

T-2391-00  
2004 FC 673

T-2391-00  
2004 CF 673

**Torpharm Inc. (Appellant)**

**Torpharm Inc. (appelante)**

v.

c.

**Commissioner of Patents and Attorney General of Canada (Respondents)**

**Commissaire aux brevets et Procureur général du Canada (intimés)**

*INDEXED AS: TORPHARM INC. v. CANADA (COMMISSIONER OF PATENTS) (F.C.)*

*RÉPERTORIÉ: TORPHARM INC. c. CANADA (COMMISSAIRE AUX BREVETS) (C.F.)*

Federal Court, MacKay D.J.—Toronto, June 12, 2003; Ottawa, May 7, 2004.

Cour fédérale, juge suppléant MacKay—Toronto, 12 juin 2003; Ottawa, 7 mai 2004.

*Patents — Practice — Appeal from Commissioner's decision refusing appellant's application for relief based on abuse of exclusive rights under patent, pursuant to Patent Act, s. 65 — Appellant seeking licence to acquire bulk chemical lisinopril for purpose of manufacturing, exporting tablets — Patent holder (Merck) refusing voluntary licence — Appellant alleging abuse of patent rights — Commissioner concluding pursuant to Act, s. 68(2) case for relief not made — Commissioner required pursuant to Act, s. 68 to make preliminary determination application having merit and permitted to proceed to next stage — Commissioner ignoring demand for bulk chemical lisinopril, erring in concluding no evidence Merck not meeting demand in Canada — Commissioner's decision terms proposed by appellant not reasonable not based on evidence before him — Determination of reasonableness of terms requiring direct submissions by applicant and patentee — Act, s. 65(2) setting out circumstances where deemed abuse — As deeming provision, expansive rather than limiting of scope of Act, s. 65(1) — Commissioner erring in concluding Act, s. 65(2) exhaustive, but because little evidence of prejudice to appellant or public interest, Commissioner not erring in finding no case made by appellant concerning exercise of monopoly rights — Appeal allowed.*

*Brevets — Pratique — Appel d'une décision par laquelle le commissaire a refusé la requête de l'appelante demandant un recours pour abus des droits exclusifs dérivant d'un brevet, suivant l'art. 65 de la Loi sur les brevets — L'appelante sollicite une licence afin d'acquérir du lisinopril en vrac pour fabriquer des comprimés destinés à l'exportation — Le titulaire du brevet (Merck) a refusé d'accorder une licence volontaire — L'appelante allègue l'abus des droits du brevet — Le commissaire a conclu, en application de l'art. 68(2) de la Loi, qu'aucune preuve permettant d'accorder un recours n'avait été présentée — Selon l'art. 68, le commissaire doit décider à titre préliminaire si la requête est fondée et peut passer à l'étape suivante — Le commissaire a omis de tenir compte du fait que la demande visait l'obtention de la substance chimique en vrac connue sous le nom de lisinopril et a donc commis une erreur en concluant qu'il n'était pas établi que Merck ne satisfaisait pas à la demande au Canada — La décision du commissaire selon laquelle les conditions proposées par l'appelante n'étaient pas équitables n'était pas fondée sur la preuve dont celui-ci disposait — Pour établir le caractère équitable des conditions, il faut tenir compte d'arguments directement soumis au commissaire par l'appelante et le breveté — Les cas énumérés à l'art. 65(2) de la Loi sont réputés abusifs — Cette disposition déterminative a une portée étendue plutôt que de limiter la portée de l'art. 65(1) — Le commissaire a commis une erreur en concluant que l'art. 65(2) est exhaustif, mais il ne disposait que de peu d'éléments de preuve du préjudice subi par l'appelante ou encore de l'atteinte à l'intérêt public, et il n'a donc pas commis d'erreur en concluant que preuve n'a pas été faite par l'appelante de l'exercice de droits de la nature d'un monopole — Appel accueilli.*

This was an appeal from a decision of the Commissioner of Patents refusing the appellant's application for relief based on alleged abuse of exclusive rights under a patent, pursuant to section 65 of the *Patent Act*. The appellant was seeking a licence to acquire lisinopril in bulk for the purpose of

Il s'agissait d'un appel d'une décision par laquelle le commissaire aux brevets a rejeté la requête de l'appelante pour obtenir un recours en raison d'un abus allégué des droits exclusifs dérivant d'un brevet, conformément à l'article 65 de la *Loi sur les brevets*. L'appelante sollicitait une licence pour

manufacturing tablets in Canada for export. The patent holder (Merck) for lisinopril refused to grant the appellant a voluntary licence. The appellant therefore brought an application before the Commissioner alleging that Merck had abused its patent rights with respect to the bulk chemical lisinopril. The Commissioner concluded pursuant to subsection 68(2) that a case for relief had not been made and therefore no hearing was held concerning the application.

*Held*, the appeal should be allowed.

With respect to the standard required of the Commissioner in considering the application, subsection 68(2) requires the Commissioner to consider the matters alleged in the application and if satisfied that “a case for relief has been made” or in French “*de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours*”, he shall direct the applicant to serve copies of the application on the patentee. Subsection 68(1) places the onus on an applicant to set out fully the facts on which he relies. Thus, the decision made by the Commissioner pursuant to section 68 is a preliminary determination that the application has some merit and should be permitted to proceed to the next stage. With respect to the abuse alleged under paragraph 65(2)(c), the Commissioner erred in concluding there was no evidence that Merck was not meeting the demand in Canada for lisinopril in bulk chemical form. It was not necessary for the appellant to make a specific request to Merck to supply a demand. Further, a demand for bulk product for use in manufacturing tablets in Canada, which required a licence from Merck, was a demand in Canada for the patented bulk product. The Commissioner ignored the demand for the chemical in bulk form of which the appellant’s plans to manufacture product for foreign markets was evidence. With respect to the abuse alleged under paragraph 65(2)(d), the Commissioner’s decision did not consider the effects of a refusal to grant a licence upon the trade or industry of Canada or upon any person in Canada, or whether the public interest would be served by the grant of a licence. The Commissioner’s decision that the terms proposed by the appellant were not reasonable was not based on evidence before him. While paragraph 65(2)(c) requires the Commissioner to be satisfied of the patentee’s failure to meet a demand in Canada “to an adequate extent and on reasonable terms”, the reasonableness of the terms, particularly in relation to proposed royalties, could not be determined in the circumstances of this case without consideration of submissions directly made to the Commissioner by the applicant and the patentee. With respect to abuse alleged concerning the exercise of monopoly rights for no *bona fide* purpose (a ground of abuse not enumerated under subsection 65(2)), subsection 65(2) is a deeming

acquérir du lisinopril en vrac afin de fabriquer au Canada des comprimés destinés à l’exportation. La titulaire du brevet (Merck) pour le lisinopril a refusé d’accorder une licence volontaire à l’appelante. Celle-ci a donc présenté une requête au commissaire dans laquelle elle alléguait que Merck avait abusé des droits dérivant du brevet à l’égard de la substance chimique en vrac connue sous le nom de lisinopril. Le commissaire a conclu, en application du paragraphe 68(2), qu’aucune preuve permettant d’accorder un recours n’avait été présentée et, conséquemment, il n’y a pas eu d’audience pour entendre la requête.

*Jugement*: l’appel doit être accueilli.

S’agissant du critère applicable à l’examen des questions soulevées par la requête, le commissaire devra, selon le paragraphe 68(2), être convaincu que «de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours» ou, selon la version anglaise, que «*a case for relief has been made*», et enjoindre au demandeur de signifier des copies de la requête au breveté. Le paragraphe 68(1) impose au demandeur l’obligation d’«expose[r] complètement [. . .] les faits sur lesquels [il] fonde sa requête». En conséquence, la décision rendue par le commissaire en application de l’article 68 est une décision préliminaire selon laquelle la requête est fondée, de sorte qu’elle devrait passer à l’étape suivante. En ce qui a trait à l’abus allégué suivant l’alinéa 65(2)c), le commissaire a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas établi que Merck ne satisfaisait pas à la demande de lisinopril au Canada en tant que produit chimique en vrac. Il n’était pas nécessaire que l’appelante demande expressément à Merck de lui fournir du lisinopril en vrac. En outre, une demande visant l’obtention du produit en vrac destiné à être utilisé aux fins de la fabrication de comprimés au Canada, et nécessitant une licence de la part de Merck constitue une demande au Canada pour le produit en vrac breveté. Le commissaire a omis de tenir compte du fait que la demande visant l’obtention du produit chimique en vrac à l’aide duquel l’appelante envisage de fabriquer son produit pour les marchés étrangers constituait une preuve. En ce qui concerne l’abus allégué suivant l’alinéa 65(2)d), le commissaire n’a pas tenu compte dans sa décision des effets du refus d’accorder une licence pour le commerce ou l’industrie au Canada ou pour une personne au Canada, ou de la question de savoir s’il était d’intérêt public qu’une licence soit accordée. La décision du commissaire selon laquelle les conditions proposées par l’appelante n’étaient pas équitables n’était pas fondée sur la preuve dont il disposait. L’alinéa 65(2)c) exige que le commissaire soit convaincu de l’omission du breveté de satisfaire à une demande au Canada «dans une mesure adéquate et à des conditions équitables»; cependant, le caractère équitable des conditions, en particulier en ce qui concerne les redevances proposées, ne pouvait pas être déterminé eu égard aux circonstances de l’affaire sans qu’il

