any profit that it sought to recover and the breach. The remedy is not punitive in nature.

[11] Applying these principles to the facts of this case, counsel submitted that it was incumbent on the respondents to demonstrate a non-remote causal connection between profits made by Apotex from the sale of Apo-Sulfatrim and the infringement of Wellcome's patent in TMP as made by the anilino process. And, for this purpose, it was also important to take fully into account all of the elements that contributed to the revenues from the sale of the tablets, including: the non-infringing TMP, the other active ingredient in the tablets, namely SMX, the non-active ingredients of the manufactured tablets, the NOC obtained by Apotex authorizing the marketing of the tablets, advertising and the provincial listing of the tablets.

### Issue 1 The 27 mixed batches

[12] First, it was argued that the Trial Judge should have reduced the profits for which Apotex was liable to account by an amount that recognized that tablets made from the 27 mixed batches contained infringing and non-infringing TMP. The Trial Judge held (*supra*, at paragraph 22) that Apotex was liable to account for

## B. L'APPEL

[9] Nous passons aux arguments avancés au nom de l'appelante, Apotex. Ils se rapportent tant au calcul que le juge a fait des recettes réalisées grâce à la vente de l'Apo-Sulfatrim dont Apotex est tenue de rendre compte qu'aux frais que l'appelante a été autorisée à déduire de ce montant brut lors de la comptabilisation des profits.

[10] L'avocat d'Apotex fait reposer une grande partie de sa thèse sur certains principes de base qui régissent la réparation en *equity* que constitue la comptabilisation des profits. Il soutient que l'objet de cette réparation est simplement d'obliger le défendeur à restituer les profits qu'il a pu réaliser par suite de la violation des droits du demandeur, empêchant ainsi le défendeur de s'enrichir injustement aux dépens du demandeur. Le demandeur doit donc établir l'existence d'un lien de causalité évident entre les profits qu'il revendique et la violation en question. Cette réparation n'a aucun caractère punitif.

[11] Appliquant ces principes aux faits de la présente espèce, l'avocat d'Apotex soutient qu'il incombait aux intimées de faire la preuve d'un lien de causalité direct entre les profits réalisés par Apotex grâce à la vente de l'Apo-Sulfatrim et la violation du brevet détenu par Wellcome au sujet de la TMP obtenue par le procédé anilino. À cette fin, il était par ailleurs important de tenir pleinement compte de tous les facteurs qui avaient contribué aux recettes provenant de la vente des comprimés et notamment des facteurs suivants: la TMP non contrefaite, l'autre ingrédient actif des comprimés, en l'occurrence le SMX, les ingrédients non actifs des comprimés, l'avis de conformité obtenu par Apotex et autorisant la commercialisation des comprimés, la publicité et l'inscription des comprimés au répertoire provincial.

### Question 1 Les 27 lots mélangés

[12] L'appelante soutient tout d'abord que le juge de première instance aurait dû soustraire du montant de profits dont elle était tenue de rendre compte une somme qui tenait compte du fait que les comprimés fabriqués à partir des 27 lots mélangés contenaient de la TMP contrefaite et de la TMP non contrefaite. Le



the revenue resulting from the sale of the tablets, regardless of whether all of the TMP that they contained was infringing, or whether only a small fraction of it was. He noted that there was no evidence establishing what proportion of the TMP in the mixed batches was infringing and what was not, although it would have been possible, if difficult, for either party to have ascertained what the proportions in fact were.

[13] In our view, MacKay J. was correct to refuse to make any allowance for the fact that not all the TMP in the tablets made from the 27 mixed batches was made by the infringing process. The manufacture and sale of each tablet that contained any infringing TMP was itself an infringement of the respondents' patent. Once the respondents had proved how many Apo-Sulfatrim tablets containing infringing TMP had been manufactured and sold, they were entitled to an account of profits based on the revenue from the sales of those tablets, except to the extent that Apotex could prove what portion of the TMP in the tablets was not infringing. Apotex failed to discharge this burden with respect to the 27 mixed batches.

[14] Second, it was argued that the presence of TAA did not necessarily indicate that the TMP in which it appeared had been produced by the infringing method. Based on the evidence before MacKay J. and on the submissions made to us, we find no error in the Trial Judge's findings against the appellant on this issue: *supra*, at paragraph 21.

#### Issue 2 The comparative method

[15] The argument was advanced that Apotex could have made Apo-Sulfatrim tablets without infringing

juge de première instance a statué (motifs précités, au paragraphe 22) qu'Apotex était tenue de rendre compte des recettes provenant de la vente des comprimés, indépendamment de la question de savoir si la totalité de la TMP contenue dans ces comprimés était contrefaite ou si seulement une fraction négligeable l'était. Il a souligné qu'il n'y avait aucune preuve établissant quelle proportion de la TMP contenue dans les lots mélangés était contrefaite et quelle proportion ne l'était pas, et ce, malgré le fait qu'il aurait été possible, bien que difficile, pour l'une ou l'autre partie de déterminer cette proportion.

