

A-150-17
A-227-17
2020 FCA 141

A-150-17
A-227-17
2020 CAF 141

Nova Chemicals Corporation (*Appellant*)

Nova Chemicals Corporation (*appelante*)

v.

c.

The Dow Chemical Company, Dow Global Technologies Inc. and Dow Chemical Canada ULC (*Respondents*)

The Dow Chemical Company, Dow Global Technologies Inc. et Dow Chemical Canada ULC (*intimées*)

INDEXED AS: NOVA CHEMICALS CORPORATION v. DOW CHEMICALS COMPANY

RÉPERTORIÉ : NOVA CHEMICALS CORPORATION c. DOW CHEMICALS COMPANY

Federal Court of Appeal, Stratas, Near and Woods J.J.A.—
Ottawa, June 19, 2018; September 15, 2020.

Cour d'appel fédérale, juges Stratas, Near et Woods,
J.C.A.—Ottawa, 19 juin 2018; 15 septembre 2020.

Patents — Infringement — Remedies — Accounting of profits — Appeal, cross-appeal from Federal Court decision concerning remedy of accounting of profits, specifically calculation of amount respondents entitled to receive — Issue arising from earlier Federal Court judgment finding that appellant liable for infringing respondents' patent over metallocene linear low-density polyethylene by manufacturing its product SURPASS, selling it in competition to respondents' product ELITE — Question of remedy arising therein — Respondents electing accounting of profits — Whether Federal Court erring in rejecting appellant's apportionment claim; whether Federal Court erring in awarding respondents "springboard profits"; whether Federal Court erring in selecting "full cost" method for deducting costs; whether Federal Court erring in converting currency at date of judgment — Per Stratas J.A. (Near J.A. concurring): Appellant's apportionment argument failing — Appellant not demonstrating that it would have sold ethylene to third parties if not using it to make infringing SURPASS polyethylene or that portion of profits attributable to its unique ability to produce ethylene at significant discount — Respondents having exclusive right to produce polyethylene covered by own patent — Fact appellant producing its own ethylene in manner that generates higher profits irrelevant — Federal Court correctly holding that accounting of profits should be based on actual revenues, costs — Appellant's actions part, parcel of manufacture, sale of infringing product — Federal Court addressing issue on "apportionment" even though not using actual term in reasons — Federal Court finding that gain appellant earning resulting from more efficient manner of manufacturing ethylene was gain made as result of infringement — Not erring in law or making palpable, overriding error on issue of apportionment — Federal Court not making palpable, overriding error by allowing respondents springboard profits as sought — Profits disgorged constituting actual profits appellant earned that were causally

Brevets — Contrefaçon — Réparations — Restitution des profits — Appel et appel incident interjetés à l'encontre du jugement rendu par la Cour fédérale concernant le calcul de la restitution des profits et, plus précisément, le calcul du montant de la réparation à laquelle les intimées avaient droit — Cette question découlait d'un jugement antérieur de la Cour fédérale qui a conclu que l'appelante s'était rendue coupable de contrefaçon du brevet des intimées relativement au métallocène polyéthylène à basse densité et structure linéaire en fabriquant son produit, SURPASS, et en le vendant pour faire concurrence au produit des intimées, ELITE — Ce jugement a fait intervenir la question de la réparation — Les intimées ont opté pour la restitution des profits — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant la demande de répartition des profits de l'appelante; si la Cour fédérale a commis une erreur en accordant des « bénéfices de rebond » aux intimées; si la Cour fédérale a commis une erreur en choisissant la méthode du « coût de revient complet » pour la déduction des coûts; et si la Cour fédérale a commis une erreur en convertissant la devise à la date du jugement — Le juge Stratas, J.C.A. (le juge Near, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : Les arguments de l'appelante relatifs à la répartition des profits ont été rejetés — L'appelante n'a pas démontré qu'elle aurait été en mesure de vendre de l'éthène à des tiers si elle n'avait pas utilisé ce composant pour fabriquer le polyéthylène contrefait SURPASS ou qu'une partie de ses profits étaient attribuables à sa capacité unique de produire de l'éthène à un prix considérablement moins élevé — Les intimées possèdent le droit exclusif de produire le polyéthylène visé par leur brevet — Le fait que l'appelante produit son propre éthène d'une manière qui lui permet de réaliser des profits plus élevés n'était pas pertinent — La Cour fédérale a conclu à juste titre que le recouvrement des bénéfices devrait se fonder sur les recettes et les coûts réels — Les actions de l'appelante concouraient à la fabrication et

attributable to infringement — While Federal Court reaching correct outcome in deducting costs, selected full costs method on incorrect basis — Wrongly relying on Australian High Court decision Dart Industries Inc. v. Décor Corporation Pty Ltd ; wrongly holding that “full costs” approach can be implemented as long as infringer operating at full capacity, can prove opportunity cost — “Full costs” approach should always be available to infringer; is preferred method for deducting costs — Despite Currency Act, s. 12 requirement that courts render judgments in Canadian dollars, Federal Court not wrong in converting award at date of judgement — Facts of present case such that conversion at date of judgment rather than date of breach only correct outcome — In conclusion, Federal Court committing no reviewable error when dismissing appellant’s apportionment arguments, awarding springboard profits, applying “full cost” method for deducting costs, converting foreign currency at date of judgment — Appeal, cross-appeal dismissed — Per Woods J.A. (dissenting): Not all SURPASS profits should have been disgorged because not entirely attributable to infringing activity — Appellant’s process for producing ethylene not infringing respondents’ patent — Federal Court failing to consider appellant’s argument that portion of SURPASS profits not causally attributable to respondents’ patent; therefore failing to consider proper legal test for apportionment of profits — Thus, Federal Court erring in law.

This was an appeal and cross-appeal from a Federal Court decision concerning the remedy of an accounting of profits and, specifically, the calculation of the amount the respondents were entitled to receive. The issue arose from an earlier judgment of the Federal Court, later affirmed on appeal. In that earlier judgment, the Federal Court found that the appellant was liable for infringing the respondents’ patent over metallocene linear low-density polyethylene by manufacturing its product SURPASS and selling it in competition to the respondents’

à la vente du produit contrefait — La Cour fédérale a tranché la question relative à la répartition des profits même si elle n’a pas employé le terme « répartition » dans ses motifs — La Cour fédérale a conclu que les gains dégagés par l’appelante grâce à sa méthode de fabrication plus efficace de l’éthène étaient attribuables à la contrefaçon — Elle n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste et dominante sur la question de la répartition des profits — La Cour fédérale n’a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste et dominante en accordant aux intimées les bénéfices « de rebond » qu’elles demandaient — Les profits restitués étaient les profits réels qui ont été réalisés par l’appelante et qui avaient un lien de causalité avec la contrefaçon — Bien que la Cour fédérale soit arrivée à la bonne conclusion en déduisant les coûts, son choix de la méthode du coût de revient complet reposait sur un fondement erroné — Elle a appliqué à tort l’arrêt Dart Industries Inc. v. Décor Corporation Pty Ltd; elle a conclu à tort que la méthode du « coût de revient complet » convenait à condition que le contrefacteur fonctionne à plein rendement et qu’il puisse justifier de coûts de renonciation — Le contrefacteur devrait toujours avoir la possibilité de demander l’application de la méthode du « coût de revient complet »; elle est la méthode qu’il faut privilégier pour la déduction des coûts — Bien que l’art. 12 de la Loi sur la monnaie exige que les tribunaux expriment les sommes d’argent en dollars canadiens dans leurs jugements, la Cour fédérale n’a pas eu tort de convertir le montant de la restitution à la date du jugement — Les faits particuliers en l’espèce ont fait que la conversion à la date du jugement plutôt qu’au moment de l’infraction était la seule bonne option possible — En conclusion, la Cour fédérale n’a commis aucune erreur susceptible de révision en rejetant les arguments de l’appelante relatifs à la répartition des profits, en ordonnant la restitution des profits résultant de l’effet dit de rebond, en appliquant la méthode du « coût de revient complet » pour la déduction des coûts et en convertissant la devise étrangère à la date du jugement — Appel et appel incident rejetés — La juge Woods, J.C.A. (dissidente) : La totalité des profits liés à SURPASS n’aurait pas dû être restituée, car ceux-ci n’étaient pas tous attribuables à l’activité de contrefaçon — Le procédé de production d’éthène de l’appelante ne violait pas le brevet des intimées — La Cour fédérale a fait fi de l’argument de l’appelante selon lequel une partie des profits liés à SURPASS n’avaient pas de lien de causalité avec le brevet des intimées; de ce fait, elle a fait fi du critère juridique qui s’applique à la répartition des profits — Il s’agissait d’une erreur de droit de la Cour fédérale.