provision. Such a provision is expansive rather than limiting of the scope of a general clause to which it refers (in this case, subsection 65(1)). Consequently, in concluding that the only abuses included in the current Act were those described in the classes enumerated in subsection 65(2), the Commissioner erred in stating the law. Nevertheless, in stating the issues raised in its application to the Commissioner alleging abuse, the appellant did not set out grounds other than those relating to paragraphs 65(2)(c) and (d), except to urge that it was adversely affected by Merck's refusal to issue it a licence. Little evidence of prejudice to the appellant, or of the public interest affected by the refusal was before the Commissioner. Thus, it could not be said that the Commissioner had erred in finding no case was made by the appellant in relation to the alleged abuse because of circumstances falling outside those described by paragraphs 65(2)(c) and (d).

soit tenu compte d'arguments directement soumis au commissaire par l'appelante et le breveté. Le paragraphe 65(2) doit être considéré comme une disposition déterminative au regard de l'abus allégué concernant l'exercice de droits de la nature d'un monopole sans aucune fin légitime (motif d'abus que ne retient pas le paragraphe 65(2)). Une telle disposition a une portée étendue: elle ne limite pas celle d'une clause générale à laquelle elle renvoie (en l'espèce le paragraphe 65(1)). Conséquemment, le commissaire a énoncé le droit d'une façon erronée en concluant que les seuls abus visés par la Loi actuelle sont ceux qui relèvent des cas énumérés au paragraphe 65(2). Néanmoins, en exposant les questions soulevées dans sa requête au commissaire, l'appelante n'a pas énoncé de motifs autres que ceux visés aux alinéas 65(2)c) et d), sauf pour soutenir que le refus de Merck de lui accorder une licence lui causait un préjudice. Le commissaire disposait de peu d'éléments permettant d'établir le préjudice subi par l'appelante ou démontrant que le refus allait à l'encontre de l'intérêt public. Par conséquent, on ne peut dire que le commissaire a commis une erreur en concluant que l'appelante n'avait pas établi l'abus allégué vu l'existence de circonstances autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 65(2)c) et d).

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Patent Act, 1935 (The)*, S.C. 1935, c. 32, s. 65(3).  
*Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 70(2).  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 65 (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 196), 68, 69, 70, 71.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*R. v. Verrette*, [1978] 2 S.C.R. 838; (1978), 85 D.L.R. (3d) 1; 40 C.C.C. (2d) 273; 3 C.R. (3d) 132; 21 N.R. 571.

##### DISTINGUISHED:

*Celotex Corp. et al. v. Donnacona Paper Co. Ltd.*, [1939] Ex. C.R. 128; [1939] 1 D.L.R. 619.

##### REFERRED TO:

*Canadian National Railway Co. v. Handyside et al.* (1994), 170 N.R. 353 (F.C.A.); *Sero v. Canada*, [2004] 2 C.N.L.R. 333; 2003 DTC 6037; (2004), 315 N.R. 162 (F.C.A.).

APPEAL from a decision of the Commissioner of Patents dated September 28, 2000 refusing the appellant's application for relief based on alleged abuse

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi de 1935 sur les brevets*, S.C. 1935, ch. 32, art. 65(3).  
*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 65 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 196), 68, 69, 70, 71.  
*Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 70(2).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*R. c. Verrette*, [1978] 2 R.C.S. 838; (1978), 85 D.L.R. (3d) 1; 40 C.C.C. (2d) 273; 3 C.R. (3d) 132; 21 N.R. 571.

##### DISTINCTION FAITE D'AVEC:

*Celotex Corp. et al. v. Donnacona Paper Co. Ltd.*, [1939] R.C.É. 128; [1939] 1 D.L.R. 619.

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Cie des chemins de fer nationaux c. Handyside et autres* (1994), 170 N.R. 353 (C.A.F.); *Sero c. Canada*, [2004] 2 C.N.L.R. 333; 2003 DTC 6037; (2004), 315 N.R. 162 (C.A.F.).

APPEL d'une décision, en date du 28 septembre 2000, par laquelle le commissaire aux brevets a refusé la requête de l'appelante demandant un recours pour abus

of exclusive rights under a patent, pursuant to section 65 of the *Patent Act*. Appeal allowed.

allégué des droits exclusifs dérivant d'un brevet suivant l'article 65 de la *Loi sur les brevets*. Appel accueilli.

APPEARANCES:

*Harry B. Radomski* for appellant.  
*Valerie J. Anderson* for respondents.

ONT COMPARU:

*Harry B. Radomski* pour l'appelante.  
*Valerie J. Anderson* pour les intimés.

SOLICITORS OF RECORD:

*Goodmans LLP*, Toronto, for appellant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondents.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Goodmans LLP*, Toronto, pour l'appelante.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour les intimés.

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

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

[1] MACKAY D.J.: This is an appeal pursuant to section 71 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act) from a decision of the Commissioner of Patents (the Commissioner) dated September 28, 2000, refusing the application of Torpharm Inc. (the appellant), for relief based on alleged abuse of exclusive rights under a patent, pursuant to section 65 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 196] of the Act.

[1] LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Il s'agit d'un appel interjeté conformément à l'article 71 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi), à la suite de la décision par laquelle le commissaire aux brevets (le commissaire) a rejeté, le 28 septembre 2000, la requête que Torpharm Inc. (l'appelante) avait présentée pour obtenir un recours en raison d'un abus allégué des droits exclusifs dérivant d'un brevet, conformément à l'article 65 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 196] de la Loi.

[2] In its application, made December 2, 1999, the appellant sought a compulsory licence which would enable it to acquire a bulk chemical, lisinopril, then subject to a patent owned by Merck & Co. Inc. (Merck), for the purpose of manufacturing tablets in Canada for export. The Commissioner was not satisfied that the appellant had made a case for relief as required by subsection 68(2) of the Act and rejected the application without directing any response by Merck.

[2] Dans sa requête présentée le 2 décembre 1999, l'appelante a cherché à obtenir une licence obligatoire lui permettant d'acquérir une substance chimique en vrac, du lisinopril, qui faisait alors l'objet d'un brevet appartenant à Merck & Co. Inc. (Merck), afin de fabriquer au Canada des comprimés destinés à être exportés. Le commissaire n'était pas convaincu que l'appelante eût réussi à établir qu'un recours était justifié comme l'exige le paragraphe 68(2) de la Loi; il a rejeté la requête sans ordonner à Merck de répondre.

[3] Canadian Patent No. 1275350 (the '350 patent) including claims to lisinopril was issued to Merck on October 16, 1990. It expires October 16, 2007. At the time of its issue, Merck was also the owner of U.S. Patent No. 4374829, the United States equivalent of the '350 patent, which was then to expire December 30, 2001. Both patents contain claims for a class of compounds including the medicine lisinopril. Without a licence, in view of the '350 patent, if the appellant were

[3] Le brevet canadien n° 1275350 (le brevet '350), comprenant des revendications relatives au lisinopril, a été délivré à Merck le 16 octobre 1990. Le brevet doit expirer le 16 octobre 2007. Au moment où le brevet a été délivré, Merck était également propriétaire du brevet américain n° 4374829, soit un brevet correspondant au brevet '350, qui devait alors expirer le 30 décembre 2001. Les deux brevets comprennent des revendications relatives à une catégorie de composés, y compris le

to acquire bulk lisinopril and manufacture lisinopril tablets in Canada this would infringe Merck's exclusive rights under the Canadian patent, even if that production were exclusively for export, as Torpharm proposed to do for export markets, in the United States after Merck's patent there expired and other countries where Merck had no patent.