[13] À notre avis, c'est à bon droit que le juge MacKay a refusé de tenir compte du fait que ce n'était pas la totalité de la TMP présente dans les comprimés fabriqués à l'aide des 27 lots mélangés qui avait été produite grâce au procédé contrefait. La fabrication et la vente de chaque comprimé qui contenait de la TMP contrefaite constituaient en elles-mêmes une contrefaçon du brevet des intimées. Une fois que les intimées avaient démontré combien de comprimés d'Apo-Sulfatrim contenant de la TMP contrefaite avaient été fabriqués et vendus, elles avaient droit à une reddition de compte des profits calculés en fonction des recettes provenant de la vente des comprimés en question, sauf dans la mesure où Apotex pouvait établir quelle proportion de la TMP contenue dans les comprimés n'était pas contrefaite. Or, Apotex ne s'est pas déchargée de ce fardeau de la preuve en ce qui concerne les 27 lots mélangés.

[14] En second lieu, l'appelante soutient que la présence de TAA n'indiquait pas nécessairement que la TMP dans lequel le TAA apparaissait avait été produite grâce au procédé contrefait. Vu les éléments de preuve portés à la connaissance du juge MacKay et compte tenu des arguments qui ont été plaidés devant nous, nous estimons que les conclusions que le juge de première instance a tirées au sujet de cette question (motifs précités, au paragraphe 21) ne sont entachées d'aucune erreur.

#### Question 2 La méthode comparative

[15] Selon un autre argument qui a été avancé, Apotex aurait pu produire les comprimés

the respondents' patent and that such tablets would be equally marketable and profitable. Accordingly, it was said, Apotex should only be accountable for profits that it could not have made without infringing the respondents' patent. As authority for this proposition, counsel relied on the decision of the United States' Supreme Court in *Tilghman v. Proctor*, 125 U.S. 136 (1888).

[16] Counsel argued that, at the relevant time, Apotex knew that non-infringing TMP was available on the market and that the 116 batches of TMP with which this litigation is concerned included 34 batches of it, and that there was no difference in quality or in the price to Apotex, between infringing and non-infringing TMP. Accordingly, since Apotex made no profit from the use of the infringing material that it would not have made if it had used only non-infringing material, it made no profits from the act of infringement for which it was liable in equity to account.

[17] On the evidence, Apotex did not establish that there was a supply of non-infringing TMP readily available to it. While Apotex had managed to purchase some non-infringing material, it had also been assured by another supplier of TMP, which turned out to be infringing, that the product did not infringe the respondents' patent. In a word, Apotex could never be sure that any TMP that it purchased was non-infringing.

[18] However, Apotex also argued that it could have exercised its rights under the compulsory licensee and thus obtained TMP without infringing the respondents' patent. Hence, since the only saving from its use of infringing TMP was the royalty fee of 0.11% of revenues that it would have had to have paid under the licence, it should not have to account for profits in excess of that fee.

[19] In our view, however, Apotex's argument is unsound in law. Whatever may have been the law on this topic in the United States in 1888, the compara-

d'Apo-Sulfatrim sans contrefaire le brevet des intimées et ces comprimés auraient été tout autant commercialisables et profitables. Par conséquent, comme il a été dit, Apotex ne devrait avoir à rendre compte que des profits qu'elle n'aurait pas pu réaliser sans contrefaire le brevet des intimées. Pour justifier cette proposition, l'avocat invoque l'arrêt *Tilghman v. Proctor*, 125 U.S. 136 (1888), de la Cour suprême des États-Unis.

[16] L'avocat a fait valoir qu'au cours de la période pertinente, Apotex savait que de la TMP non contrefaite était vendue sur le marché et que les 116 lots de TMP faisant l'objet du litige en renfermaient 34, et enfin qu'il n'y avait pas de différence de qualité ou de prix pour Apotex entre la TMP contrefaite et la TMP non contrefaite. Par conséquent, comme Apotex n'a tiré aucun profit de l'utilisation de la substance contrefaite, profit qu'elle n'aurait pas non plus réalisé si elle avait utilisé uniquement une substance non contrefaite, elle n'a pas tiré de profits de l'acte de contrefaçon pour lequel elle était tenue en *equity* de rendre compte.