Il s’agissait d’un appel et d’un appel incident interjetés à l’encontre du jugement rendu par la Cour fédérale concernant le calcul de la restitution des profits et, plus précisément, le calcul du montant de la réparation à laquelle les intimées avaient droit. Cette question découlait d’un jugement antérieur de la Cour fédérale qui a par la suite été confirmé en appel. Dans ce jugement antérieur, la Cour fédérale a conclu que l’appelante s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet des intimées relativement au metallocène polyéthylène à

product ELITE. The question of remedy arose. The Federal Court permitted the respondents to elect between an accounting of profits earned as a result of the patent infringement or compensatory damages caused by the patent infringement. The respondents elected an accounting of profits. Neither the decision to allow the respondents to elect nor the election itself were under appeal.

The issues were whether the Federal Court erred in rejecting the appellant's apportionment claim; whether the Federal Court erred in awarding the respondents "springboard profits"; whether the Federal Court erred in selecting the "full cost" method for deducting costs; and whether the Federal Court erred in converting the currency at the date of judgment.

Held (Woods J.A. dissenting), the appeal and cross-appeal should be dismissed.

Per Stratas J.A. (Near J.A. concurring): The appellant's apportionment arguments failed. Its first apportionment argument concerned its manufacture of ethylene, a major component of metallocene linear low-density polyethylene and its SURPASS product that infringed the respondents' patent. The appellant stated that had it not infringed the respondents' patent, it would have produced ethylene anyway and would have made lawful profits from that. In the Federal Court, the appellant did not demonstrate that it would have been able to sell ethylene to third parties had it not used it to make infringing SURPASS polyethylene. There was no evidence before the Federal Court of any market demand or market price for the appellant's ethylene as opposed to the prices the appellant sold ethylene to certain third parties. Also, the Federal Court had confidential evidence before it that stood in the way of any argument that the appellant could have made and sold ethylene to third parties. The appellant also ran its apportionment argument a slightly different way by stating that a portion of its profits were attributable to its unique ability to produce ethylene at a significant discount. It stated that this portion of the profits was not causally attributable to the patent but instead attributable to its efficiencies. Thus, according to the appellant, some of its profits were due to its own efficiencies and should be apportioned out of the amount to be awarded to the respondents. This argument was also rejected. The respondents have the exclusive right to produce the polyethylene covered by their patent. The fact that the appellant produces its own ethylene in a way that allows it to make higher profits was irrelevant. Under the principles governing an accounting of profits, the profits as a result of the wrongful manufacture and sale of the infringing product had to be stripped from the appellant. The Federal Court specifically rejected the appellant's argument. In addressing it, the Federal Court correctly held that an accounting of profits should be based on actual revenues and

basse densité et structure linéaire en fabriquant son produit, SURPASS, et en le vendant pour faire concurrence au produit des intimées, ELITE. Ce jugement a fait intervenir la question de la réparation. La Cour fédérale a autorisé les intimées à choisir entre une restitution des profits tirés de la contrefaçon du brevet et des dommages-intérêts compensatoires causés par la contrefaçon du brevet. Les intimées ont opté pour la restitution des profits. Ni la décision autorisant les intimées à choisir le type de réparation, ni le choix proprement dit, n'étaient contestés en appel.

Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant la demande de répartition des profits de l'appelante; si la Cour fédérale a commis une erreur en accordant des « bénéfices de rebond » aux intimées; si la Cour fédérale a commis une erreur en choisissant la méthode du « coût de revient complet » pour la déduction des coûts; et si la Cour fédérale a commis une erreur en convertissant la devise à la date du jugement.

Arrêt (la juge Woods, J.C.A., dissidente) : l'appel et l'appel incident doivent être rejetés.

Le juge Stratas, J.C.A. (le juge Near, J.C.A., souscrivant à ses motifs) : Les arguments de l'appelante relatifs à la répartition des profits ont été rejetés. Son premier argument relatif à la répartition portait sur sa fabrication de l'éthène, un important composant du métallocène polyéthylène à basse densité et structure linéaire et de son produit SURPASS, une contrefaçon du brevet des intimées. Selon l'appelante, si elle n'avait pas contrefait le brevet des intimées, elle aurait produit de l'éthène de toute façon et en aurait tiré des profits licites. L'appelante n'a pas démontré à la Cour fédérale qu'elle aurait été en mesure de vendre de l'éthène à des tiers si elle n'avait pas utilisé ce composant pour fabriquer le polyéthylène contrefait SURPASS. Elle n'a présenté à la Cour fédérale aucun élément de preuve sur la demande sur le marché ou sur le prix du marché de l'éthène de l'appelante, par comparaison aux prix auxquels elle a vendu l'éthène à certains tiers. De plus, la Cour fédérale disposait d'éléments de preuve confidentiels démentant l'argument selon lequel l'appelante aurait pu fabriquer et vendre de l'éthène à des tiers. L'appelante a présenté également son argument en faveur d'une répartition des profits dans une optique légèrement différente. Elle a affirmé qu'une partie de ses profits étaient attribuables à sa capacité unique de produire de l'éthène à un prix considérablement moins élevé. Elle a affirmé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette portion de ses profits et le brevet, et elle a plutôt attribué ces profits à sa propre efficacité. Elle a donc fait valoir qu'elle devait une partie de ses profits à sa propre efficacité et que cette partie devrait être soustraite de la somme à restituer aux intimées. Cet argument a lui aussi été rejeté. Les intimées possèdent le droit exclusif de produire le polyéthylène visé par leur brevet. Le fait que l'appelante produit son propre éthène d'une manière qui lui permet de réaliser des profits plus élevés n'était pas pertinent. Selon les principes régissant la restitution des profits, les profits que l'appelante a réalisés

costs. An accounting of profits does not look at hypotheticals. In isolation, the appellant's production of the raw material, ethylene, for its SURPASS product was "non-infringing" but each step of an infringer's activities cannot be viewed in isolation. In this case, the findings of the Federal Court regarding how the infringing SURPASS product was made precluded any attempt to regard the appellant's manufacture of ethylene as a separate matter or feature. As the Federal Court found, all of the appellant's actions, including its manufacture of the ethylene that was wholly integrated and merged into the infringing SURPASS polyethylene product, were part and parcel of the manufacture and sale of the infringing product. Moreover, contrary to the suggestion of the minority, the Federal Court did decide the issue on "apportionment". While the Federal Court did not use the word "apportionment" in its reasons on this issue, it did not need to. It would be wrong to quash its reasons based on an insistence it should have used that magic word. Unquestionably, the Federal Court always had causation front of mind in this case. Causation depends on the facts. In this case, for very good reasons, the Federal Court found that all of the gain earned by the appellant as a result of its more efficient manner of manufacturing ethylene was gain made as a result of the infringement. It made this finding mindfully and having considered all of the evidence and arguments before it. Therefore, on the so-called "apportionment" issue, the Federal Court neither erred in law nor committed a palpable and overriding error. Its decision had to be left in place.

With respect to "springboard profits", the Federal Court allowed the respondents the springboard profits they sought. The appellant argued that springboard profits are not available at law and, in the alternative, if springboard profits are available at law, the Federal Court incorrectly calculated these. However, the appellant did not establish any error of law or palpable and overriding error on the part of the Federal Court. Springboard profits seek to identify the actual profits causally attributable to the infringement. There is no hypothetical world involved: the profits disgorged are actual profits that are causally connected to the patent's exclusivity rights. Establishing causation for springboard profits requires a causal link between the profits and the patent. In this case, the profits disgorged were the actual profits the appellant earned that were causally attributable to the infringement. Thus, the Federal Court made the right analysis on this issue.

grâce à la fabrication et à la vente illicites du produit contrefait devaient lui être retirés. La Cour fédérale a rejeté expressément cet argument de l'appelante. En l'examinant, la Cour fédérale a conclu à juste titre que le recouvrement des bénéfices devrait se fonder sur les recettes et les coûts réels. La restitution des profits ne tient pas compte des éléments hypothétiques. Examinée isolément, la production par l'appelante de la matière première, l'éthène, pour la fabrication de son produit SURPASS était « licite ». Cependant, on ne peut examiner séparément chacune des étapes de la contrefaçon. En l'espèce, les conclusions de la Cour fédérale sur la manière dont le produit contrefait SURPASS a été fabriqué ont empêché l'examen séparé de la fabrication d'éthène par l'appelante. Comme l'a affirmé la Cour fédérale, toutes les actions de l'appelante, y compris sa production d'éthène entièrement intégrée à la production de son produit de polyéthylène contrefait SURPASS, concouraient à la fabrication et à la vente du produit contrefait. En outre, contrairement à l'opinion exprimée en minorité, la Cour fédérale a bel et bien tranché la question relative à la répartition des profits. Certes, la Cour fédérale n'a pas employé le terme « répartition » dans la section de ses motifs portant sur cette question, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Il serait erroné d'infirmer sa décision parce que certains insistent sur le fait qu'elle aurait dû employer le mot « magique ». Il ne fait aucun doute qu'en l'espèce le lien de causalité a toujours été au cœur des préoccupations de la Cour fédérale. Le lien de causalité dépend des faits. En l'espèce, la Cour fédérale a conclu, pour de très bonnes raisons, que la totalité des gains dégagés par l'appelante grâce à sa méthode de fabrication plus efficace de l'éthène était attribuable à la contrefaçon. Elle a tiré cette conclusion d'une manière avisée, après avoir tenu compte de tous les éléments de preuve et arguments qui lui ont été présentés. Par conséquent, sur la question de la « répartition des profits », la Cour fédérale n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste et dominante. Sa décision devait être maintenue.