[4] By letter dated July 5, 1999, the appellant requested a voluntary licence from Merck limited to production of lisinopril tablets for export. In this letter, the appellant detailed the purpose of the request, and the terms proposed for a licence, including a proposed royalty rate of \$1 per 1,000 tablets, which the appellant estimated would represent approximately 10% of the value added by production of tablets in Canada. Merck acknowledged this request and sought answers to a number of questions. Torpharm replied to these and that exchange was repeated on three subsequent occasions as Torpharm continued its correspondence seeking a licence and replying to Merck's questions. Then, by letter dated November 18, 1999, Merck advised that its existing licences in Canada under the patent were satisfying demands for lisinopril-based tablets in Canada to a reasonable extent, that it did not understand how the trade or industry of Canada would be prejudiced if a further licence was not granted, and it refused to grant the appellant a licence with a royalty rate at the unreasonably low level proposed. On November 22, 1999, Torpharm responded once more, commenting on matters raised by Merck's letter, repeating its plans to supply product to the U.S. and other markets from its Canadian plant, a demand not met by Merck's licensees, and contesting the bases on which Merck argued that the royalty rate was unreasonably low.

médicament connu sous le nom de lisinopril. En l'absence de licence, et compte tenu du brevet '350, l'appelante, si elle devait acquérir du lisinopril en vrac et fabriquer des comprimés de lisinopril au Canada, violerait les droits exclusifs que possède Merck en vertu du brevet canadien, même si les comprimés produits étaient exclusivement destinés à être exportés, comme Torpharm se propose de le faire, sur les marchés d'exportation aux États-Unis après l'expiration du brevet américain de Merck ainsi que dans d'autres pays pour lesquels Merck ne possède pas de brevet.

[4] Par une lettre en date du 5 juillet 1999, l'appelante a demandé à Merck de lui accorder une licence volontaire limitée à la production de comprimés de lisinopril destinés à être exportés. Dans cette lettre, l'appelante donnait des détails au sujet de l'objet de la demande et des conditions qu'elle proposait pour la licence, y compris un taux de redevance d'un dollar pour 1 000 comprimés, ce qui selon les estimations de l'appelante représentait environ 10 p. 100 de la valeur ajoutée grâce à la production des comprimés au Canada. Merck a accusé réception de cette lettre et a cherché à obtenir des réponses à un certain nombre de questions. Torpharm a répondu à ces questions; des lettres ont été échangées à trois reprises par la suite, Torpharm ayant continué à envoyer des lettres dans lesquelles elle demandait une licence et répondait aux questions de Merck. Par la suite, par une lettre en date du 18 novembre 1999, Merck a fait savoir que ses licences existantes au Canada, en vertu du brevet, satisfaisaient dans une mesure adéquate à la demande de comprimés à base de lisinopril au Canada et qu'elle ne comprenait pas comment le commerce ou l'industrie au Canada subirait un préjudice à défaut d'accorder une autre licence; elle a refusé d'accorder à l'appelante une licence à un taux de redevance aussi déraisonnable que celui qui avait été proposé. Le 22 novembre 1999, Torpharm a répondu encore une fois, en faisant des commentaires au sujet des questions soulevées dans la lettre de Merck et en réitérant qu'elle envisageait d'offrir le produit aux États-Unis et sur d'autres marchés depuis son usine canadienne puisque les porteurs de licences de Merck ne satisfaisaient pas à pareille demande; Torpharm contestait en outre les motifs que Merck invoquait pour affirmer que le taux de redevance était tout à fait insuffisant.

[5] Thereafter, on December 2, 1999, the appellant brought an application before the Commissioner pursuant to section 65 of the Act. Torpharm alleged that Merck had abused its patent rights with respect to the bulk chemical lisinopril and that the appellant was entitled to relief under section 65 of the Act.

#### Relevant legislation

[6] Portions of the Act relevant for this case are as follows:

**65.** (1) The Attorney General of Canada or any person interested may, at any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, apply to the Commissioner alleging in the case of that patent that there has been an abuse of the exclusive rights thereunder and asking for relief under this Act.

(2) The exclusive rights under a patent shall be deemed to have been abused in any of the following circumstances:

...

(c) if the demand for the patented article in Canada is not being met to an adequate extent and on reasonable terms;

(d) if, by reason of the refusal of the patentee to grant a licence or licences on reasonable terms, the trade or industry of Canada or the trade of any person or class of persons trading in Canada, or the establishment of any new trade or industry in Canada, is prejudiced, and it is in the public interest that a licence or licences should be granted;

...

**68.** (1) Every application presented to the Commissioner under section 65 or 66 shall

(a) set out fully the nature of the applicant's interest, the facts on which the applicant bases his case and the relief that he seeks; and

(b) be accompanied by statutory declarations verifying the applicant's interest and the facts set out in the application.

(2) The Commissioner shall consider the matters alleged in the application and declarations referred to in subsection (1), and, if satisfied that the applicant has a *bona fide* interest and that a case for relief has been made, he shall direct the

[5] Par la suite, le 2 décembre 1999, l'appelante a présenté une requête au commissaire conformément à l'article 65 de la Loi. Torpharm alléguait que Merck avait abusé des droits dérivant du brevet à l'égard de la substance chimique en vrac connue sous le nom de lisinopril et qu'elle avait droit à un recours en vertu de l'article 65 de la Loi.

#### Dispositions législatives pertinentes

[6] Les dispositions de la Loi qui sont pertinentes en l'espèce sont ci-après reproduites:

**65.** (1) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après l'expiration de trois années à compter de la date de la concession d'un brevet, s'adresser au commissaire pour alléguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l'autorité de la présente loi.

(2) Les droits exclusifs dérivant d'un brevet sont réputés avoir donné lieu à un abus lorsque l'une ou l'autre des circonstances suivantes s'est produite:

[...]

c) il n'est pas satisfait à la demande, au Canada, de l'article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

d) par défaut, de la part du breveté, d'accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l'industrie du Canada, ou le commerce d'une personne ou d'une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l'établissement d'un nouveau commerce ou d'une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d'intérêt public qu'une ou des licences soient accordées;

[...]

**68.** (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l'article 65 ou 66:

a) expose complètement la nature de l'intérêt du demandeur, les faits sur lesquels le demandeur, fonde sa requête, ainsi que le recours qu'il recherche;

b) est accompagnée de déclarations solennelles attestant l'intérêt du demandeur, ainsi que les faits exposés dans la requête.

(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations, et, s'il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il joint

applicant to serve copies of the application and declarations on the patentee or his representative for service and on any other persons appearing from the records of the Patent Office to be interested in the patent, and the applicant shall advertise the application in the *Canada Gazette* and the *Canadian Patent Office Record*.

**69.** (1) If the patentee or any person is desirous of opposing the granting of any relief under sections 65 to 70, he shall, within such time as may be prescribed or within such extended time as the Commissioner may on application further allow, deliver to the Commissioner a counter statement verified by a statutory declaration fully setting out the grounds on which the application is to be opposed.

(2) The Commissioner shall consider the counter statement and declaration referred to in subsection (1) and may thereupon dismiss the application if satisfied that the allegations in the application have been adequately answered, unless any of the parties demands a hearing or unless the Commissioner himself appoints a hearing, and in any case the Commissioner may require the attendance before him of any of the declarants to be cross-examined or further examined on matters relevant to the issues raised in the application and counter statement, and he may, subject to due precautions against disclosure of information to rivals in trade, require the production before him of books and documents relating to the matter in issue.

(3) In any case where the Commissioner does not dismiss an application as provided in subsection (2), and

(a) if the parties interested consent, or

(b) if the proceedings require any prolonged examination of documents or any scientific or local investigation that cannot in the opinion of the Commissioner conveniently be made before him,

the Commissioner, with the approval in writing of the Minister, may order the whole proceedings or any issue of fact arising thereunder to be referred to the Federal Court, which has jurisdiction in the premises.

(4) Where the whole proceedings are referred under subsection (1), the judgment, decision or order of the Federal Court is final, and where a question or issue of fact is referred under that subsection, the Court shall report its findings to the Commissioner.

**70.** Any order for the grant of a licence under this Act, without prejudice to any other method of enforcement, operates as if it were embodied in a deed granting a licence executed by the patentee and all other necessary parties.

au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ou à son représentant aux fins de signification, ainsi qu'à toutes autres personnes qui, d'après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête dans la *Gazette du Canada* et dans la *Gazette du Bureau des brevets*.

**69.** (1) Si le breveté ou un tiers désire s'opposer à la concession d'un recours en vertu des articles 65 à 70, il remet au commissaire, dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé que celui-ci accorde sur pétition, un contre-mémoire attesté par une déclaration solennelle et exposant complètement les motifs pour lesquels opposition sera faite à la requête.

(2) Le commissaire prend en considération le contre-mémoire et la déclaration à l'appui, et il peut dès lors rejeter la requête, s'il est convaincu qu'il a été suffisamment répondu aux allégations de la requête, à moins que l'une des parties ne demande à être entendue ou que le commissaire lui-même ne fixe une audition. En tout cas, le commissaire peut requérir la comparution devant lui de l'un des déclarants pour être contre-interrogé ou examiné de nouveau sur les matières se rapportant aux points soulevés dans la requête et dans le contre-mémoire, et il peut, à condition de prendre les précautions voulues afin d'empêcher la divulgation de renseignements à des concurrents commerciaux, exiger la production, devant lui, des livres et documents se rapportant à l'affaire en litige.