[17] Au vu des éléments de preuve, Apotex n'a pas établi qu'elle pouvait facilement s'approvisionner en TMP non contrefaite. Bien qu'Apotex ait réussi à acheter une certaine quantité de substance non contrefaite, elle a par contre obtenu l'assurance d'un autre fournisseur de TMP—TMP qui s'est ensuite révélée être contrefaite—, qu'elle n'était pas une contrefaçon du brevet des intimées. Autrement dit, Apotex ne pouvait jamais être sûre que la TMP qu'elle achetait était non contrefaite.

[18] Cependant, Apotex a également fait valoir qu'elle aurait pu exercer ses droits en vertu de la licence obligatoire et ainsi obtenir de la TMP sans contrefaire le brevet des intimées. Par conséquent, étant donné que la seule épargne réalisée par l'utilisation de la TMP contrefaite était la redevance de 0,11 % de revenus qu'elle aurait dû payer pour la licence, elle ne devrait pas avoir à rendre compte de profits dépassant cette redevance.

[19] Nous estimons toutefois que l'argument d'Apotex est mal fondé en droit. Peu importe l'état du droit sur cette question aux États-Unis en 1888, la

tive approach is not the law in Canada today. The comparative approach has been expressly rejected by this Court in *Reading and Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483 (C.A.), at pages 496-497. And, even if, as counsel argued, *Reading and Bates* did not close the door definitively on the use of the comparative method in all cases, in the absence of Canadian authority supporting the application of this approach, it would be inappropriate in our view for this Court to take the law in the new direction urged by counsel for Apotex.

[20] In addition to promoting uncertainty in an aspect of the law on which individuals may rely when making an election of remedies or attempting to settle a dispute, adopting the comparative approach would have the further disadvantage of providing no incentive to individuals to take measures to avoid infringing others' patents. It would, in effect, reintroduce the compulsory licence that Parliament abolished. As MacKay J. said (*supra*, at paragraph 37):

Utilizing any of the comparative bases here suggested would result in no, or merely nominal, compensation to the plaintiffs and would effectively undermine the regime of monopoly for the patented invention for a term of years that Parliament by the *Patent Act* has established.

[21] We note also that the comparative approach urged on us by counsel was recently rejected by an English court in *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203 (Ch. D.) in a judgment that dealt thoroughly with many of the issues about the remedy of the account of profits that are raised in the case before us. The Judge, Laddie J., followed *Reading and Bates*, *supra*, on this point (at paragraph 39), in preference to the somewhat equivocal support that appears to have been given to the comparative approach by *dicta* in the much older case of *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 153 (C.A.) (at paragraphs 66-72).

méthode comparative n'est pas celle qui a cours aujourd'hui en droit canadien. Notre Cour a en effet rejeté expressément la méthode comparative dans l'arrêt *Reading and Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483 (C.A.), aux pages 496 et 497. Et, même si, comme l'avocat le prétend, l'arrêt *Reading and Bates* n'a pas fermé la porte définitivement à l'utilisation de la méthode comparative dans tous les cas, faute de précédent canadien appuyant l'application de cette méthode, il serait à notre avis inopportun de la part de notre Cour d'orienter le droit dans la nouvelle direction que préconise l'avocat d'Apotex.

[20] En plus de contribuer à l'incertitude sur un aspect du droit sur lequel une personne peut se fonder lorsqu'elle choisit une réparation ou essaie de régler un différend, l'adoption de la méthode comparative comporterait un autre désavantage, celui de ne pas inciter les personnes concernées à prendre des mesures pour éviter la contrefaçon des brevets d'autrui. On réintroduirait ainsi le régime de licence obligatoire que le législateur fédéral a aboli. Ainsi que le juge MacKay l'a dit (motifs précités, au paragraphe 37):

L'emploi de l'une ou l'autre des bases de comparaison proposées en l'espèce n'entraînerait aucune indemnisation des demandereses, sauf une indemnisation purement symbolique, et minerait en fait le régime de monopole établi pour protéger l'invention brevetée pendant le nombre d'années prévu dans la *Loi sur les brevets*.

[21] Nous constatons également que la méthode comparative que l'avocat de l'appelante nous exhorte à adopter a récemment été rejetée par un tribunal anglais dans l'affaire *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203 (Ch. D.). Dans ce jugement, le tribunal a examiné à fond bon nombre des questions litigieuses qui sont soulevées en l'espèce au sujet de la réparation que constitue la reddition de comptes des profits. Le juge Laddie a suivi l'arrêt *Reading and Bates*, précité, sur ce point (au paragraphe 39), de préférence à l'appui quelque peu équivoque qui semble avoir été donné à la méthode comparative dans les remarques incidentes qui ont été formulées dans une décision beaucoup plus ancienne, l'arrêt *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 153 (C.A.) (aux paragraphes 66 à 72).