En ce qui concerne les « bénéfices de rebond », la Cour fédérale a accordé aux intimées les bénéfices « de rebond » qu'elles demandaient. L'appelante a prétendu que le droit n'en permet pas l'attribution et, subsidiairement, que, si la loi en autorise l'attribution, alors la Cour fédérale a fait erreur dans le calcul. Toutefois, l'appelante n'a pu établir quelque erreur de droit ou erreur manifeste et dominante de la part de la Cour fédérale. Le calcul des profits liés à l'effet dit de rebond vise à déterminer les profits réels directement attribuables à la contrefaçon. Aucun élément hypothétique n'entre en jeu : les profits restitués sont les profits réels ayant un lien de causalité avec les droits à l'exclusivité du breveté. L'établissement du lien de causalité dans le contexte de profits découlant d'un effet de rebond requiert un lien de causalité entre les profits et le brevet. En l'espèce, les profits restitués étaient les profits réels qui ont été réalisés par l'appelante et qui avaient un lien de causalité avec la contrefaçon. De fait, l'analyse de la Cour fédérale sur cette question était juste.

The Federal Court selected the “full costs” or “absorption” method to deduct costs. In its cross-appeal, the respondents challenged this. While the Federal Court reached the correct outcome in deducting costs, it selected the full costs method on an incorrect basis. Applying an Australian High Court decision, *Dart Industries Inc. v. Décor Corporation Pty Ltd.*, the Federal Court held that the “full costs” approach can be implemented as long as the infringer is operating at full capacity and can prove an opportunity cost. To the contrary, the “full costs” approach should always be available to an infringer. Indeed, absent some exceptional and compelling circumstance or persuasive expert evidence in a particular case, the “full costs” approach is the preferred method for deducting costs. While Dart Industries provides a helpful summary of accounting of profits principles, its rule for deducting full costs should not be adopted in Canada. Dart Industries allows an infringer to deduct a hypothetical opportunity cost, which is not a cost actually incurred whereas an accounting of profits occurs in the real world. Actual profits must be disgorged, which means only actual costs can be deducted. While the Federal Court wrongly relied on Dart Industries, selecting the full costs approach was not in error. Any infringer, regardless of whether it is operating at full capacity, should be able to deduct a proportion of its fixed costs. Absent some exceptional or compelling circumstance or persuasive expert evidence to the contrary in a particular case, the full cost method is the appropriate approach to deducting costs in an accounting of profits. The Federal Court adopted that method and did not commit a reversible error in so doing.

Although section 12 of the Currency Act requires courts to render judgments in Canadian dollars, the Federal Court converted the award at the date of judgment. The Federal Court’s decision to do this was upheld. The particular facts of this case made it such that conversion at the date of judgment (rather than date of breach) was the only correct outcome. At the time of the Federal Court’s judgment, the profits earned by the appellant became more valuable because of the increased value of U.S. dollars. Because the appellant held the profits primarily in U.S. dollars throughout the period of the infringement, conversion at the time of judgment ensured that the entire value of the actual profits earned as a result of the infringement was disgorged. An accounting of profits is indifferent to the patentee’s award. As long as the infringer’s profits are extracted, and, thus, the integrity of the patent bargain is restored, then it does not matter what the patentee actually receives. Therefore,

La Cour fédérale a choisi la méthode du « coût de revient complet » ou méthode « d’absorption » pour déduire les coûts. Dans leur appel incident, les intimées ont contesté ce choix. Bien que la Cour fédérale soit arrivée à la bonne conclusion en déduisant les coûts, son choix de la méthode du coût de revient complet reposait sur un fondement erroné. Appliquant la décision de la Haute Cour d’Australie dans l’affaire *Dart Industries Inc. v. Décor Corporation Pty Ltd.*, la Cour fédérale a conclu que la méthode du « coût de revient complet » convenait à condition que le contrefacteur fonctionne à plein rendement et qu’il puisse justifier de coûts de renonciation. Au contraire, le contrefacteur devrait toujours avoir la possibilité de demander l’application de la méthode du « coût de revient complet ». De fait, en l’absence de certaines circonstances exceptionnelles et contraignantes ou d’une preuve d’expert convaincante dans une affaire donnée, la méthode du « coût de revient complet » est celle qu’il faut privilégier pour la déduction des coûts. Bien que l’affaire Dart Industries présente un résumé utile des principes de la restitution des profits, la règle qui y est énoncée pour la déduction des coûts totaux ne devrait pas être adoptée au Canada. L’affaire Dart Industries autorise un contrefacteur à déduire des coûts de renonciation hypothétiques qui n’ont pas réellement été engagés, alors que la restitution des profits est fondée sur la situation réelle. Ce sont les profits réels qui doivent être restitués, ce qui signifie que seuls les coûts réels peuvent être déduits. Bien que la Cour fédérale ait appliqué à tort l’arrêt Dart Industries, son choix de la méthode du coût de revient complet ne constituait pas une erreur. Tout contrefacteur, qu’il fonctionne ou non à plein rendement, devrait être autorisé à déduire une partie de ses frais fixes. En l’absence de circonstances exceptionnelles ou impérieuses ou d’une preuve d’expert convaincante du contraire dans une affaire donnée, la méthode du coût de revient complet est celle qui convient pour déduire les coûts dans un contexte de restitution des profits. La Cour fédérale a adopté cette méthode et, ce faisant, elle n’a commis aucune erreur justifiant que l’on infirme sa décision.

Bien que l’article 12 de la Loi sur la monnaie exige que les tribunaux expriment les sommes d’argent en dollars canadiens dans leurs jugements, la Cour fédérale a converti le montant de la restitution à la date du jugement. La décision de la Cour fédérale d’en faire ainsi a été confirmée. Les faits particuliers en l’espèce ont fait que la conversion à la date du jugement (plutôt qu’au moment de l’infraction) était la seule bonne option possible. Au moment où la Cour fédérale a rendu son jugement, la valeur des profits réalisés par l’appelante avait augmenté à la suite de l’appréciation de la devise américaine. Comme l’appelante détenaient ces profits principalement en dollars américains durant toute la période de contrefaçon, une conversion monétaire au moment du jugement permettait d’assurer la restitution de la valeur totale des profits réellement dégagés de la contrefaçon. La restitution des profits n’accorde pas d’importance à la somme attribuée au breveté. Pour autant que les

the Federal Court correctly converted the appellant's profits at the date of judgment.

In conclusion, the Federal Court committed no reviewable error when it dismissed the appellant's apportionment arguments, awarded springboard profits, applied the "full cost" method for deducting costs, and converted the foreign currency at the date of judgment.

Per Woods J.A. (dissenting): Not all SURPASS profits should have been disgorged because they were not entirely attributable to the infringing activity. The total amount ordered to be paid to the respondents was approximately \$644 million, and according to the appellant, the failure to apply an apportionment of profits resulted in inflating the award by more \$300 million. The appellant's process for producing ethylene did not infringe the respondents' patent. The appellant amply demonstrated that an apportionment of SURPASS profits was appropriate in this case. Plainly, the production of ethylene was a non-infringing element which contributed to the value of SURPASS. The quantum of this contribution should not be disgorged. The majority took a different view and concluded that the manufacture of ethylene was "part and parcel of the manufacture and sale of the infringing product." While this statement was accurate, it did not properly take into account the value that the non-infringing activity contributed to SURPASS profits. Also, the Federal Court failed to consider the appellant's argument that a portion of the SURPASS profits were not causally attributable to the respondents' patent. In other words, the Federal Court did not put its mind to the issue of whether a portion of SURPASS profits were attributable to something other than an infringing activity and, in doing so, it failed to consider the proper legal test for an apportionment of profits. This was an error of law.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Currency Act, R.S.C., 1985, c. C-52, s. 12.
Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 20(2).
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 55, 57.

CASES CITED

NOT FOLLOWED:

Dart Industries Inc. v. Décor Corporation Pty Ltd., [1993] HCA 54, (1993), 179 C.L.R. 101, 116 A.L.R. 385 (Aust. H.C.).

profits du contrefacteur soient recouverts et que, de ce fait, l'intégrité du marché inhérent à l'octroi de brevets soit rétablie, la somme réellement reçue par le breveté importe peu. Pour ces motifs, la Cour fédérale a, à juste titre, effectué la conversion monétaire des profits de l'appelante à la date du jugement.

En conclusion, la Cour fédérale n'a commis aucune erreur susceptible de révision en rejetant les arguments de l'appelante relatifs à la répartition des profits, en ordonnant la restitution des profits résultant de l'effet dit de rebond, en appliquant la méthode du « coût de revient complet » pour la déduction des coûts et en convertissant la devise étrangère à la date du jugement.

