

Beecham Group Limited (Appellant)

v.

Frank W. Horner Limited (Respondent)

and

Attorney General of Canada (Intervenant)

Court of Appeal (A-35-72), Thurlow J., MacKay and Sweet D.JJ.—Ottawa, January 8 and 9, 1974.

Patents—Granting of licence to manufacture drugs—Royalties fixed by Commissioner of Patents—Appeal re quantum—Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 41(4).

The Commissioner of Patents, in fixing the quantum of royalty to be paid the appellant of 1% of the net selling price of the drug ampicillin, when he granted a licence to the respondent under section 41(4) of the *Patent Act*, made a decision that was for him to make and that decision was not made in error of principle. The appeal from his decision is therefore dismissed.

Merck & Co. Inc. v. S & U Chemicals Ltd. (1972) 4 C.P.R. (2d) 193, followed.

APPEAL.

COUNSEL:

C. Robinson, Q.C., for appellant.

D. S. Johnson, Q.C., for respondent.

D. Aylen, Q.C., for intervenant.

SOLICITORS:

Smart and Biggar, Ottawa, for appellant.

MacBeth and Johnson, Toronto, for respondent.

Deputy Attorney General of Canada for intervenant.

THURLOW J. (orally)—The issue in this appeal is whether the Commissioner of Patents erred in fixing a royalty of 1% of the net selling price of a drug known as ampicillin when granting a licence to the respondent under section 41(4) of the *Patent Act* under nineteen patents held by the appellant all of which are concerned with the preparation of that substance or with intermediates used in its preparation. The Commissioner's reasons suggest that he might have set a royalty of as much as 4% of the net selling price

Beecham Group Limited (Appelante)

c.

Frank W. Horner Limited (Intimée)a
et**Le procureur général du Canada (Intervenant)**

Cour d'appel (A-35-72), le juge Thurlow, les juges suppléants MacKay et Sweet—Ottawa, les 8 et 9 janvier 1974.

Brevets—Octroi d'une licence de fabrication de médicaments—Redevances fixées par le commissaire des brevets—Appel portant sur leurs montants—Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 41(4).

Il appartenait bien au commissaire des brevets de fixer le montant de la redevance à payer à l'appelante à 1% du prix de vente net du médicament, l'ampicilline, lorsqu'il accorda une licence à l'intimée en vertu de l'article 41(4) de la *Loi sur les brevets*; il n'a commis aucune erreur de principe en rendant une telle décision. L'appel de cette décision est donc rejetée.

Arrêt suivi: *Merck & Co. Inc. c. S & U Chemicals Ltd.* (1972) 4 C.P.R. (2d) 193.

e APPEL.

AVOCATS:

C. Robinson, c.r., pour l'appelante.

D. S. Johnson, c.r., pour l'intimée.

D. Aylen, c.r., pour l'intervenant.

PROCUREURS:

Smart et Biggar, Ottawa, pour l'appelante.

MacBeth et Johnson, Toronto, pour l'intimée.

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

LE JUGE THURLOW (oralement)—Le présent appel porte sur la question de savoir si le commissaire des brevets a commis une erreur en fixant une redevance de 1% du prix de vente net d'un médicament connu sous le nom d'ampicilline lorsqu'il a accordé une licence à l'intimée, en conformité de l'article 41(4) de la *Loi sur les brevets*, pour les dix-neuf brevets détenus par l'appelante, qui se rapportent tous à la préparation de cette substance ou aux produits utilisés dans sa préparation. Il ressort des motifs du

had it not been for the fact that he was at the same time dealing with three other applications by the respondent for licences under a total of eleven other patents held by three other companies all of which patents are also concerned with the preparation of the drug or intermediates used in its preparation. The Commissioner granted licences under these patents as well and fixed a royalty of 1% of the selling price of the drug in the case of each of the companies concerned. There is no appeal before us in respect of any of these awards though we were informed that at least some of the companies had asked for royalties of 4% or more.

On the facts it is unlikely that the patented inventions of all four companies will be used at the same time by any manufacturer in the preparation of the drug. It is even possible though highly unlikely that only those of the appellant could be used. The respondent, therefore, is, it is said, in a position to avoid payment of a 4% royalty and to pay only 1%, 2% or 3% depending on which of the three other patentees it considers it expedient and feasible to ignore. As a practical matter, however, whether or not the respondent can avoid paying royalty to any of these companies depends not only on which particular inventions have been used in the preparation of the drug but on whether the respondent can obtain and maintain the information and the capacity to defend itself from patent infringement proceedings by any one or more of the companies in question. Moreover it seems not unlikely that such a course of action in order to avoid the payment of royalties could itself be expected to involve expense which ultimately would be reflected in the price of the respondent's merchandise to the public.