### Issue 3 The apportionment of the profits

[22] Counsel submitted that, in attributing 60% of the revenues from the sale of Apo-Sulfatrim tablets to the use of the infringing TMP, MacKay J. erred in law because he took into account (*supra*, at paragraph 58) the fact that TMP had a greater potentiating effect than the other active ingredient, SMX. His argument was that, since TMP was not itself the subject of a patent, and that Apotex could have acquired it without infringing the respondents' patent, the Judge should have given no weight at all to the relative importance of TMP and SMX in the effectiveness of the medicine.

[23] We do not accept this argument. In a case of this nature, apportionment calls for the exercise of judicial discretion, with which this Court should be very reluctant to interfere in the absence of some clear error of law. More particularly, it is to be noted that, having conducted the trial of the action for the infringement of the patent, as well as the reference on the account of profits, MacKay J. was well informed about all aspects of the case.

[24] In our view, it was perfectly appropriate for the Judge to give weight to the greater potentiating qualities of TMP. Mr. Goldsmith, counsel for the respondents, succinctly pointed out that TMP does not exactly grow on trees: it has to be made. And, since the respondents' patented process was by far and away the most efficient method of so doing, MacKay J. had rightly taken into consideration the potentiating qualities of TMP. However, we also agree with counsel for Apotex's submission that, from Apotex's perspective, it did not matter that the patented method for producing TMP was more efficient.

[25] On the other hand, we note that the relative potentiating effects of TMP was only one of the factors that MacKay J. considered and that, although TMP was said to have a potentiating effect that was between 10 and 20 times greater than that of SMX, he reduced the profits attributable to TMP by only 40%. In short, MacKay J. erred neither in taking this factor into account, nor in the weight that he attached to it.

### Question 3 La répartition des bénéfices

[22] L'avocat a fait valoir qu'en attribuant 60 % des revenus de la vente des comprimés d'Apo-Sulfatrim à l'utilisation de la TMP contrefaite, le juge MacKay a commis une erreur de droit parce qu'il a tenu compte du fait que (motifs précités, au paragraphe 58) la TMP avait un effet potentiateur plus grand que l'autre principe actif, le SMX. Il a soutenu qu'étant donné que la TMP n'était pas elle-même l'objet d'un brevet et qu'Apotex aurait pu s'en procurer sans contrefaire le brevet des intimées, le juge n'aurait dû accorder aucun poids à l'importance relative de la TMP et du SMX pour l'efficacité du médicament.

[23] Nous n'acceptons pas cet argument. Dans une affaire comme celle-ci, la répartition des bénéfices réalisés implique l'exercice d'un certain pouvoir discrétionnaire à l'égard duquel la Cour devrait se montrer très réticente à intervenir en l'absence d'erreur de droit clairement établie. Il faut noter tout particulièrement que le juge MacKay, qui a mené l'instruction de l'action en contrefaçon du brevet et présidé le renvoi sur le montant des profits, était bien au courant de tous les aspects de la présente affaire.

[24] À notre point de vue, il était tout à fait approprié pour le juge d'accorder un certain poids aux qualités potentiatrices plus grandes de la TMP. M<sup>e</sup> Goldsmith, avocat des intimées, a brièvement souligné que la TMP ne pousse pas sur les arbres: elle doit être fabriquée. Et, vu que le procédé breveté des intimées était de loin la méthode la plus efficace pour ce faire, le juge MacKay avait à bon droit invoqué les qualités potentiatrices de la TMP. Cependant, nous convenons également avec l'avocat d'Apotex que, du point de vue de celle-ci, il n'était pas important que la méthode brevetée pour fabriquer la TMP ait été plus efficace.

[25] D'un autre côté, nous notons que les effets potentiateurs relatifs de la TMP n'était que l'un des facteurs que le juge MacKay a considérés et que, même si l'effet potentiateur de la TMP était considéré comme étant 10 et 20 fois plus élevé que celui du SMX, le juge n'a réduit que de 40 % les profits attribuables à la TMP. En bref, le juge MacKay n'a erré ni en tenant compte de ce facteur, ni en le pondérant.

Issue 4 Deductions from revenue

[26] Counsel for Apotex made two principal submissions with respect to the expenses that MacKay J. had permitted Apotex to deduct from the revenues earned from its Apo-Sulfatrim tablets.

[27] First, he argued that the Judge had erred in law in adopting a differential or incremental accounting method for determining what proportion of Apotex's total costs could fairly be attributed to the production, marketing and sale of Apo-Sulfatrim: *supra*, at paragraphs 50-53. He submitted that it was fairer to adopt the full absorption method of cost accounting and to allow Apotex to deduct from its total costs a proportion equivalent to that borne by the revenues from Apo-Sulfatrim to the company's total revenues.