La juge Woods, J.C.A. (dissidente) : La totalité des profits liés à SURPASS n'aurait pas dû être restituée, car ceux-ci n'étaient pas tous attribuables à l'activité de contrefaçon. La somme totale devant être versée aux intimées s'élevait approximativement à 644 millions de dollars et, selon l'appelante, le refus d'appliquer la répartition des profits a eu pour effet de gonfler la somme exigée de plus de 300 millions de dollars. Le procédé de production d'éthène de l'appelante ne violait pas le brevet des intimées. L'appelante a amplement fait la preuve qu'une répartition des profits liés à SURPASS était indiquée en l'espèce. Manifestement, la production d'éthène était un élément licite qui a contribué à la valeur de SURPASS. Le montant de cette contribution ne devrait pas être restitué. La majorité était d'un autre avis et a conclu que la fabrication d'éthène « concourai[t] à la fabrication et à la vente du produit contrefait ». Cet énoncé était exact en soi. Cependant, il ne tenait pas dûment compte de la valeur de l'activité licite qui a contribué aux profits liés à SURPASS. En outre, la Cour fédérale a fait fi de l'argument de l'appelante selon lequel une partie des profits liés à SURPASS n'avaient pas de lien de causalité avec le brevet des intimées. En d'autres mots, la Cour fédérale ne s'est pas penchée sur la question de savoir si une partie des profits liés à SURPASS était attribuable à autre chose qu'à l'activité de contrefaçon et, de ce fait, elle a fait fi du critère juridique qui s'applique à la répartition des profits. Il s'agissait d'une erreur de droit.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la monnaie, L.R.C. (1985), ch. C-52, art. 12.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55, 57.
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20(2).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION NON SUIVIE :

Dart Industries Inc. v. Décor Corporation Pty Ltd., [1993] HCA 54, (1993), 179 C.L.R. 101, 116 A.L.R. 385 (Aust. H.C.).

APPLIED:

Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902; *Apotex Inc. v. ADIR*, 2017 FCA 23, 406 D.L.R. (4th) 572, revg 2015 FC 721; *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1994), 55 C.P.R. (3d) 433, 78 F.T.R. 86 (F.C.T.D.), revd on other grounds (1995), 184 N.R. 149, 61 C.P.R. (3d) 271; *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93; *Alliedsignal Inc. v. Dupont Canada Inc.* (1999), 86 C.P.R. (3d) 324, 235 N.R. 185 (F.C.A.).

CONSIDERED:

Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation, 2014 FC 844, 129 C.P.R. (4th) 199, affd 2016 FCA 216, 142 C.P.R. (4th) 339; *Strother v. 3464920 Canada Inc.*, 2007 SCC 24, [2007] 2 S.C.R. 177; *Hodgkinson v. Simms*, [1994] 3 S.C.R. 377, (1994), 117 D.L.R. (4th) 161; *Hall v. Hebert*, [1993] 2 S.C.R. 159, (1993), 101 D.L.R. (4th) 129; *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3, (1996), 71 C.P.R. (3d) 26 (C.A.); *Atlantic Lottery Corp. Inc. v. Babstock*, 2020 SCC 19, 447 D.L.R. (4th) 543; *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203 (Pat. Ct.); *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2016 FCA 161, 483 N.R. 275; *Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 466, 151 F.T.R. 250 (F.C.T.D.) affd [2001] 2 F.C. 618, (2001), 11 C.P.R. (4th) 218 (C.A.); *Teledyne Industries, Inc. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204, 31 C.P.C. 285 (F.C.T.D.); *Manufacturing Company v. Cowing*, 105 U.S. 253 (1881); *AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2015 FC 671; *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (2001), 10 C.P.R. (4th) 151 (Ont. Sup. Ct.).

REFERRED TO:

Free World Trust v. Électro Santé Inc., 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024; *Merck & Co. Inc. v. Apotex Inc.*, 2015 FCA 171, [2016] 2 F.C.R. 202; *Lundy v. Lundy* (1895), 24 S.C.R. 650, 1895 CanLII 19; *Jamieson v. Jamieson* (1921), 63 S.C.R. 188, 65 D.L.R. 68; *Brissette Estate v. Westbury Life Insurance Co.*; *Brissette Estate v. Crown Life Insurance Co.*, [1992] 3 S.C.R. 87, (1992), 96 D.L.R. (4th) 609; *Scott v. Wawanesa Mutual Insurance Co.*, [1989] 1 S.C.R. 1445, (1989), 59 D.L.R. (4th) 660; *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2010 FCA 207, [2012] 1 F.C.R. 473, 408 N.R. 143; *Whiten v. Pilot Insurance Co.*, 2002 SCC 18, [2002] 1 S.C.R. 595; *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483, (1994), 58 C.P.R. (3d) 359 (C.A.); *My Kinda Town Limited v. Soll and Another*, [1983] R.P.C. 15, [1981] Com. L.R. 194 (Ch. D.); *Collette v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563; *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Canada v. South Yukon Forest Corporation*,

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; *Apotex Inc. c. ADIR*, 2017 CAF 23, infirmant 2015 CF 721; *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, [1994] A.C.F. n° 682 (QL) (1^{re} inst.), inf. pour d'autres motifs par [1995] A.C.F. n° 733 (QL) (C.A.); *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 R.C.F. 93; *Alliedsignal Inc. c. Dupont Canada Inc.*, 1999 CanLII 7409 (C.A.F.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation, 2014 CF 844, conf. par 2016 CAF 216; *Strother c. 3464920 Canada Inc.*, 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177; *Hodgkinson c. Simms*, [1994] 3 R.C.S. 377, 1994 CanLII 70; *Hall c. Hebert*, [1993] 2 R.C.S. 159, 1993 CanLII 141; *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée*, [1997] 2 C.F. 3, 1996 CanLII 4095 (C.A.); *Société des loteries de l'Atlantique c. Babstock*, 2020 CSC 19; *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203, [1998] All E.R. 594 (Ch. D.); *Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited*, 2016 CAF 161; *Wellcome Foundation Limited c. Apotex Inc.*, 1998 CanLII 8270 (C.F. 1^{re} inst.) conf. par [2001] 2 C.F. 618, 2001 CanLII 22028 (C.A.); *Teledyne Industries, Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.*, [1982] A.C.F. n° 1024 (QL) (1^{re} inst.); *Manufacturing Company v. Cowing*, 105 U.S. 253 (1881); *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2015 CF 671; *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (2001), 10 C.P.R. (4th) 151 (C.S. Ont.).

DÉCISIONS CITÉES :

Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2015 CAF 171, [2016] 2 R.C.F. 202; *Lundy v. Lundy* (1895), 24 R.C.S. 650; *Jamieson v. Jamieson* (1921), 63 R.C.S. 188; *Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co.*; *Brissette, succession c. Crown, Cie d'Assurance-Vie*, [1992] 3 R.C.S. 87, 1992 CanLII 32; *Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co.*, [1989] 1 R.C.S. 1445, 1989 CanLII 105; *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473; *Whiten c. Pilot Insurance Co.*, 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595; *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483, 1994 CanLII 3524 (C.A.); *My Kinda Town Limited v. Soll and Another*, [1983] R.P.C. 15, [1981] Com. L.R. 194 (Ch. D.); *Collette v. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Canada c. South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165; *Benhaim c. St-Germain*, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352; *Mahjoub c. Canada*

2012 FCA 165, 431 N.R. 286; *Benhaim v. St-Germain*, 2016 SCC 48, [2016] 2 S.C.R. 352; *Mahjoub v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2017 FCA 157, [2018] 2 F.C.R. 344; *Quan v. Cusson*, 2009 SCC 62, [2009] 3 S.C.R. 712; *Performance Industries Ltd. v. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.*, 2002 SCC 19, [2002] 1 S.C.R. 678; *R. v. Sheppard*, 2002 SCC 26, [2002] 1 S.C.R. 869; *R. v. R.E.M.*, 2008 SCC 51, [2008] 3 S.C.R. 3; *Bayer Cropscience KK v. Charles River Laboratories Preclinical Services Edinburgh Limited & Albaugh Inc.*, [2010] CSOH 158; *Ishaq v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2015 FCA 151, [2016] 1 F.C.R. 686; *Neilson v. Betts* (1871), L.R. 5 H.L. 1; *L.P. Larson Jr., Co. v. William Wrigley Jr., Co.*, 227 U.S. 97 (1928); *Cala Homes (South) Ltd. v. Alfred McAlpine Homes East Ltd.*, [1996] F.S.R. 36 (Ch. D.); *Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 F.C. 497, (1997), 73 C.P.R. (3d) 321 (C.A.); *Tremaine v. Hitchcock*, 90 U.S. 518 (1874); *The Custodian v. Blucher*, [1927] S.C.R. 420, [1927] 3 D.L.R. 40; *Gatineau Power Co. v. Crown Life Insurance Co.*, [1945] S.C.R. 655, [1945] 4 D.L.R. 1; *N.V. Bocimar S.A. v. Century Insurance Co. of Canada* (1984), 53 N.R. 383, 7 C.C.L.I. 165 (F.C.A.) revd [1987] 1 S.C.R. 1247, (1987), 39 D.L.R. (4th) 465; *Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.*, [2001] 2 F.C. 618, (2001), 11 C.P.R. (4th) 218 (C.A.); *Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Wagner*, 225 U.S. 604 (1912); *Ledcor Construction Ltd. v. Northbridge Indemnity Insurance Co.*, 2016 SCC 37, [2016] 2 S.C.R. 23.