(3) Lorsque le commissaire ne rejette pas une requête, ainsi qu'il est prévu au paragraphe (2), et si, selon le cas:

a) les parties intéressées y consentent;

b) les procédures exigent un examen prolongé de documents, ou des recherches scientifiques ou locales qui, à son avis, ne peuvent convenablement avoir lieu devant lui,

il peut, avec l'approbation par écrit du ministre, ordonner que l'ensemble des procédures ou que toute question de fait en découlant soit déferée à la Cour fédérale, laquelle a juridiction en l'espèce.

(4) Lorsque l'ensemble des procédures a ainsi été déferé, le jugement, la décision ou l'ordonnance du tribunal est définitive. Lorsqu'une question ou un point de fait a ainsi été déferé, le tribunal fait rapport de ses conclusions au commissaire.

**70.** Toute ordonnance rendue pour concéder une licence sous l'autorité de la présente loi a, sans préjudice de tout autre mode de contrainte, le même effet que si elle était incorporée dans un acte de concession d'une licence souscrit par le breveté et par les autres parties nécessaires.

71. All orders and decisions of the Commissioner under sections 65 to 70 are subject to appeal to the Federal Court, and on any such appeal the Attorney General of Canada or such counsel as he may appoint is entitled to appear and be heard.

#### Commissioner's decision

[7] By the decision letter of September 28, 2000, the Commissioner concluded pursuant to subsection 68(2) of the Act, that a case for relief had not been made by Torpharm and he refused to direct service of the application on the patentee. Thus, there was no requirement for Merck, as patentee, to respond to the application and there was no hearing concerning the application.

[8] With respect to subsection 68(2) the Commissioner held he was required to decide whether, in accord with the French text of the provision, the words "*de prime abord*" (at first glance), an application is meritorius. He further noted that he had considered "whether or not a case for relief has been made out" under each of the grounds raised by the application.

[9] With reference to paragraph 65(2)(c), the Commissioner found that there was no evidence that Torpharm ever requested that Merck supply it with bulk lisinopril, it had only asked for a licence. Nor was there any evidence that Merck refused to supply the patented article to Torpharm. Further, he found that "a demand for bulk lisinopril for use in manufacturing tablets solely for export from Canada is not a demand in Canada for lisinopril in bulk chemical form." Finally, he was not satisfied that the demand for lisinopril in Canada is "not being met to an adequate extent and on reasonable terms." In his view, no case of abuse was made under paragraph 65(2)(c).

[10] As for the ground referring to paragraph 65(2)(d), the Commissioner found that there had been no refusal by Merck to grant a licence on reasonable terms. He

71. Toutes les ordonnances et décisions rendues par le commissaire sous l'autorité des articles 65 à 70 sont sujettes à appel à la Cour fédérale, et en tel cas, le procureur général du Canada ou un avocat qu'il peut désigner a le droit de comparaître et d'être entendu.

#### Décision du commissaire

[7] Par une lettre de décision en date du 28 septembre 2000, le commissaire a conclu, conformément au paragraphe 68(2) de la Loi, que de prime abord, aucune preuve permettant d'accorder un recours n'avait été présentée par Torpharm et il a refusé d'ordonner que la requête soit signifiée au breveté. Merck n'était donc pas tenue, en sa qualité de breveté, de répondre à la requête et aucune audience n'a été tenue.

[8] En ce qui concerne le paragraphe 68(2), le commissaire a statué qu'il était obligé de déterminer si la requête était fondée, conformément à la version française de la disposition, dans laquelle figurent les mots «de prime abord» (*at first glance*). Il a en outre fait remarquer qu'il s'était demandé [TRADUCTION] «si une preuve permettant d'accorder un recours avait été présentée» à l'égard de chacun des motifs soulevés dans la requête.

[9] En ce qui concerne l'alinéa 65(2)c), le commissaire a conclu qu'il n'était pas établi que Torpharm eût demandé à Merck de lui fournir du lisinopril en vrac et que Torpharm avait uniquement demandé une licence. Il n'était pas non plus établi que Merck eût refusé de fournir l'article breveté à Torpharm. Le commissaire a en outre conclu [TRADUCTION] qu'«une demande visant l'obtention de lisinopril en vrac destiné à être utilisé aux fins de la fabrication de comprimés uniquement destinés à être exportés depuis le Canada ne constitue pas en réalité une demande au Canada visant l'obtention du lisinopril en tant que produit chimique en vrac». Enfin, le commissaire n'était pas convaincu qu'il [TRADUCTION] «n'était pas satisfait» à la demande de lisinopril au Canada [TRADUCTION] «dans une mesure adéquate et à des conditions équitables». À son avis, l'abus n'avait pas été établi en vertu de l'alinéa 65(2)c).

[10] Quant au motif fondé sur l'alinéa 65(2)d), le commissaire a conclu que Merck n'avait pas refusé d'accorder une licence à des conditions équitables. Il

construed the letter of November 18, 1999, as a refusal to grant a licence on the terms proposed by Torpharm, not as a final refusal on any terms. Moreover, he found the terms proposed by the appellant were not reasonable, and there was no evidence Merck would not consider granting a licence on reasonable terms. Thus, he found no case of abuse under paragraph 65(2)(d) was made by Torpharm without considering the effect upon industry in Canada, or on the public interest, if no licence were granted.

[11] Finally, with respect to the third ground of abuse asserted by the appellant, namely, the exercise of monopoly rights for no *bona fide* purpose, the Commissioner refused to consider this since, in his opinion, “the classes of abuse are set out in the several paragraphs of subsection 65(2),” and since the circumstances relied upon by Torpharm were not within one of these classes no relief was granted under section 65.

[12] In December 2000, the applicant Torpharm appealed the decision of the Commissioner, alleging reviewable error on his part, pursuant to section 71 of the Act.

#### The issues

[13] The parties differ on the standard required of the Commissioner in considering this application, as set out by subsection 68(2) of the Act. The appellant submits that he erred in determining, without even calling upon the patentee to respond, that a case for relief was not made by Torpharm.

[14] Further, it is urged the Commissioner erred in concluding that abuse was not established under paragraph 65(2)(c) since there was no evidence of a request by Torpharm that Merck supply it with bulk lisinopril, and that a demand for the patented article, bulk lisinopril, for use in manufacturing tablets solely for export from Canada is not a demand in Canada for the article.

interprétait la lettre du 18 novembre 1999 comme un refus d'accorder une licence aux conditions proposées par Torpharm plutôt que comme un refus définitif, à quelque condition que ce soit. Le commissaire a en outre conclu que les conditions proposées par l'appelante n'étaient pas équitables et que rien ne montrait que Merck n'envisagerait pas d'accorder une licence à des conditions équitables. Il a conclu que Torpharm n'avait pas réussi à établir qu'il y avait eu abus en vertu de l'alinéa 65(2)d), sans tenir compte de l'effet sur l'industrie au Canada ou de l'intérêt public, en cas de refus d'accorder une licence.

[11] Enfin, pour ce qui est du troisième motif d'abus invoqué par l'appelante, à savoir l'exercice de droits de la nature d'un monopole sans aucune fin légitime, le commissaire a refusé d'examiner la question étant donné qu'à son avis, [TRADUCTION] «les cas d'abus sont énoncés aux divers alinéas du paragraphe 65(2)»; puisque les circonstances invoquées par Torpharm n'étaient pas prévues, aucun recours n'a été accordé en vertu de l'article 65.

[12] Au mois de décembre 2000, Torpharm a interjeté appel de la décision du commissaire, en alléguant qu'il avait commis une erreur susceptible de révision, conformément à l'article 71 de la Loi.

#### Les points litigieux

[13] Il existe une divergence de vues entre les parties au sujet de la norme que le commissaire doit appliquer lorsqu'il examine la requête, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 68(2) de la Loi. L'appelante affirme que le commissaire a commis une erreur en déterminant, sans même demander au breveté de répondre, qu'aucune preuve permettant d'accorder un recours n'avait été présentée.

[14] Il est en outre soutenu que le commissaire a commis une erreur en concluant que l'abus n'avait pas été établi en vertu de l'alinéa 65(2)c) puisqu'il n'avait pas été prouvé que Torpharm avait demandé à Merck de lui fournir du lisinopril en vrac et qu'une demande visant l'obtention de l'article breveté, à savoir le lisinopril en vrac, destiné à être utilisé aux fins de la fabrication de comprimés uniquement destinés à être exportés du

[15] The appellant also urges that the Commissioner erred, in relation to its complaint about abuse under paragraph 65(2)(d), in deciding terms proposed for the licence were not reasonable and that the final letter of Merck on November 18, 1999, was not a rejection of a request for a licence but rather merely a rejection of the request on the terms proposed by Torpharm.