[28] While the full absorption method may be appropriate in some circumstances, and its use has received some support in older United States' cases (see, for example, *Tremaine v. Hitchcock*, 90 U.S. 518 (1874)), the incremental method has been more regularly endorsed in modern Canadian jurisprudence on the accounting of profits: *Teledyne Industries Inc. v. Lido Industrial Products* (1982), 30 C.P.C. 285 (F.C.T.D.); *Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385 (F.C.T.D.). Accordingly, it cannot be said that the Judge erred in law in adopting it here.

[29] Second, counsel submitted that, even if the Judge did not err in law in rejecting the full absorption method, nonetheless he made errors in applying the incremental method to the facts. For example, he failed to permit Apotex to deduct income tax paid on the revenues earned from the sale of Apo-Sulfatrim, as well as other costs that could be attributed specifically to the production and sale of the tablets.

Question 4 Les déductions du revenu

[26] L'avocat d'Apotex formule deux observations principales au sujet des dépenses que le juge MacKay a autorisé Apotex à déduire des recettes réalisées grâce à ses comprimés d'Apo-Sulfatrim.

[27] Il soutient tout d'abord que le juge de première instance a commis une erreur de droit en adoptant la méthode comptable du coût marginal, ou méthode du coût différentiel, pour déterminer la proportion des coûts totaux d'Apotex qui peut légitimement être attribuée à la production, à la commercialisation et à la vente d'Apo-Sulfatrim (motifs précités, aux paragraphes 50 à 53). Il fait valoir qu'il est plus juste d'adopter la méthode de comptabilité du coût de revient complet et de permettre à Apotex de déduire du total de ses dépenses une partie équivalente à celle que représentent les recettes réalisées grâce à l'Apo-Sulfatrim par rapport au total des recettes de la compagnie.

[28] Bien que la méthode du coût de revient complet puisse être appropriée dans certains cas et que son utilisation ait reçu un certain appui dans certaines décisions américaines plus anciennes (voir, par exemple, le jugement *Tremaine v. Hitchcock*, 90 U.S. 518 (1874)), la méthode du coût marginal a bénéficié d'un appui plus constant dans la jurisprudence canadienne moderne sur la comptabilisation des profits (voir les jugements *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products* (1982), 30 C.P.C. 285 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 385 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). On ne saurait donc affirmer que le juge a commis une erreur de droit en adoptant cette méthode dans le cas qui nous occupe.

[29] En second lieu, l'avocat d'Apotex soutient que, même s'il n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la méthode du coût de revient complet, le juge de première instance a néanmoins commis des erreurs en appliquant la méthode du coût marginal aux faits. Ainsi, il n'a pas permis à Apotex de déduire l'impôt sur le revenu payé sur les recettes provenant de la vente d'Apo-Sulfatrim, ainsi que d'autres frais qui pouvaient être attribués expressément à la production et à la vente des comprimés.

[30] We are not persuaded that, on the evidence before him, MacKay J. erred in the findings of fact that he made, much less that he committed a palpable and overriding error. For instance, Apotex did not argue before the Trial Judge that it was entitled to deduct taxes and, in any event, even if it were entitled as a matter of law to deduct the tax paid on the profits made from Apo-Sulfatrim tablets (see the *Celanese* case, *supra*, at paragraphs 128-139, approving the deduction of tax), Apotex did not tender its income tax returns as evidence of tax paid, but only its financial statements. These contained merely projections of tax to be paid, a very different thing from a statement showing the amount of tax actually paid in particular years.

[31] More generally, it may be noted that Apotex had not maintained financial records in a way that made it clear what expenses could be attributed to its various product lines, including Apo-Sulfatrim, even though it had known since 1983 that the respondents had the option of seeking an account of profits in respect of these tablets if liability for infringing their patent were established. Moreover, as counsel for Apotex accepted, his client had the burden of proving that it was entitled to a particular deduction.

#### Issue 5 Interest

[32] Counsel for Apotex submitted that the Trial Judge had erred in setting the rate of prejudgment interest at prime plus 1%: *supra*, at paragraphs 61-63. In particular, he submitted that it was evident from the financial statements that Apotex had been able to obtain secured loans at a lower rate of interest than that. Accordingly, he argued, it was an error for the Judge to conclude that, as a result of the profits that it had made through breaching the respondents' patent, Apotex had saved the cost of borrowing at prime plus 1%.