AUTHORS CITED

Burrows, Andrew S. *The Law of Restitution*, 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2011.

Edelman, James. *Gain-Based Damages: Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*, Oxford, Portland, OR: Hart, 2002.

Edelman, James. “The Measure of Restitution and the Future of Restitutionary Damages” (2010) 18 *R.L.R.* 1.

Jackman, I.M. “Restitution for Wrongs” (1989), 48:2 *Cambridge L.J.* 302.

MacOdrum, Donald H. *Fox: Canadian Law of Patents*, looseleaf, 5th ed. Toronto: Carswell, 2013.

Perry J.A. and T.A. Currier. *Canadian Patent Law*, 2nd ed. Markham, Ont.: LexisNexis Canada, 2014.

Siebrasse, Norman. “A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms” (2004), 20 *C.I.P.R.* 79.

Siebrasse, Norman et al., “Accounting of Profits in Intellectual Property Cases in Canada” (2007) 24 *C.I.P.R.* 83.

Vaver, David. “Civil Liability for Taking or Using Trade Secrets in Canada” (1981), 5 *Can. Bus. L.J.* 253.

(*Citoyenneté et Immigration*), 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344; *Quan c. Cusson*, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712; *Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.*, 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678; *R. c. Sheppard*, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869; *R. c. R.E.M.*, 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; *Bayer Cropscience KK v. Charles River Laboratories Preclinical Services Edinburgh Limited & Albaugh Inc.*, [2010] CSOH 158; *Ishaq c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2015 CAF 151, [2016] 1 R.C.F. 686; *Neilson v. Betts* (1871), L.R. 5 H.L. 1; *L.P. Larson Jr., Co. v. William Wrigley Jr., Co.*, 227 U.S. 97 (1928); *Cala Homes (South) Ltd. v. Alfred McAlpine Homes East Ltd.*, [1996] F.S.R. 36 (Ch. D.); *Beloit Canada Ltd. c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497, 1997 CanLII 6342 (C.A.); *Tremaine v. Hitchcock*, 90 U.S. 518 (1874); *The Custodian v. Blucher*, [1927] R.C.S. 420; *Gatineau Power Co. v. Crown Life Insurance Co.*, [1945] R.C.S. 655; *N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada*, [1984] A.C.F. n° 510 (C.A.F.), inf. par [1987] 1 R.C.S. 1247; *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.* [2001] 2 C.F. 618, 2001 CanLII 22028 (C.A.); *Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Wagner*, 225 U.S. 604 (1912); *Ledcor Construction Ltd. c. Société d'assurance d'indemnisation Northbridge*, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23.

DOCTRINE CITÉE

Burrows, Andrew S. *The Law of Restitution*, 3^e éd. New York: Oxford University Press, 2011.

Edelman, James. *Gain-Based Damages: Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*, Oxford, Portland, OR: Hart, 2002.

Edelman, James. « The Measure of Restitution and the Future of Restitutionary Damages » (2010) 18 *R.L.R.* 1.

Jackman, I.M. « Restitution for Wrongs » (1989), 48:2 *Cambridge L.J.* 302.

MacOdrum, Donald H. *Fox : Canadian Law of Patents*, feuilles mobiles, 5^e éd. Toronto : Carswell, 2013.

Perry J.A. et T.A. Currier. *Canadian Patent Law*, 2^e éd. Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2014.

Siebrasse, Norman. « A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 *R.C.P.I.* 79.

Siebrasse, Norman et al., « Accounting of Profits in Intellectual Property Cases in Canada » (2007) 24 *R.C.P.I.* 83.

Vaver, David. « Civil Liability For Taking or Using Trade Secrets in Canada » (1981), 5 *Can. can. dr. comm.* 253.

Waddams, S.M. *The Law of Damages*, loose leaf, 2nd ed. Toronto: Canada Law Book, 1991.

Watterson, Stephen. "An Account of Profits or Damages? The History of Orthodoxy" (2004), 24:3 *O.J.L.S.* 471.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a Federal Court decision (2017 FC 350, [2018] 2 F.C.R. 154, 2017 FC 637 (supp. reasons), 2017 FC 759 (costs reasons)) concerning the remedy of an accounting of profits and, specifically, the calculation of the amount the respondents were entitled to receive, an issue that arose from an earlier judgment of the Federal Court finding that the appellant was liable for infringing the respondents' patent. Appeal and cross-appeal dismissed, Woods J.A. dissenting.

APPEARANCES

Sheila R. Block, Andrew Bernstein, Robert H.C. MacFarlane, Nicole Mantini and Jon Silver for appellant.

Steven B. Garland, Jeremy E. Want, Colin B. Ingram and Daniel S. Davies for respondents.

SOLICITORS OF RECORD

Torys LLP, Toronto, for appellant.
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh, Ottawa, for respondents.

This is a public version of confidential reasons for judgment issued to the parties.

There are no redactions from the confidential reasons for judgment.

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

[1] STRATAS J.A.: Before the Court is an appeal and a cross-appeal from the judgment of the Federal Court in file T-2051-10 (*per* Fothergill J.): 2017 FC 350, [2018] 2 F.C.R. 154, supplementary reasons 2017 FC 637, reasons on costs 2017 FC 759.

Waddams, S.M. *The Law of Damages*, feuilles mobiles, 2^e éd. Toronto: Canada Law Book, 1991.

Watterson, Stephen. « An Account of Profits or Damages? The History of Orthodoxy » (2004), 24:3 *O.J.L.S.* 471.

APPEL et APPEL INCIDENT interjetés à l'encontre du jugement rendu par la Cour fédérale (2017 CF 350, [2018] 2 R.C.F. 154, 2017 CF 637 (motifs suppl.), 2017 CF 759 (motifs sur les dépens)) concernant le calcul de la restitution des profits et, plus précisément, le calcul du montant de la réparation à laquelle les intimées avaient droit, une question qui découlait d'un jugement antérieur de la Cour fédérale qui a conclu que l'appelante s'était rendue coupable de contrefaçon du brevet des intimées. Appel et appel incident rejetés, la juge Woods, J.C.A., étant dissidente.

ONT COMPARU :

Sheila R. Block, Andrew Bernstein, Robert H.C. MacFarlane, Nicole Mantini et Jon Silver pour l'appelante.

Steven B. Garland, Jeremy E. Want, Colin B. Ingram et Daniel S. Davies pour les intimées.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Torys LLP, Toronto, pour l'appelante.
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh, Ottawa, pour les intimées.

Version publique non caviardée des motifs confidentiels du jugement remis aux parties.

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

[1] LE JUGE STRATAS, J.C.A. : Notre Cour est saisie d'un appel et d'un appel incident interjetés à l'encontre du jugement rendu par la Cour fédérale dans le dossier T-2051-10 (sous la plume du juge Fothergill) : 2017 CF 350, [2018] 2 R.C.F. 154, motifs complémentaires (2017 CF 637), motifs relatifs aux dépens (2017 CF 759).

[2] After argument in this Court, the appeal and the cross-appeal were held in abeyance for a considerable time to allow for settlement discussions. Unfortunately, those settlement discussions were unsuccessful.

[3] For simplicity, in these reasons I will refer to the appellant as “NOVA” and the respondents as “Dow”.

[4] Broadly speaking, the appeal and the cross-appeal in this Court concern the principles that should govern the calculation of a plaintiff’s recovery under an accounting of profits. This issue arises from an earlier judgment of the Federal Court, later affirmed on appeal: 2014 FC 844, 129 C.P.R. (4th) 199, aff’d 2016 FCA 216, 142 C.P.R. (4th) 339.

[5] In that earlier judgment, the Federal Court found that NOVA was liable for infringing Dow’s patent over metallocene linear low-density polyethylene by manufacturing its product, SURPASS and selling it in competition to Dow’s product, ELITE.

[6] The question of remedy arose. The Federal Court permitted Dow to elect between an accounting of profits earned as a result of the patent infringement or compensatory damages caused by the patent infringement. Dow elected an accounting of profits.

[7] Neither the decision to allow Dow to elect nor the election itself is under appeal. The appeal and the cross-appeal exclusively concern the remedy of an accounting of profits and, specifically, the calculation of the amount Dow is entitled to receive.

[8] For the reasons that follow, I would dismiss both the appeal and the cross-appeal.

A. An accounting of profits as a remedy for patent infringement

(1) *General principles*

[9] In this area of law, judges tend not to write much about the principles they are applying and, rather, offer

[2] Après les plaidoiries devant notre Cour, l’appel et l’appel incident ont été mis en suspens pendant une longue période pour permettre la tenue de discussions visant un règlement. Malheureusement, ces discussions ont échoué.