[16] A final ground of appeal urged by the appellant concerned the basis of rejection of its claim of abuse of patent rights on general grounds, apart from paragraphs 65(2)(c) and (d), which alleged Merck's reliance on its patent rights for no *bona fide* purpose.

[17] I deal hereinafter with each of these grounds.

#### Consideration under subsection 68(2)

[18] The appellant submits that the determination by the Commissioner on receipt of an application concerning abuse of a patentee's rights, as contemplated by subsection 68(2), should involve only a preliminary assessment of whether an applicant has an arguable case. The Commissioner, it is urged, misapplied the applicable standard and made errors of law in his assessment of the evidence. It is said that the standard here applied required that "a case for relief be made out", a standard not set out in the statute.

[19] The standard to be applied by the Commissioner under subsection 68(2) has not been settled by jurisprudence and the appellant argues that, in keeping with the statutory scheme of the Act, the standard is intended to be one which serves to weed out clearly frivolous applications that raise no genuine issue and could not possibly succeed. Torpharm urges that the appropriate standard is one analogous to that applicable upon a motion for an interlocutory injunction regarding the threshold issue on the merits, i.e., that it raise a

Canada n'est pas une demande au Canada visant l'obtention de l'article.

[15] L'appelante affirme également que le commissaire a commis une erreur, en ce qui concerne l'allégation d'abus fondée sur l'alinéa 65(2)d), en décidant que les conditions proposées à l'égard de la licence n'étaient pas équitables et que la lettre finale de Merck en date du 18 novembre 1999 ne constituait pas un refus de faire droit à la demande visant l'obtention d'une licence, mais qu'il s'agissait plutôt d'un refus de la demande aux conditions proposées par Torpharm.

[16] Un dernier moyen d'appel invoqué par l'appelante se rapportait au fondement du rejet de l'allégation d'abus des droits dérivant du brevet fondée sur des motifs généraux, indépendamment des motifs prévus aux alinéas 65(2)c) et d), l'appelante alléguant que Merck se fondait sur les droits dérivant du brevet sans aucune fin légitime.

[17] J'examinerai ci-dessous chacun de ces motifs.

#### Examen fondé sur le paragraphe 68(2)

[18] L'appelante affirme que, sur réception d'une requête concernant un abus des droits d'un breveté fondée sur le paragraphe 68(2), le commissaire devrait uniquement procéder à une évaluation préliminaire de la question de savoir s'il existe une preuve soutenable. Selon l'argument invoqué par l'appelante, le commissaire a appliqué d'une façon erronée la norme pertinente et a commis des erreurs de droit en appréciant la preuve. L'appelante affirme que la norme appliquée exigeait [TRADUCTION] qu'«une preuve permettant d'accorder un recours soit présentée», soit une norme qui n'est pas énoncée dans la loi.

[19] La jurisprudence n'établit pas la norme que le commissaire doit appliquer en vertu du paragraphe 68(2) et l'appelante soutient que, compte tenu du régime de la Loi, la norme doit servir à éliminer les requêtes clairement futiles qui ne soulèvent aucune véritable question et qui n'ont aucune chance de succès. Torpharm affirme que la norme appropriée est analogue à celle qui s'applique à une requête visant l'obtention d'une injonction interlocutoire en ce qui concerne le critère préliminaire qui s'applique au fond, à savoir si une

serious issue, and so long as the application is not frivolous or vexatious it should be permitted to proceed to the next stage. In the appellant's view an application which raises a serious issue should not be determined without consideration of the application and any objections to it, if appropriate after a hearing.

[20] The respondent refers to the French version of the Act to identify the appropriate standard for determination under subsection 68(2). The phrase "*de prime abord*", the respondent argues, is analogous to "*prima facie*", using an English dictionary to demonstrate that "*prima facie*" in English usage, is equivalent to "at first glance", which happens to be the Commissioner's translation of the French words to English. Thus, it is submitted that when the English and French texts of subsection 68(2) of the Act are considered together, the subsection requires an applicant to establish a *prima facie* case for relief. I am not persuaded this argument is relevant since whether a *prima facie* case was made by the appellant was not a matter of concern in the decision of the Commissioner. His only reference to the French text of subsection 68(2) was that the use of the words "*de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours*", in his view, made clear that he was to determine whether "at first glance" an application is meritorious.

[21] Even if it were relevant, and in my view it is not, the respondent's argument is not helpful for it ignores the fact that in the statute prior to the 1985 revision, both English and French texts of the relevant provision, then subsection 70(2) [R.S.C. 1970, c. P-4], referred to the requirement that "a *prima facie* case for relief has been made out" ("*qu'une preuve prima facie a été établie pour obtenir un recours*"), and both were changed in the 1985 revision to omit reference to the standard of a *prima facie* case.

[22] Subsection 68(2) provides that, upon receiving such an application, the Commissioner shall consider the matters alleged in the application and, if satisfied that the applicant has a *bona fide* interest and that "a case for

question sérieuse est soulevée, et que dans la mesure où la requête n'est pas futile ou vexatoire, on devrait passer à l'étape suivante. De l'avis de l'appelante, une requête qui soulève une question sérieuse ne devrait pas être tranchée sans que la requête et les oppositions soulevées à son encontre ne soient examinées, au besoin après la tenue d'une audience.

[20] L'intimé se reporte à la version française de la Loi pour déterminer la norme qu'il convient d'appliquer à la décision en vertu du paragraphe 68(2). Selon l'intimé, l'expression «de prime abord» est analogue à l'expression «*prima facie*»; l'intimé utilise un dictionnaire anglais pour démontrer qu'en anglais, l'expression «*prima facie*» est synonyme de l'expression «*at first glance*», soit l'expression que le commissaire a utilisée pour traduire en anglais les mots de la version française. Il est soutenu que, par conséquent, si les versions française et anglaise du paragraphe 68(2) de la Loi sont examinées ensemble, cette disposition exige que le demandeur présente une preuve *prima facie* à l'appui du recours. Je ne suis pas convaincu que cet argument soit pertinent étant donné que la décision du commissaire ne portait pas sur la question de savoir si l'appelante avait présenté une preuve *prima facie*. Le commissaire s'est uniquement reporté à la version française du paragraphe 68(2) pour dire qu'à son avis l'emploi des mots «de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours» montrait clairement qu'il devait déterminer si «*at first glance*» la requête était fondée.

[21] Même s'il était pertinent, et à mon avis il ne l'est pas, l'argument de l'intimé n'est pas utile car il ne tient pas compte du fait que dans la loi, telle qu'elle était libellée avant la refonte de 1985, les versions française et anglaise de la disposition pertinente, qui figurait alors au paragraphe 70(2) [S.R.C. 1970, ch. P-4], énonçaient l'exigence selon laquelle «une preuve *prima facie* a été établie pour obtenir un recours» («*a prima facie case for relief has been made out*») et que les deux versions ont été modifiées lors de la refonte de 1985 de façon à omettre la mention de la norme de la preuve *prima facie*.

[22] Le paragraphe 68(2) prévoit que, sur réception de la requête, le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et, s'il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, «de prime

relief has been made”, or in the French text “*de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours*”, he shall direct the applicant to serve copies of the application on the patentee and to advertise the application in the *Canada Gazette* and the *Canadian Patent Office Record*. Subsection 68(1) places the onus on an applicant to “set out fully . . . the facts on which the applicant bases his case and the relief that he seeks”. In other words, an applicant must provide enough evidence to allow the Commissioner to determine the facts that, absent persuasive objection, could result in the relief sought. The decision made by the Commissioner pursuant to section 68 is thus a preliminary determination that the application has some merit and it should be permitted to proceed to the next stage. In my opinion that decision is comparable to that on an application for leave to appeal or leave to proceed for judicial review in this Court, i.e., that an arguable case on the law is raised by the application. I acknowledge that this analogy was not accepted by counsel for either party when it was suggested to them at the hearing of this matter.

[23] In any event, any reference in this case to establishing a *prima facie* case is irrelevant for as I read the decision of the Commissioner that was not the standard applied in considering Torpharm’s application. He considered whether at first glance a case for relief had been made. I am not persuaded that he erred in stating the appropriate test to be applied under subsection 68(2). If he erred it was in applying that test in considering each of the grounds set forth in the application, for his decision was based on his assessment whether a case for relief has been made out under those grounds of alleged abuse.