[30] Nous ne sommes pas convaincus que, compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, le juge MacKay a commis une erreur dans les conclusions de fait qu'il a tirées, et encore moins qu'il a commis une erreur manifeste et dominante. Par exemple, Apotex n'a pas soutenu devant le juge de première instance qu'elle avait le droit de déduire des impôts et, en tout état de cause, même si elle avait la faculté, en droit, de déduire l'impôt payé sur les profits réalisés grâce à la vente des comprimés d'Apo-Sulfatrim (voir la décision *Celanese*, précitée, aux paragraphes 128 à 139, pour une approbation de la déduction des impôts), Apotex n'a pas produit ses déclarations de revenus comme preuve de l'impôt payé, mais uniquement ses états financiers. Ces états contenaient uniquement des projections de l'impôt à payer, ce qui est fort différent d'un état indiquant le montant d'impôt effectivement payé pour des années déterminées.

[31] De façon plus générale, on peut noter qu'Apotex n'avait pas tenu des registres financiers qui permettaient de savoir avec certitude quelles dépenses pouvaient être attribuées à ses diverses gammes de produits, dont l'Apo-Sulfatrim, malgré le fait qu'elle savait depuis 1983 que les intimées avait le choix de demander une comptabilisation des profits réalisés à l'égard de ces comprimés si la responsabilité de la contrefaçon de leur brevet était établie. De plus, ainsi que l'avocat d'Apotex l'a admis, sa cliente avait la charge de prouver qu'elle avait droit à une déduction déterminée.

#### Question 5 Les intérêts

[32] L'avocat d'Apotex affirme que le juge de première instance a commis une erreur en fixant le taux des intérêts antérieurs au jugement au taux préférentiel majoré de un pour cent (motifs précités, aux paragraphes 61 à 63). En particulier, il souligne qu'il ressort à l'évidence des états financiers qu'Apotex a réussi à obtenir des prêts garantis à un taux moins élevé que ce taux d'intérêt. En conséquence, soutient-il, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que, en raison des profits qu'elle a réalisés grâce à sa contrefaçon du brevet des intimées, Apotex a épargné les coûts afférents à un prêt au taux préférentiel majoré de un pour cent.

[33] In our view, the evidence before MacKay J. was not sufficient for us to conclude that, in fixing the interest rate as he did, he committed a reversible error on a matter that was largely within his discretion.

[34] Nor do we agree that he erred when he considered the revenues on which the interest was computed to have been received on the date of the invoice. While there may often have been a time lag between the invoice and the actual receipt of revenue, Apotex became entitled to the invoiced amounts as of that date and introduced no evidence that would have enabled the Trial Judge to choose another date.

### C. THE CROSS-APPEAL

#### Issue 1 The 828.4 kilograms

[35] Counsel for Wellcome argued that MacKay J. had erred in law when he removed from the revenues for which Apotex was liable to account, the \$600,000 that it was agreed could be attributed to the sale of Apo-Sulfatrim tablets containing the 828.4 kilograms of non-infringing TMP that Apotex itself had mixed with 725.6 kilograms of infringing TMP: *supra*, at paragraph 26.

[36] The argument was that, by mixing the non-infringing with infringing material, Apotex had increased the number of tablets that contained infringing TMP and that, since the accounting of profits was based on the number of infringing tablets that Apotex had produced, it should have to account for the revenues attributable to the tablets containing the 828.4 kilograms of non-infringing TMP. The fact that Apotex did not increase its revenues by even a cent as result of the mixing is, it was argued, irrelevant.

[37] We agree with the Trial Judge that Apotex is not liable to account for this sum, although we would

[33] À notre avis, la preuve soumise au juge MacKay n'est pas suffisante pour nous permettre de conclure qu'en fixant le taux d'intérêt comme il l'a fait, le juge MacKay a commis une erreur justifiant l'infirmité de sa décision sur une question qui relevait largement de son pouvoir souverain d'appréciation.

[34] Nous ne sommes pas d'accord non plus pour dire qu'il a commis une erreur lorsqu'il a considéré que les recettes sur lesquelles l'intérêt était calculé avaient été reçues à la date de la facture. Bien qu'un laps de temps ait pu s'écouler entre la date de facturation et la date à laquelle elle a effectivement touché les recettes, Apotex a acquis le droit aux sommes facturées à la date de facturation et elle n'a soumis aucun élément de preuve qui aurait permis au juge de première instance de retenir une autre date.

### C. APPEL INCIDENT

#### Question 1 Les 828,4 kilogrammes

[35] L'avocat de Wellcome soutient que le juge MacKay a commis une erreur de droit lorsqu'il a retranché des revenus, pour lesquels Apotex était tenu de rendre compte, les 600 000 \$ dont il était convenu qu'ils pouvaient être attribués à la vente des comprimés d'Apo-Sulfatrim contenant les 828,4 kilogrammes de TMP non contrefaite qu'Apotex elle-même avait mélangés avec 725,6 kilogrammes de TMP contrefaite: motifs précités, au paragraphe 26.