[3] Par souci de concision, dans les présents motifs, « NOVA » renvoie à l’appelante et « Dow » aux intimés.

[4] De façon générale, l’appel et l’appel incident devant notre Cour portent sur les principes qui devraient régir le calcul des fonds qu’un plaignant peut recouvrer par voie de restitution des profits. Cette question découle d’un jugement antérieur de la Cour fédérale qui a par la suite été confirmé en appel : 2014 CF 844, confirmé par 2016 CAF 216.

[5] Dans ce jugement antérieur, la Cour fédérale conclut que NOVA s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet de Dow relativement au métallocène polyéthylène à basse densité et structure linéaire en fabriquant son produit, SURPASS, et en le vendant pour faire concurrence au produit de Dow, ELITE.

[6] Ce jugement fait intervenir la question de la réparation. La Cour fédérale a autorisé Dow à choisir entre une restitution des profits tirés de la contrefaçon du brevet et des dommages-intérêts compensatoires. Dow a opté pour la restitution des profits.

[7] Ni la décision autorisant Dow à choisir le type de réparation, ni le choix proprement dit, ne sont contestés. L’appel et l’appel incident portent exclusivement sur la restitution des profits et, plus précisément, sur le calcul du montant de la réparation à laquelle Dow a droit.

[8] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais à la fois l’appel et l’appel incident.

A. La restitution des profits à titre de réparation pour contrefaçon de brevet

1) *Principes généraux*

[9] Dans ce domaine du droit, les juges ont tendance à peu s’étendre sur les principes et à ne formuler que de

narrow rationales for their decisions. Sometimes in later cases, judges take these rationales as ironclad rules and apply them according to their terms. Over time, there is a risk that, through later application and refinement, the rules evolve in a way that deviates from the governing principles. Worse, as the rules get more complicated, some lawyers and even some judges, start invoking “equity” as a reason to award whatever seems, to them, appropriate and fair. Such an approach is antithetical to a legal system governed by the rule of law that prizes consistent and predictable rulings.

[10] To prevent this from happening, it is useful every once and a while to identify and explain the principles that underlie an area of law. This case presents us with an opportunity to do this in the area of an accounting of profits as a remedy for patent infringement. When we do this and when we apply the principles to the facts here, it becomes evident that the Federal Court did not commit reviewable error in deciding in the way it did. Indeed, as will be seen, except for one small area, I substantially agree with the analysis of the Federal Court.

[11] Broadly speaking, the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 enshrines and regulates a bargain made between inventors and the public: inventors disclose their inventions for the good of all, including the public and later inventors, and, in return, they are given a powerful monopoly for a period of time to exploit their invention. If the *Patent Act* did not do this, one would expect that many inventors would keep their inventions secret, depriving all of knowledge and know-how that can be built upon. Over time, one would expect fewer discoveries and, thus, fewer benefits for society. The Supreme Court and this Court have repeatedly explained this patent bargain in cases such as *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024, at paragraph 13 and *Merck & Co. Inc. v. Apotex Inc.*, 2015 FCA 171, [2016] 2 F.C.R. 202 (*Apotex FCA (2015)*), at paragraph 42.

brefs motifs pour justifier leurs décisions. Dans des affaires ultérieures, des juges considèrent parfois ces justifications comme des règles rigides et les appliquent à la lettre. Cependant, au fil des ans, à mesure que ces règles sont appliquées et raffinées, elles peuvent évoluer d’une manière qui s’écarte des principes qui les sous-tendent. Pire encore, à mesure que les règles se complexifient, certains avocats, voire certains juges, commencent à invoquer l’« equity » comme un motif justifiant l’adjudication de toute réparation qui leur semble juste et appropriée. Une telle démarche ne respecte pas notre système juridique, fondé sur la primauté du droit, qui valorise la cohérence et la prévisibilité des décisions.

[10] Pour éviter un tel résultat, il est utile de cerner et d’expliquer à l’occasion les principes qui sous-tendent un domaine particulier du droit. La présente affaire nous offre pareille occasion en matière de restitution des profits en réparation de la contrefaçon d’un brevet. À la lumière d’un tel exercice et des principes de la restitution des profits, il ressort des faits de l’espèce que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur susceptible de révision. De fait, comme je l’explique ci-après, je souscris dans une large mesure à l’analyse de la Cour fédérale, sauf sur un seul point.

[11] En termes généraux, la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, établit et réglemente le marché entre les inventeurs et le public : les inventeurs divulguent leurs inventions pour le bien de tous, y compris du public et des inventeurs qui suivront, et ils bénéficient en contrepartie d’un puissant monopole sur l’exploitation de leur invention durant une période précise. Si la *Loi sur les brevets* n’accordait pas un tel avantage, on pourrait s’attendre à ce que bon nombre d’inventeurs gardent leurs inventions secrètes et privent ainsi l’ensemble de la population des connaissances et du savoir-faire susceptibles de servir de base à d’autres inventions. Au fil des ans, il en résulterait une diminution du nombre de découvertes et, partant, des bienfaits pour la société. La Cour suprême du Canada et notre Cour ont à maintes reprises expliqué ce marché inhérent à l’octroi de brevets, notamment dans les arrêts *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, au paragraphe 13, et *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2015 CAF 171, [2016] 2 R.C.F. 202 (*Apotex (CAF) (2015)*), au paragraphe 42.

[12] In the academic literature and in many university seminars, many debate whether the bargain is as beneficial for society as some contend. But in the courtroom, the debate is irrelevant. The *Patent Act*, with the bargain it enshrines and regulates, is law that binds us. By enacting the *Patent Act*, Parliament has decreed the bargain to be a social good, necessary both for the creation of wealth and the improvement of our collective welfare.

[13] Putting aside the exceptional cases where punitive damages are warranted or specific legislative provisions provide to the contrary, remedies addressing patent infringement must be consistent with the bargain. The remedies must neither overshoot nor undershoot the mark: they must neither undercut the bargain nor extend it.

[14] The *Patent Act* and the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 specifically speak to the remedies for patent infringement. One remedy is compensatory damages: *Patent Act*, section 55. Others include injunction, inspection and an accounting: *Patent Act*, section 57. The Federal Courts also have the power to grant other remedies “at law or in equity” or under other Acts of Parliament: *Federal Courts Act*, subsection 20(2).

[15] Compensatory damages for patent infringement serve a particular purpose: to restore those whose patents have been infringed to the position they would have been in had the infringement never taken place. Compensation is the aim, no more, no less.

[16] In many cases, an award of compensatory damages is consistent with the bargain under the *Patent Act*. Those whose patents have been infringed are made whole for the wrongful incursion into their rights to exclusive use of the invention. In many cases, the infringer does not benefit from its wrongdoing and no incentives to infringe are created.

[17] In some cases, however, compensatory damages are inconsistent with the bargain under the *Patent Act*. An

[12] Nombreux sont ceux qui, dans la doctrine et lors de colloques universitaires, se demandent si ce marché est aussi avantageux pour la société que certains le prétendent. Un tel débat n’est toutefois pas pertinent dans une salle d’audience. La *Loi sur les brevets*, et le marché qu’elle établit et régleme, est d’application impérative. En promulguant la *Loi sur les brevets*, le législateur a décrété que le marché est un bien collectif, qui est nécessaire à la fois pour la création de richesses et l’amélioration de notre bien-être collectif.

[13] Si l’on écarte les circonstances exceptionnelles où des dommages-intérêts punitifs sont justifiés et les dispositions légales à l’effet contraire, les recours en cas de contrefaçon de brevet doivent respecter ce marché. Les réparations accordées ne doivent aller ni au-delà ni en deçà de l’objet; elles ne doivent ni saper le marché ni l’étendre.

[14] La *Loi sur les brevets* et la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, définissent expressément les réparations prévues en cas de contrefaçon de brevet, dont l’octroi de dommages-intérêts compensatoires ([*Loi sur les brevets*], article 55) et l’interdiction, l’inspection et le règlement de comptes ([*Loi sur les brevets*], article 57). Les Cours fédérales peuvent aussi accorder d’autres réparations sous le régime « d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit » (*Loi sur les Cours fédérales*, paragraphe 20(2)).

[15] Les dommages-intérêts compensatoires accordés pour contrefaçon de brevet visent un objectif précis : remettre les titulaires de brevets dans l’état où ils auraient été n’eût été la contrefaçon. Cette mesure a pour unique objectif l’indemnisation, ni plus, ni moins.

[16] Dans bien des cas, l’allocation de dommages-intérêts compensatoires est conforme au marché prévu par la *Loi sur les brevets*. Les titulaires de brevets contrefaits obtiennent réparation pour la violation de leur droit à l’exploitation exclusive de leur invention. Souvent, le contrefacteur ne profite pas de ses actes répréhensibles, et aucune incitation à la contrefaçon n’en découle.