Abuse alleged under paragraph 65(2)(c)

[24] The appellant argues that paragraph 65(2)(c) does not require, as the Commissioner appears to have held,

abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours» («*a case for relief has been made*» dans la version anglaise), il enjoint le demandeur de signifier des copies de la requête au breveté et d’annoncer la requête dans la *Gazette du Canada* et dans la *Gazette du Bureau des brevets*. Le paragraphe 68(1) impose au demandeur l’obligation d’«expose[r] complètement [. . .] les faits sur lesquels [il] fonde sa requête, ainsi que le recours qu’il recherche». En d’autres termes, le demandeur doit fournir un nombre suffisant d’éléments de preuve pour permettre au commissaire de statuer sur les faits qui, en l’absence d’une objection convaincante, pourraient donner lieu à l’octroi du recours recherché. La décision prise par le commissaire conformément à l’article 68 est donc une décision préliminaire selon laquelle la requête est fondée, de sorte qu’elle devrait passer à l’étape suivante. À mon avis, cette décision est comparable à celle qui est rendue à la suite d’une demande d’autorisation d’interjeter appel ou d’autorisation de demander le contrôle judiciaire devant la présente Cour: il s’agit de savoir si une cause soutenable est soulevée sur le plan juridique. Je reconnais que les avocats des deux parties n’ont pas accepté cette analogie lorsqu’elle leur a été proposée à l’audience.

[23] Quoi qu’il en soit, toute mention en l’espèce de la présentation d’une preuve *prima facie* n’est pas pertinente puisque, selon mon interprétation de la décision du commissaire, telle n’est pas la norme que celui-ci a appliquée en examinant la requête de Torpharm. Le commissaire s’est demandé si, de prime abord, une preuve permettant d’accorder un recours avait été établie. Je ne suis pas convaincu que le commissaire ait commis une erreur en énonçant le critère qu’il convient d’appliquer en vertu du paragraphe 68(2). Si le commissaire a commis une erreur, il l’a fait en appliquant ce critère lorsqu’il a examiné chacun des motifs énoncés dans la requête, car sa décision était fondée sur son appréciation de la question de savoir si une preuve permettant d’accorder un recours avait été établie selon les motifs invoqués à l’appui du présumé abus.

Abus censément commis en vertu de l’alinéa 65(2)c

[24] L’appelante affirme que, contrairement à ce que le commissaire semble avoir jugé, l’alinéa 65(2)c

that to establish there is an unmet demand, there must be evidence of a specific request made to the patentee to supply a demand and of a refusal to supply the patented article. Further, it is said that the Commissioner erred in holding that the demand asserted by the appellant, for the purpose of manufacturing tablets for export, could not constitute a demand pursuant to paragraph 65(2)(c).

[25] The appellant submits that the Act simply requires that there be a demand in the marketplace which is not being met to an adequate extent and on reasonable terms. The appellant argues that the Commissioner erred in indicating that he was not satisfied that the demand for lisinopril in Canada was not being met to an adequate extent for Torpharm says that the demand exists for bulk lisinopril in Canada for the manufacture in Canada of tablets for sale abroad, and that demand is not now being met to any extent.

[26] The respondent submits that it was open to the Commissioner to deny the application on the basis of the facts before him. More specifically, regarding the Commissioner's conclusion that it could not be said Merck is not meeting the demand in Canada for lisinopril in bulk form, the respondent submits that the Commissioner did not err in finding as he did, for a mere assertion or opinion by an applicant is not evidence of the facts required to be established under the subsection. To hold otherwise, it is said, would mean that any time a licence for a patented article is requested of, and refused by, a patentee, an abuse of patent rights could be deemed to have occurred. The last argument ignores the full requirements for a finding of abuse under the Act, requirements which can only be fully assessed after a preliminary determination that the applicant under section 65 has raised a serious issue in the sense of an arguable case of alleged abuse.

n'exige pas que, pour établir qu'il n'est pas satisfait à la demande, il faut prouver qu'une demande précise a été faite au breveté pour qu'il fournisse l'article breveté et que celui-ci a refusé de le fournir. En outre, il est affirmé que le commissaire a commis une erreur en statuant que la demande alléguée par l'appelante, aux fins de la fabrication des comprimés destinés à être exportés, ne pouvait pas constituer une demande au sens de l'alinéa 65(2)c).

[25] L'appelante soutient que la Loi exige simplement qu'il existe sur le marché une demande à laquelle il n'est pas satisfait dans une mesure adéquate et à des conditions équitables. Elle affirme que le commissaire a commis une erreur en indiquant qu'il n'était pas convaincu qu'il n'était pas satisfait dans une mesure adéquate à la demande de lisinopril au Canada; en effet, Torpharm soutient qu'il existe une demande pour le lisinopril en vrac au Canada aux fins de la fabrication au Canada de comprimés destinés à être vendus à l'étranger et, qu'à l'heure actuelle, il n'est pas du tout satisfait à cette demande.

[26] L'intimé soutient qu'il était loisible au commissaire de rejeter la requête compte tenu des faits portés à sa connaissance. Plus précisément, en ce qui concerne la conclusion du commissaire selon laquelle on ne pouvait pas dire que Merck ne satisfait pas à la demande de lisinopril en vrac au Canada, l'intimé soutient que le commissaire n'a pas commis d'erreur en tirant la conclusion à laquelle il est arrivé; en effet, une simple assertion ou une simple opinion exprimée par un demandeur ne constitue pas une preuve des faits qu'il faut établir en vertu de la disposition en question. Il est affirmé que si l'on jugeait que ce n'était pas le cas, cela voudrait dire que chaque fois qu'une licence est demandée au breveté à l'égard d'un article breveté et que celui-ci refuse de l'accorder, il pourrait être présumé qu'il y a eu abus des droits dérivant du brevet. Ce dernier argument ne tient pas compte de toutes les exigences auxquelles il faut satisfaire pour qu'il soit possible de conclure à l'existence d'un abus en vertu de la Loi, exigences qui peuvent uniquement être pleinement appréciées après qu'il a été décidé, à titre préliminaire, que le demandeur a soulevé en vertu de l'article 65 une question sérieuse, en ce sens qu'il existe une preuve soutenable du présumé abus.

[27] With respect for the Commissioner's decision concerning paragraph 65(2)(c), I am persuaded that he erred in law in his assessment of the evidence before him. It is true that Torpharm did not specifically request that the patentee supply bulk lisinopril to it, and that there was no specific refusal to supply the product. But no assessment was made whether the repeated request by Torpharm for a voluntary licence could constitute a request for the product in the situation here with Torpharm requiring a licence from the patentee to use the desired product in Canada. In my view, the absence of a specific request in itself is not more significant than the absence of a specific offer to supply the bulk lisinopril by the patentee to one who seeks a licence to use the patented product in Canada to serve markets abroad in countries where the patentee has no patent rights.

[28] Further, the Commissioner's decision was in error, in my opinion, in its conclusion that "a demand for bulk lisinopril for use in manufacturing tablets solely for export from Canada is, in reality, not a demand in Canada." Clearly, a demand for bulk product for use in manufacturing tablets in Canada, which requires a licence from the patentee, as in this case, is a demand in Canada for the patented bulk product. It is not a demand equivalent to that for tablets, made from that product, for foreign markets, or for the Canadian market.

[29] I agree with the appellant that the Commissioner erred in concluding there was no demand in Canada for the bulk lisinopril, by ignoring certain of the evidence before him, and by concluding that serving export markets abroad by manufacturing tablets in Canada could not constitute a demand for bulk lisinopril in Canada as the raw product for use in manufacture. With respect, both are errors of law.

[27] Quant à la décision que le commissaire a rendue au sujet de l'alinéa 65(2)c), je suis convaincu qu'il a commis une erreur de droit en appréciant la preuve mise à sa disposition. Il est vrai que Torpharm n'a pas expressément demandé que le breveté lui fournisse du lisinopril en vrac, et que celui-ci n'a pas expressément refusé de fournir le produit. Cependant, aucune appréciation n'a été effectuée au sujet de la question de savoir si la demande que Torpharm a faite à maintes reprises en vue d'obtenir une licence volontaire peut constituer une demande à l'égard du produit dans le cas qui nous occupe, Torpharm ayant dans ce cas-ci besoin d'une licence du breveté pour utiliser le produit désiré au Canada. À mon avis, l'absence de demande expresse n'est pas plus importante en soi que l'absence d'une offre expresse de la part du breveté de fournir le lisinopril en vrac à la personne qui cherche à obtenir une licence en vue d'utiliser le produit breveté au Canada pour servir les marchés à l'étranger, dans des pays où le breveté ne possède pas de droits dérivant d'un brevet.

[28] En outre, la décision du commissaire est à mon avis erronée, lorsque celui-ci conclut [TRADUCTION] qu'«une demande visant l'obtention de lisinopril en vrac destiné à être utilisé aux fins de la fabrication de comprimés uniquement destinés à être exportés depuis le Canada ne constitue pas en réalité une demande au Canada». À coup sûr, la demande d'un produit en vrac destiné à être utilisé aux fins de la fabrication de comprimés au Canada, ce qui exige une licence accordée par le breveté, comme c'est ici le cas, est une demande au Canada à l'égard du produit en vrac breveté. Il ne s'agit pas d'une demande équivalant à la demande de comprimés fabriqués à partir de ce produit pour des marchés étrangers ou pour le marché canadien.