[36] L'argument était qu'en mélangeant la substance non contrefaite avec la substance contrefaite, Apotex avait augmenté le nombre de comprimés qui contenaient la TMP contrefaite et que, étant donné que la comptabilisation des profits était basée sur le nombre de comprimés contrefaits qu'Apotex avait produits, elle devrait être tenue de rendre compte des revenus attribuables aux comprimés renfermant les 828,4 kilogrammes de TMP non contrefaite. Le fait qu'Apotex n'a pas augmenté d'un seul sou ses revenus par suite du mélange n'est pas, selon l'argumentation, pertinent.

[37] Nous convenons avec le juge de première instance qu'Apotex n'est pas tenue de rendre compte

express the reasons for so concluding a little differently. In our view, Apotex is not liable to account because it is able to discharge the onus of proving how much non-infringing TMP was contained in the 14 lots of tablets made from the mixed batch: namely, 828.4 kilograms out of a total of 1554 kilograms of TMP.

[38] In fact, since some of the infringing TMP that Apotex mixed with the 828.4 kilograms of non-infringing TMP came from the 27 batches that contained both infringing and non-infringing TMP, the 1554 kilograms must have included more than 828.4 kilograms of non-infringing TMP. However, since Apotex was unable to quantify the amount of non-infringing TMP that the 27 mixed batches contained, it was not entitled to deduct more than the revenues from the 828.4 kilograms.

[39] Counsel for Wellcome conceded that the explanation advanced above was one possible interpretation of what the Trial Judge had meant when he said (at paragraph 26) that the 828.4 kilograms should be excluded because their use was “already accounted for in assessing the extent of infringement by use of TMP from the 81 batches containing TAA.”

## Issue 2 Apportionment

[40] Counsel submitted that MacKay J. had erred in law when he decided that it was appropriate to reduce by 40% the profits for which Apotex must account, in recognition of the presence of the other active ingredient in Apo-Sulfatrim, namely the non-infringing chemical SMX. Counsel for Wellcome relied on *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] S.C.R. 36 as authority for the proposition that apportionment is not appropriate merely because a product contained within it a part that had been manufactured by a patented process.

[41] We were not persuaded on the strength of this decision that it was an error of law for the Judge to have apportioned in the case before us. *Colonial*

de cette somme, même si nous exprimerions un peu différemment les motifs qui nous amènent à cette conclusion. À notre avis, Apotex n'est pas tenue d'en rendre compte parce qu'elle peut prouver combien de TMP non contrefaite était présente dans les 14 lots de comprimés fabriqués à partir du lot formé d'un mélange, à savoir 828,4 kilogrammes sur 1554 kilogrammes de TMP en tout.

[38] De fait, étant donné qu'une certaine quantité de la TMP contrefaite qu'Apotex a mélangée avec les 828,4 kilogrammes de TMP non contrefaite provenait des 27 lots qui contenaient à la fois la TMP contrefaite et la TMP non contrefaite, les 1554 kilogrammes devaient avoir renfermé plus que 828,4 kilogrammes de TMP non contrefaite. Mais, comme Apotex n'était pas en mesure de quantifier le montant de TMP non contrefaite que les 27 lots à base de mélange renfermaient, elle ne pouvait déduire plus que les revenus tirés des 828,4 kilogrammes.

[39] L'avocat de Wellcome a reconnu que l'explication avancée ci-dessus était une interprétation possible de ce que le juge voulait dire lorsqu'il a déclaré (au paragraphe 26) que les 828,4 kilogrammes devraient être exclus du fait que leur utilisation avait «déjà été comptabilisée dans l'évaluation de l'étendue de la contrefaçon par utilisation des 81 lots renfermant le TAA».

## Question 2 La répartition des bénéfices

[40] L'avocat soutient que le juge MacKay a commis une erreur de droit en décidant qu'il convenait de diminuer de 40 p. 100 les bénéfices dont Apotex devait rendre compte, en raison de la présence de l'autre ingrédient actif dans l'Apo-Sulfatrim, en l'occurrence le produit chimique non contrefait SMX. L'avocat de Wellcome est d'avis que l'arrêt *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36, permet d'affirmer que la répartition ne se justifie pas du simple fait qu'un produit contient un élément fabriqué grâce à un procédé breveté.