[17] Or, parfois, l’octroi de dommages-intérêts compensatoires ne respecte pas le marché prévu par la *Loi*

infringer can make a gain from the use of the patented invention and, in some cases, that gain can be more than the cost of paying compensatory damages to the holder of the benefit of the patent. On a net basis, the infringer can come out ahead.

[18] If the court's remedial armoury were limited to an award of compensatory damages, in some cases infringers would have an incentive to infringe. For them, compensatory damages would be nothing more than a manageable fee to infringe the patent and earn benefits over and above the fee. Effectively, in such cases, inventors would no longer enjoy exclusive rights to benefit from their invention but rather merely a right to a fee for the unconsented-to use of their invention. Indeed, in some cases, infringers would have very strong economic incentives to invade the monopoly granted by the patent. The bargain under the *Patent Act* would be no more.

[19] Fortunately, the court's remedial armoury is not so impoverished. It has another tool by which it can protect and vindicate the patentee's right to exclusivity and, thus, the bargain under the *Patent Act*: an accounting of profits.

[20] The aim of an accounting of profits is not to compensate for injury but to remove the benefits the wrongdoer has made as a result of the infringement. By doing this, any economic incentive to infringe is removed. Potential infringers realize that they will not come out ahead if they infringe a patent and the infringement is detected—all benefits earned as a result of the infringement will be stripped from them. The availability of the remedy of an accounting of profits warns potential infringers that they had best steer clear of others' rights of exclusivity under patents and, instead, spend their time in more profitable, lawful ways. In this way, an accounting of profits reinforces the bargain under the *Patent Act*. If infringers invade a patentee's statutory monopoly with insufficient consequence, the *Patent Act's* bargain crumbles, inventive spirit sputters, and a source of public wealth depletes.

sur les brevets. C'est le cas si le contrefacteur réalise, de l'exploitation de l'invention brevetée, un profit supérieur au montant des dommages-intérêts compensatoires qu'il doit verser au titulaire du brevet. En chiffres nets, le contrefacteur peut même en sortir gagnant.

[18] Si l'arsenal des tribunaux en matière de réparation se limitait à l'allocation de dommages-intérêts, il serait parfois avantageux pour certains de s'adonner à la contrefaçon. Pour eux, les dommages-intérêts compensatoires ne seraient en effet rien de plus que des frais raisonnables à acquitter pour contrefaire un brevet en vue d'en tirer des profits supérieurs. Dans ce cas, les inventeurs ne bénéficieraient plus du droit exclusif d'exploiter leur invention, mais auraient simplement le droit d'exiger le paiement de frais pour l'exploitation non autorisée de celle-ci. De fait, d'importants intérêts financiers inciteraient les contrefacteurs à violer le monopole conféré par le brevet. Une telle réalité sonnerait le glas du marché prévu par la *Loi sur les brevets*.

[19] Heureusement, l'arsenal des tribunaux en matière de réparation n'est pas vide. Les tribunaux disposent en effet d'une autre arme pour protéger et défendre le droit à l'exclusivité des titulaires de brevet et, partant, le marché prévu par la *Loi sur les brevets* : la restitution des profits.

[20] La restitution des profits a pour objet non pas de réparer un préjudice subi, mais plutôt d'en dépouiller l'auteur des profits réalisés grâce à la contrefaçon. Les tribunaux écartent ainsi toute incitation financière à la contrefaçon. Les contrefacteurs en puissance comprennent que la contrefaçon ne paie pas, car, si elle était découverte, tous les profits qu'ils en auraient tirés leur seraient retirés. La possibilité d'être condamnés à la restitution des profits leur rappelle qu'il vaut mieux éviter d'enfreindre les droits à l'exclusivité conférés par les brevets et consacrer plutôt leur temps à des activités licites plus bénéfiques. Ainsi, la restitution des profits renforce le marché prévu par la *Loi sur les brevets*. Si les conséquences auxquelles s'exposent les contrefacteurs qui violent le monopole conféré par la loi aux titulaires de brevet sont insuffisantes, le marché prévu par la *Loi sur les brevets* ne tient plus, l'esprit d'innovation s'essouffle et une source de richesse publique s'appauvrit.

[21] This is not unlike the role of an accounting of profits in preserving other important dynamics and relationships recognized by law. For example, an accounting of profits plays a key role in protecting and vindicating the relationship between fiduciaries and their beneficiaries and removing any incentives to dishonour the relationship. See, e.g., *Strother v. 3464920 Canada Inc.*, 2007 SCC 24, [2007] 2 S.C.R. 177, at paragraph 75; *Hodgkinson v. Simms*, [1994] 3 S.C.R. 377, at pages 453–454, (1994), 117 D.L.R. (4th) 161; I.M. Jackman, “Restitution for Wrongs” (1989), 48:2 *Cambridge L.J.* 302, at page 304; James Edelman, *Gain-Based Damages: Contract, Tort, Equity and Intellectual Property* (Oxford, Portland, OR: Hart, 2002), at pages 83–86.

[22] In the area of fiduciary duty, compensatory damages can fall short of vindicating the fiduciary relationship in the same way that they can fall short in the patent infringement context: James Edelman, “The Measure of Restitution and the Future of Restitutionary Damages” (2010), 18 *R.L.R.* 1, at page 11 (“disgorgement damages ... are needed ... where other remedies do not provide sufficient deterrence”). For example, if persons in a fiduciary position invest \$100 of trust money for their personal use and earn a profit of \$1000, compensatory damages would only require them to surrender \$100, allowing them to retain \$900. A purely compensatory approach would incentivize faithless fiduciary behaviour and undermine a relationship the law considers worthy of protection.

[23] In the patent infringement context, suppose a multinational infringer is extremely efficient: it can produce infringing wares at much higher volumes than the patentee at similar cost. If a court is restricted to awarding only compensatory damages, the patentee’s lost sales will be a drop in the infringer’s bucket of profits. The remedial restriction would be a boon for efficient infringers. Stripping infringers of their wrongful gains through an accounting of profits is often the only way to vindicate the patentee’s rights to exclusivity over the invention.

[21] Cet objet ressemble au rôle de la restitution des profits dans le maintien d’autres importantes dynamiques et relations reconnues par la loi. À titre d’exemple, la restitution des profits joue un rôle déterminant dans la protection et la défense de la relation entre les fiduciaires et leurs bénéficiaires, car elle supprime tout motif de nuire à cette relation. Voir, par exemple, *Strother c. 3464920 Canada Inc.*, 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177, au paragraphe 75; *Hodgkinson c. Simms*, [1994] 3 R.C.S. 377, aux pages 453 et 454, 1994 CanLII 70; I.M. Jackman, « Restitution for Wrongs » (1989), 48 :2 *Cambridge L.J.* 302, à la page 304; James Edelman, *Gain-Based Damages: Contract, Tort, Equity and Intellectual Property* (Oxford, Portland, OR : Hart , 2002), aux pages 83 à 86.

[22] Il se peut que les dommages-intérêts compensatoires ne soient pas suffisants pour défendre la relation fiduciaire, tout comme pour décourager la contrefaçon de brevet : James Edelman, « The Measure of Restitution and the Future of Restitutionary Damages » (2010), 18 *R.L.R.* 1, à la page 11 ([TRADUCTION] « des dommages-intérêts de restitution [...] sont nécessaires [...] lorsque les autres mesures de réparation n’ont pas un effet dissuasif suffisant »). Par exemple, si un fiduciaire investit pour son usage personnel 100 \$ d’une somme qu’il détient en fiducie, en retire un profit de 1 000 \$ et est condamné aux dommages-intérêts compensatoires, il serait tenu de rembourser seulement 100 \$, ce qui lui permettrait de conserver 900 \$. Une sanction purement compensatoire encouragerait les comportements fiduciaires déloyaux et minerait une relation que la loi juge digne de protection.

[23] En matière de contrefaçon de brevet, supposons qu’un contrefacteur multinational fasse preuve d’une extrême efficacité en réussissant à produire, à un coût comparable, des marchandises contrefaites en quantités beaucoup plus importantes que le titulaire du brevet. Si le tribunal pouvait seulement allouer des dommages-intérêts compensatoires, le titulaire du brevet ne serait indemnisé que pour les ventes perdues, qui ne représentent qu’une goutte d’eau dans la mer des profits réalisés par le contrefacteur. Dans un tel cas, les contrefacteurs efficaces bénéficieraient d’un avantage. Dépouiller les contrefacteurs des gains qu’ils ont acquis illégalement, par une restitution des profits, est souvent le seul moyen de défendre le droit à l’exclusivité dont bénéficie le titulaire du brevet à l’égard de son invention.