These considerations have, as I see it, a direct bearing on the value of a licence under the appellant's patents and I can see no error in principle in the Commissioner having taken into account as he did when fixing the royalty to be paid to the appellant, the practical requirement of the respondent to have a licence under the patents of the three companies other than the

commissaire qu'il aurait pu fixer une redevance allant jusqu'à 4% du prix de vente net si, à la même époque, il n'avait pas été saisi de trois autres demandes de licences présentées par l'intimée pour un total de onze autres brevets détenus par trois autres compagnies; tous ces brevets se rapportaient à la préparation du médicament ou aux produits utilisés au cours de cette préparation. Le commissaire accorda aussi des licences pour ces brevets et fixa une redevance de 1% du prix de vente du médicament pour chacune des compagnies en cause. Aucun appel de ces décisions n'a été interjeté devant la Cour, mais on nous a fait savoir qu'au moins quelques-unes des compagnies avaient demandé des redevances de 4% ou plus.

Vu les faits, il est peu probable qu'un fabricant utilise en même temps toutes les inventions brevetées des quatre compagnies pour préparer ledit médicament. Il est même possible, bien que ce soit fort improbable, que seules les inventions de l'appelante soient utilisées. L'intimée est en mesure, nous dit-on, d'éviter le paiement d'une redevance de 4% et pourrait ne verser que 1%, 2% ou 3% selon celui des trois autres détenteurs de brevets qu'elle estime avantageux et possible d'ignorer. Sur le plan pratique, cependant, la possibilité pour l'intimée d'éviter de payer une redevance à une de ces compagnies dépend non seulement des inventions particulières qu'elle utilise pour préparer le médicament, mais aussi des éléments de preuve qu'elle peut rassembler pour avoir le moyen de se défendre dans une action en contre-façon de brevets intentée par une ou plusieurs des compagnies en cause. En outre, il n'est pas improbable qu'en voulant éviter de payer des redevances, la compagnie doive engager des dépenses supplémentaires qui finalement se répercuteraient dans le prix de vente des marchandises de l'intimée au public.

A mon avis toutes ces considérations influent directement sur la valeur d'une licence pour les brevets de l'appelante et je ne vois aucune erreur de principe dans le fait que le commissaire a tenu compte, comme il l'a fait lorsqu'il a fixé la redevance à payer à l'appelante, de la nécessité pour l'intimée d'obtenir une licence pour les brevets des trois compagnies autres que

appellant, or in his having in consequence awarded a lower royalty than he might otherwise have awarded.

The decision as to the quantum of royalty to be paid was for him to make¹, his reasons indicate that he was aware of all the relevant considerations, in particular he appears to have contemplated and considered that the total royalties which the respondent would be required to pay might come to less than 4% of the selling price, and I am not persuaded that any error has been shown in his having fixed 1% of the selling price as the royalty payable to the appellant in carrying out his statutory duty to:

... have regard to the desirability of making the medicine available to the public at the lowest possible price consistent with giving to the patentee due reward for the research leading to the invention and for such other factors as may be prescribed.

I would dismiss the appeal.

* * *

MACKAY and SWEET D.JJ. concurred.

l'appelante, ni dans le fait qu'il a accordé en conséquence une redevance inférieure à celle qu'il aurait pu autrement accorder.

Il lui appartenait de fixer le montant de la redevance à payer¹ et les motifs de sa décision indiquent qu'il avait connaissance du contexte; notamment il semble avoir considéré le fait que les redevances payables par l'intimée pourraient ainsi être inférieures à 4% du prix de vente, et je ne suis pas convaincu qu'on a démontré qu'il a commis une erreur en fixant à 1% du prix de vente la redevance payable à l'appelante, en s'acquittant de l'obligation que la Loi lui impose de:

... tenir compte de l'opportunité de rendre les médicaments accessibles au public au plus bas prix possible tout en accordant au breveté une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l'invention et pour les autres facteurs qui peuvent être prescrits.

L'appel est rejeté.

* * *

LES JUGES SUPPLÉANTS MACKAY et SWEET ont souscrit à l'avis.

¹ *Merck & Co. Inc. v. S & U Chemicals Ltd.* (1972) 4 C.P.R. (2d) 193.

¹ *Merck & Co. Inc. c. S & U Chemicals Ltd.* (1972) 4 C.P.R. (2d) 193.