[29] Je suis d'accord avec l'appelante pour dire que le commissaire a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas de demande au Canada à l'égard du lisinopril en vrac étant donné que le commissaire n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve mis à sa disposition et qu'il a conclu que le fait d'approvisionner les marchés d'exportation à l'étranger en fabriquant des comprimés au Canada ne peut pas constituer une demande visant l'obtention de lisinopril en vrac au Canada en tant que produit brut destiné à être utilisé aux

[30] In my opinion, he erred in concluding there was no evidence that Merck is not meeting the demand in Canada for lisinopril in bulk chemical form. In saying that he was not satisfied that the demand for lisinopril in Canada is “not being met to an adequate extent”, the Commissioner ignored the demand for the chemical in bulk form of which Torpharm’s plans to manufacture product for foreign markets was evidence.

[31] His assessment concerning the lack of evidence of reasonable terms concerning the supply of bulk lisinopril was an integral aspect of his determination respecting both paragraphs 65(2)(c) and (d) and I deal with this aspect in discussing the latter paragraph since the result of the Commissioner’s decision on alleged abuse under that paragraph was based entirely on his finding that terms proposed by Torpharm were not reasonable.

#### Abuse alleged under paragraph 65(2)(d)

[32] With respect to the reasonableness of the licence terms, the appellant argues that the Commissioner erred for there was no evidence to support the conclusion that the licence terms offered by Torpharm were not reasonable. The appellant urges that its application should not have been rejected without a hearing.

[33] Paragraph 65(2)(d) provides that an abuse of exclusive rights is deemed to exist if, by reason of the refusal of the patentee to grant a licence or licences on reasonable terms, the trade or industry of Canada or the trade or industry of any person or class of persons trading in Canada, or the establishment of any new trade or industry in Canada, is prejudiced, and it is in the public interest that a licence or licences should be granted. The Commissioner’s decision did not consider

fins de la fabrication. Avec égards, le commissaire a commis des erreurs de droit sur ces deux points.

[30] À mon avis, le commissaire a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas établi que Merck ne satisfait pas à la demande de lisinopril au Canada en tant que produit chimique en vrac. En disant ne pas être convaincu [TRADUCTION] qu’«il n’est pas satisfait dans une mesure adéquate» à la demande de lisinopril au Canada, le commissaire a omis de tenir compte du fait que la demande visant l’obtention du produit chimique en vrac à l’aide duquel Torpharm envisage de fabriquer le produit pour les marchés étrangers constituait une preuve.

[31] L’appréciation que le commissaire a effectuée au sujet de l’absence de preuve de conditions équitables concernant la fourniture de lisinopril en vrac faisait intégralement partie de la décision qu’il a rendue au sujet des alinéas 65(2)c) et d); je traiterai de cet aspect de la question lorsque j’examinerai l’alinéa 65(2)d) étant donné que le résultat de la décision que le commissaire a rendue au sujet du présumé abus commis en vertu de cette disposition était entièrement fondé sur la conclusion selon laquelle les conditions proposées par Torpharm n’étaient pas équitables.

#### Abus censément commis en vertu de l’alinéa 65(2)d)

[32] En ce qui concerne le caractère équitable des conditions dont la licence serait assortie, l’appelante soutient que le commissaire a commis une erreur car il n’existait aucun élément de preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle les conditions proposées par Torpharm n’étaient pas équitables. L’appelante soutient que sa requête n’aurait pas dû être rejetée sans qu’une audience ait lieu.

[33] L’alinéa 65(2)d) prévoit que les droits exclusifs sont réputés avoir donné lieu à un abus si, par défaut de la part du breveté d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et qu’il est d’intérêt public qu’une ou des

the effects of a refusal to grant a licence upon the trade or industry of Canada or upon any person in Canada, or whether the public interest would be served by the grant of a licence.

[34] The respondent submits that it was open to the Commissioner, in the absence of any further information from the appellant regarding the reasonableness of its licence proposal made to Merck to conclude that the terms were not reasonable.

[35] In my opinion, the Commissioner's decision that the terms proposed by Torpharm were not reasonable was not based on evidence before him. The terms he considered related only to the royalty proposed which he found unreasonable because those failed to take into consideration "the value of lisinopril in either bulk form or tablet form [and] its selling price to purchasers who are at arm's length from Torpharm". Evidence of those matters omitted was not before him. Although some estimates based on the factors referred to by the Commissioner were included in Merck's refusal letter of November 18, 1999, the bases for those estimates were subsequently contested by the appellant in its reply to Merck's letter on November 22, 1999.

[36] In my opinion, the conclusion that the terms proposed by Torpharm were not reasonable is not supported on the record before the Commissioner which in summary includes a royalty proposed by Torpharm on a basis not acceptable to Merck whose own basis for rejection of the terms was not acceptable to Torpharm. While paragraph 65(2)(c) requires the Commissioner to be satisfied of the patentee's failure to meet a demand in Canada "to an adequate extent and on reasonable terms", the reasonableness of the terms, particularly in relation to proposed royalties, in my opinion, could not be determined in the circumstances of this case without consideration of submissions directly made to the Commissioner by the appellant and the patentee.

licences soient accordées. Dans sa décision, le commissaire n'a pas tenu compte des effets du refus d'accorder une licence pour le commerce ou l'industrie au Canada ou pour une personne au Canada, ou de la question de savoir s'il était d'intérêt public qu'une licence soit accordée.

[34] L'intimé soutient qu'en l'absence de tout autre renseignement de la part de l'appelante au sujet du caractère équitable de la proposition qu'elle avait faite à Merck à l'égard de la licence, il était loisible au commissaire de conclure que les conditions n'étaient pas équitables.

[35] À mon avis, la décision du commissaire selon laquelle les conditions proposées par Torpharm n'étaient pas équitables n'était pas fondée sur la preuve dont celui-ci disposait. Les conditions que le commissaire a examinées se rapportaient uniquement à la redevance proposée, qu'il jugeait inéquitable parce qu'on omettait de tenir compte de [TRADUCTION] «la valeur du lisinopril en vrac ou sous forme de comprimés [et] du prix auquel ce produit serait vendu à des acquéreurs n'ayant aucun lien de dépendance avec Torpharm». Le commissaire ne disposait d'aucun élément de preuve sur ces questions. Certaines estimations fondées sur les facteurs dont le commissaire a fait mention étaient incluses dans la lettre de refus de Merck en date du 18 novembre 1999, mais le fondement de ces estimations a subséquentement été contesté par l'appelante dans la réponse qu'elle a donnée à la lettre de Merck le 22 novembre 1999.

[36] À mon avis, la conclusion selon laquelle les conditions proposées par Torpharm n'étaient pas équitables n'est pas étayée selon le dossier mis à la disposition du commissaire, lequel faisait état en résumé d'une redevance proposée par Torpharm sur une base qui ne convenait pas à Merck, alors que les motifs de rejet des conditions invoqués par Merck ne convenaient pas de leur côté à Torpharm. L'alinéa 65(2)c exige que le commissaire soit convaincu de l'omission du breveté de satisfaire à une demande au Canada «dans une mesure adéquate et à des conditions équitables», mais le caractère équitable des conditions, en particulier en ce qui concerne les redevances proposées, ne pouvait pas, à mon avis, être déterminé eu égard aux circonstances de l'affaire sans qu'il soit tenu compte d'arguments

Abuse alleged concerning the exercise of monopoly rights for no bona fide purpose

[37] The appellant argues that although the third ground of abuse alleged is not enumerated under subsection 65(2), that subsection does not purport to be an exhaustive listing of the grounds of abuse which can lead to relief, including possibly the grant of a compulsory licence. I agree that the subsection is a deeming provision listing particular circumstances set out therein which are to be considered to constitute abuse whether or not those circumstances would appear to fall within the general terms of subsection 65(1). Subsection (2) is not merely a definition of the general terms of subsection 65(1). As Mr. Justice Beetz commented for the Supreme Court of Canada in *R. v. Verrette*, [1978] 2 S.C.R. 838, at page 845 a deeming provision is expansive rather than limiting of the scope of a general clause to which it refers. That construction of a deeming provision has been referred to in decisions of the Federal Court of Appeal: *Canadian National Railway Co. v. Handyside et al.* (1994), 170 N.R. 353 (F.C.A.), per Hugessen J.A., at paragraph 6; and *Sero v. Canada*, [2004] 2 C.N.L.R. 333 (F.C.A.), per Sharlow J.A., at paragraph 40.