[41] Nous ne sommes pas persuadés, au vu de cette décision, que le juge de première instance a commis une erreur en procédant à cette répartition dans le cas



*Fastener* was a damages, not an account of profits case and, despite their similarities, the principles applicable to the equitable remedy of an account of profits and to the common law remedy of damages are not necessarily identical in all respects.

[42] Moreover, in the more recent decision in *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3 (C.A.), at paragraph 10, it was clearly assumed that, when a product contained more than one ingredient, only one of which was the subject of a patent, it was appropriate in principle to apportion the revenues between those attributable to the infringing ingredient and those that were not. However, whether apportionment was appropriate depended in large part on whether it is feasible as a matter of fact. The *Lubrizol* approach was approved in the *Celanese* case, *supra*, at paragraphs 46 and 51.

[43] Counsel conceded that if, contrary to his submission, apportionment was appropriate, he accepted as correct the Trial Judge's 60:40 apportionment in favour of Wellcome.

### Issue 3 Deductions

[44] Counsel took issue with some of the deductions allowed by the Trial Judge, arguing that there was simply insufficient evidence for him to find that the production, marketing and sale of Apo-Sulfatrim had resulted in increased costs to Apotex, in respect, for example, of annual labour and factory overhead, salespersons' salaries and advertising. He emphasized that Apotex had not maintained adequate records from which the necessary calculations could reliably be made, despite its obligation so to do after it had been put on notice that Wellcome intended to seek an account of profits.

qui nous occupe. L'affaire *Colonial Fastener* portait sur des dommages-intérêts, et non sur une reddition de compte de profits et, malgré leurs similitudes, les principes applicables à la réparation en *equity* sous forme de reddition de compte de profits, d'une part, et à la réparation sous forme de dommages-intérêts qui est reconnue en common law, d'autre part, ne sont pas nécessairement identiques à tous égards.

[42] Qui plus est, dans une décision plus récente, l'arrêt *Lubrizol Corp. c. Cie Pétrolière Impériale Ltée*, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.), au paragraphe 10, la Cour a clairement conclu que, lorsqu'un produit contient plusieurs ingrédients, dont un seul fait l'objet d'un brevet, il convient en principe de répartir les recettes entre celles qui sont attribuables à l'ingrédient contre-fait et celles qui ne le sont pas. Toutefois, la réponse à la question de savoir s'il convient de procéder à cette répartition dépend en grande partie de celle de savoir si cette répartition est faisable dans les faits. La méthode proposée dans l'arrêt *Lubrizol* a été retenue dans la décision *Celanese*, précitée, aux paragraphes 46 et 51.

[43] L'avocat a reconnu que si, contrairement à ce qu'il prétend, la répartition est une mesure appropriée en l'espèce, il accepte la répartition de 60/40 retenue par le juge de première instance en faveur de Wellcome.

### Question 3 Les déductions

[44] L'avocat s'oppose à certaines des déductions accordées par le juge de première instance, au motif que celui-ci ne disposait tout simplement pas de suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que la production, la commercialisation et la vente d'Apo-Sulfatrim avaient eu pour effet d'augmenter les coûts supportés par Apotex, au chapitre, par exemple, de la main-d'œuvre annuelle et des coûts indirects de production, du salaire des vendeurs et de la publicité. Il a souligné qu'Apotex n'avait pas tenu des registres satisfaisants à partir desquels les calculs nécessaires auraient pu être faits de façon fiable, malgré l'obligation qui lui en était faite après avoir été avisée que Wellcome avait l'intention de réclamer une reddition de compte des profits.

[45] Again, we are not persuaded that the evidence was so deficient that MacKay J.'s findings of fact on these issues can be characterized as vitiated by palpable and overriding error. No doubt the evidence before the Judge was much less complete than it might have been. Nonetheless, in all the circumstances of this case, we are not satisfied that his estimation of the costs can be characterized as merely a hunch. There was sufficient evidence to justify the result that he reached.

#### D. CONCLUSIONS

[46] For these reasons, we would dismiss the appeal and the cross-appeal, both with costs.

[45] Là encore, nous ne sommes pas persuadés que la preuve était à ce point insuffisante pour que l'on puisse considérer que les conclusions de fait que le juge MacKay a tirées au sujet de ces questions sont entachées d'une erreur manifeste et dominante. Certes, la preuve soumise au juge était loin d'être aussi complète qu'elle aurait pu l'être. Néanmoins, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, nous ne sommes pas convaincus que son estimation des coûts peut être qualifiée de simple impression. La preuve était suffisante pour justifier le résultat auquel il est parvenu.

#### D. DISPOSITIF

[46] Pour ces motifs, nous sommes d'avis de rejeter l'appel et l'appel incident avec dépens dans les deux cas.