[38] There is no basis argued for a different construction of the deeming provision, subsection 65(2), in this case. I agree with Torpharm that the Commissioner's reliance solely on *Celotex Corp. et al. v. Donnacona Paper Co. Ltd.*, [1939] Ex. C.R. 128, to conclude that the grounds of abuse under section 65 are limited to those set out in subsection 65(2), was misplaced. That case dealt with alleged abuse within the classes set out in the precursor to subsection 65(2) as modified by then subsection 65(3) [*The Patent Act, 1935*, S.C. 1935, c. 32], since repealed, that in considering an alleged abuse, patents are to be understood so that so far as possible they are to be worked on a commercial scale in Canada without undue delay. In *Celotex* abuse was found where the patentee

directement soumis au commissaire par l'appelante et par le breveté.

Abus présumé concernant l'exercice de droits de la nature d'un monopole sans aucune fin légitime

[37] L'appelante soutient que, même si le troisième motif allégué à l'égard de l'abus n'est pas énoncé au paragraphe 65(2), cette disposition n'est pas réputée constituer une liste exhaustive des motifs d'abus qui peuvent donner lieu à un recours, y compris peut-être la concession d'une licence obligatoire. Je suis d'accord pour dire que la disposition est une disposition déterminative énumérant les circonstances qui doivent être considérées comme donnant lieu à un abus, et ce, indépendamment de la question de savoir si ces circonstances semblent être visées par les termes généraux du paragraphe 65(1). Le paragraphe (2) ne renferme pas simplement une définition des termes généraux du paragraphe 65(1). Comme le juge Beetz l'a fait remarquer au nom de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *R. c. Verrette*, [1978] 2 R.C.S. 838, à la page 845, une disposition déterminative a une portée étendue plutôt que de limiter la portée d'une clause générale à laquelle elle fait référence. Cette interprétation d'une disposition déterminative a été mentionnée dans des arrêts de la Cour d'appel fédérale: *Cie des chemins de fer nationaux c. Handyside et autres* (1994), 170 N.R. 353 (C.A.F.) (le juge Hugessen, J.C.A., au paragraphe 6) et *Sero c. Canada*, [2004] 2 C.N.L.R. 333 (C.A.F.) (juge Sharlow, J.C.A., au paragraphe 40).

[38] En l'espèce, aucun fondement n'a été avancé à l'appui d'une interprétation différente de la disposition déterminative figurant au paragraphe 65(2). Je suis d'accord avec Torpharm lorsqu'elle affirme que le commissaire s'est trompé en s'appuyant uniquement sur la décision *Celotex Corp. et al. v. Donnacona Paper Co. Ltd.*, [1939] R.C.É. 128, pour conclure que les motifs d'abus visés à l'article 65 sont limités à ceux qui sont énoncés au paragraphe 65(2). Cette décision portait sur un présumé abus du genre des abus énoncés dans la disposition qui s'appliquait avant que le paragraphe 65(2) soit édicté, telle qu'elle a été modifiée par ce qui était alors le paragraphe 65(3) [*Loi de 1935 sur les brevets*, S.C. 1935, ch. 32], qui a depuis lors été abrogé, à savoir que lorsqu'un présumé abus est examiné, les

had not worked the patent on a commercial scale in Canada. The circumstances and the legislation in that case differed from those before the Commissioner here. Comments in the *Celotex* decision so far as they might be taken to concern the scope of section 65 generally, apart from the classes in paragraph 65(2)(c), are *obiter*. In concluding that the only abuses included in the current Act are those described in the classes enumerated in subsection 65(2), in my opinion, the Commissioner erred in stating the law.

[39] Nevertheless, in my opinion, in stating the issues raised by the appellant in its application to the Commissioner alleging abuse, Torpharm did not set out grounds other than those relating to paragraphs 65(2)(c) and (d), except to urge that it was adversely affected by Merck's refusal to issue it a licence, without any benefit to Merck, and that in light of Torpharm's case it is in the public interest that a licence be granted to it. Otherwise, Torpharm would plan to acquire product in the United States and to forego the creation of manufacturing the tablets, with its related employment, in Canada. The Commissioner made no comment on the claimed public interest, an interest he would have been required to assess in considering whether a licence should be granted if abuse were otherwise found with paragraph 65(2)(d). Little evidence of prejudice to Torpharm, or of the public interest affected by the refusal was before the Commissioner.

[40] Thus, I am not persuaded that the Commissioner erred in finding no case was made by Torpharm in relation to alleged abuse because of circumstances falling outside those described by paragraphs 65(2)(c) and (d). A loss of opportunity to Torpharm to manufacture in Canada rather than to acquire product for manufacturing in foreign markets or a loss of possible royalty earnings by Merck if no licence were granted, may not in themselves constitute an abuse of exclusive rights of Merck.

brevets doivent être interprétés de façon à pouvoir, dans la mesure du possible, être exploités à l'échelle commerciale au Canada sans retard excessif. Dans la décision *Celotex*, il a été jugé qu'un abus avait été commis, le breveté n'ayant pas exploité le brevet à l'échelle commerciale au Canada. Les circonstances et la législation en cause dans cette affaire étaient différentes de celles que le commissaire examinait en l'espèce. Les remarques qui ont été faites dans la décision *Celotex*, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme se rapportant à la portée de l'article 65 en général, à part les cas prévus à l'alinéa 65(2)c), étaient des remarques incidentes. En concluant que les seuls abus inclus dans la Loi actuelle sont ceux qui sont décrits dans les cas énumérés au paragraphe 65(2), le commissaire a énoncé le droit, à mon avis, d'une façon erronée.

[39] Néanmoins, à mon avis, en exposant les questions qu'elle soulevait dans la requête présentée au commissaire dans laquelle l'abus était allégué, Torpharm n'a pas énoncé de motifs autres que ceux qui sont visés aux alinéas 65(2)c) et d), sauf pour soutenir que le refus de Merck de lui accorder une licence lui causait un préjudice, que ce refus ne présentait aucun avantage pour Merck et que compte tenu de la preuve qu'elle soumettait, il était d'intérêt public qu'une licence lui soit accordée. Autrement, Torpharm envisageait d'acquérir le produit aux États-Unis et de renoncer à fabriquer les comprimés au Canada, ce qui aurait permis de créer des emplois. Le commissaire n'a pas fait de remarques au sujet du présumé intérêt public, un intérêt qu'il aurait été tenu d'apprécier en se demandant si une licence devait être accordée s'il était par ailleurs jugé qu'un abus avait été commis en vertu de l'alinéa 65(2)d). Le commissaire disposait de peu d'éléments de preuve du préjudice subi par Torpharm ou du fait que le refus allait à l'encontre de l'intérêt public.

[40] Je ne suis donc pas convaincu que le commissaire ait commis une erreur en concluant que Torpharm n'avait pas établi l'abus allégué à cause de circonstances autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 65(2)c) et d). Une perte de possibilité pour Torpharm de fabriquer le produit au Canada plutôt que de l'acquérir aux fins de la fabrication sur des marchés étrangers, ou une perte de redevances possibles pour Merck si aucune licence n'était accordée, ne peuvent pas en tant que telles constituer un abus des droits exclusifs de Merck.

Conclusion

[41] Since I find, as these reasons set out, that the Commissioner of Patents erred in his decision which was based on conclusions concerning the law or its application in regard to alleged abuses under paragraphs 65(2)(c) and (d) of the *Patent Act*, an order goes setting aside the decision dated September 28, 1999.

[42] The appeal is allowed. The impugned decision is set aside. The matter is remitted to the Commissioner for reconsideration on the basis that the application of Torpharm warrants a preliminary finding that a case for relief is made, and that the application be dealt with in accord with subsection 68(2) and related provisions of the Act. A separate judgment, so directing, now issues, that provides that the appellant shall serve a copy of these reasons and of the related judgment upon Merck & Co. Inc. which was not a party before the Commissioner or to these proceedings.

Conclusion

[41] Étant donné que j'ai conclu, comme je l'ai dit dans ces motifs, que le commissaire aux brevets a commis une erreur dans sa décision, qui est fondée sur des conclusions concernant le droit ou son application à l'égard des présumés abus commis en vertu des alinéas 65(2)c) et d) de la *Loi sur les brevets*, une ordonnance sera rendue en vue d'annuler la décision du 28 septembre 1999.

[42] L'appel est accueilli. La décision contestée est annulée. L'affaire est renvoyée au commissaire pour qu'il la réexamine compte tenu du fait que la requête de Torpharm justifie qu'il soit conclu à titre préliminaire qu'une preuve permettant d'accorder un recours a été présentée et que la requête doit être examinée conformément au paragraphe 68(2) et aux dispositions connexes de la Loi. Un jugement distinct en ce sens est maintenant rendu. Ce jugement prévoit que l'appelante doit signifier une copie de ces motifs et du jugement connexe à Merck & Co. Inc., qui n'a pas comparu comme partie devant le commissaire ou dans la présente instance.