[24] An accounting of profits ensures that faithless fiduciaries and patent infringers alike will not “profit from [their] wrong”: *Hall v. Hebert*, [1993] 2 S.C.R. 159, at page 174, (1993), 101 D.L.R. (4th) 129; *Strother*, above, at paragraph 77 (the remedy “teaches faithless fiduciaries that conflicts of interest do not pay”); Andrew S. Burrows, *The Law of Restitution*, 3rd ed. (New York: Oxford University Press, 2011) [Burrows], at pages 621–623; Jackman, above, at page 304. This principle is a long-standing and powerful one that animates remedial responses in many areas of law: see, e.g., *Lundy v. Lundy* (1895), 24 S.C.R. 650, 1895 CanLII 19; *Jamieson v. Jamieson* (1921), 63 S.C.R. 188, 65 D.L.R. 68; *Brissette Estate v. Westbury Life Insurance Co.*; *Brissette Estate v. Crown Life Insurance Co.*, [1992] 3 S.C.R. 87, (1992), 96 D.L.R. (4th) 609; *Hall v. Hebert*, above; *Scott v. Wawanesa Mutual Insurance Co.*, [1989] 1 S.C.R. 1445, (1989), 59 D.L.R. (4th) 660. In the area of patents, stripping infringers of their wrongful gains restores confidence in the *Patent Act* scheme and ensures equitable treatment not only for inventors but also for market competitors who continue to play by the rules. As Professor Burrows (now Burrows L.J. of the U.K. Supreme Court) puts it, above, at page 662, “[w]hy should a wrongdoing defendant end up better off, for example, than a competitor who has taken care not to infringe another’s legal rights?”.

[25] I.M. Jackman, a leading Commonwealth scholar on the topic of restitution, explains how restitutionary remedies, like an accounting of profits, can guard the integrity of “facilitative legal institutions”:

.... Just as the law protects people directly from harm, so must the law protect the integrity of ... facilitative legal institutions, and the structure of civil remedies thus reflects the need to guard against not only personal harm, but also institutional harm. Institutional harm may not be a form of immediate “harm to others,” but will be in a mediate way, by depriving a community of the integrity (and thus the utility) of its facilitative institutions. Further, these two kinds of protection from harm operate independently, so that even if no one personally and

[24] La restitution des profits fait en sorte que les fiduciaires déloyaux de même que les contrefacteurs de brevet ne pourront « tirer profit de [leur] faute » (*Hall c. Hebert*, [1993] 2 R.C.S. 159, à la page 174, 1993 CanLII 141; *Strother* [précité], au paragraphe 77 (la réparation « montre aux fiduciaires déloyaux que le conflit d’intérêts ne paie pas »); Andrew S. Burrows, *The Law of Restitution*, 3^e éd. (New York : Oxford University Press, 2011) [Burrows], aux pages 621 à 623; Jackman [précité], à la page 304). Ce puissant principe établi de longue date sous-tend les mesures de réparation prévues dans bon nombre de domaines du droit (voir, par exemple, *Lundy v. Lundy* (1895), 24 R.C.S. 650; *Jamieson v. Jamieson* (1921), 63 R.C.S. 188; *Brissette, succession c. Crown, Cie d’Assurance-Vie*, [1992] 3 R.C.S. 87, 1992 CanLII 32; *Hall c. Hebert* [précité]; *Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co.*, [1989] 1 R.C.S. 1445, 1989 CanLII 105). Dans le domaine des brevets, le fait de dépouiller les contrefacteurs de leurs gains acquis illégalement rétablit la confiance à l’égard du régime prévu par la *Loi sur les brevets* et garantit un traitement équitable, non seulement pour les inventeurs, mais aussi pour leurs concurrents qui respectent les règles du jeu. Comme le mentionne le professeur Burrows (aujourd’hui lord Burrows, juge à la Cour suprême du Royaume-Uni), à la page 662 de son ouvrage, [TRADUCTION] « [p]ourquoi une partie fautive devrait-elle se retrouver en meilleure position que, par exemple, un concurrent qui a pris soin de ne pas enfreindre les droits que la loi reconnaît à autrui? ».

[25] I.M. Jackman, un éminent spécialiste de la question de la restitution au sein du Commonwealth, explique comment les réparations fondées sur ce principe, comme la restitution des profits, peuvent protéger l’intégrité des [TRADUCTION] « institutions juridiques visant à faciliter un certain but » :

[TRADUCTION] [...] Tout comme la loi protège directement les gens contre le préjudice, de même doit-elle protéger l’intégrité des [...] institutions juridiques visant à faciliter un certain but; la structure des recours civils doit donc tenir compte de la nécessité d’offrir une protection contre les préjudices non seulement personnels, mais aussi institutionnels. Si le préjudice institutionnel n’est pas une forme immédiate de « préjudice à autrui », ce préjudice s’exerce néanmoins d’une manière indirecte, en privant un groupe de l’intégrité (et, partant, de l’utilité) de telles institutions.

immediately has suffered harm, a remedy might still be attracted to protect a particular facilitative institution.

(Jackman, above, at page 304; emphasis added, footnotes omitted.)

[26] In *Hodgkinson*, above, at page 453, the Supreme Court echoes these comments in the fiduciary context: “the law is able to monitor a given relationship society views as socially useful while avoiding the necessity of formal regulation that may tend to hamper its social utility.”

[27] An accounting of profits is directed to the disgorgement of benefits obtained by infringers as a result of the infringement, no more, no less: e.g., *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902 [*Schmeiser*], at paragraph 101; *Apotex Inc. v. ADIR*, 2017 FCA 23, 406 D.L.R. (4th) 572 (*ADIR FCA*), at paragraphs 26, 28; *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2010 FCA 207, [2012] 1 F.C.R. 473, 408 N.R. 143 (*Rivett FCA*); *Dart Industries Inc. v. Décor Corporation Pty Ltd.*, [1993] HCA 54, (1993), 179 C.L.R. 101 [*Dart Industries*], at page 111, (1993), 116 A.L.R. 385 (Aust. H.C.); Norman Siebrasse, “A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms” (2004), 20 *C.I.P.R.* 79 (Siebrasse 2004), at page 83.

[28] Awarding less—leaving infringers to enjoy some of the benefits from their infringement of patents—does not fully remove the incentive to infringe. It incentivizes infringement, thereby undercutting the bargain. Awarding more—stripping infringers of the benefits obtained from their infringement and taking even more away—removes the incentive to infringe. The bargain is affirmed. But by taking even more away, it punishes the infringer.

[29] An accounting of profits is not to be punitive: *Schmeiser*, above, at paragraph 101; *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*, [1997] 2 F.C. 3, (1996), 71 C.P.R. (3d) 26 (C.A.) [*Lubrizol*], at paragraph 15. Instead, that is the

Qui plus est, ces deux types de protection contre les préjudices sont indépendants l’un de l’autre de sorte que, même si personne n’a subi personnellement et directement aucun préjudice, un recours pourrait toujours être possible pour protéger une institution particulière.

(Jackman, précité, à la page 304; non souligné dans l’original, renvois omis.)

[26] Dans l’arrêt *Hodgkinson* [précité], à la page 453, la Cour suprême fait écho à ces commentaires dans le contexte de l’obligation fiduciaire : « [I]e droit est ainsi en mesure de surveiller une relation que la société considère comme utile, tout en écartant la nécessité d’une réglementation officielle qui risquerait d’en réduire l’utilité sociale ».

[27] La restitution des profits vise à permettre le recouvrement des bénéfices réalisés par les contrefacteurs grâce à la contrefaçon, ni plus, ni moins (voir, par exemple, *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 [*Schmeiser*], au paragraphe 101; *Apotex Inc. c. ADIR*, 2017 CAF 23 (*ADIR* (CAF)), aux paragraphes 26 et 28; *Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473 (*Rivett* (CAF)); *Dart Industries Inc. v. Décor Corporation Pty Ltd.*, [1993] HCA 54, (1993), 179 C.L.R. 101, à la page 111, (1993), 116 A.L.R. 385 (Haute Cour de l’Australie); Norman Siebrasse, « A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 *R.C.P.I.* 79 (Siebrasse, 2004), à la page 83).

[28] Accorder moins —et permettre que la contrefaçon de brevet profite au contrefacteur — ne supprime pas complètement l’incitation; ce dernier n’est pas dissuadé, et le marché est de ce fait miné. Accorder plus — et dépouiller les contrefacteurs des bénéfices tirés de la contrefaçon et davantage — supprime l’incitation. Le marché est alors confirmé, mais en accordant davantage, on punit le contrefacteur.

[29] Or, la restitution des bénéfices n’a pas pour objet de punir (*Schmeiser*, [précité], au paragraphe 101; *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée*, [1997] 2 C.F. 3, 1996 CanLII 4095 (C.A.) [*Lubrizol*], au

objective of punitive damages. Punitive damages are additional awards tacked on top of another remedial response (whether compensatory or restitutionary) and a separate body of law defines and regulates their availability and quantum: e.g., *Whiten v. Pilot Insurance Co.*, 2002 SCC 18, [2002] 1 S.C.R. 595, at paragraph 36, cited in *Atlantic Lottery Corp. Inc. v. Babstock*, 2020 SCC 19, 447 D.L.R. (4th) 543 [*Atlantic Lottery*], at paragraphs 63–66.

[30] Here, a warning must be sounded. In some cases, an accounting of profits, calculated in accordance with proper principle, can result in an enormous quantum of recovery, a sum with many digits. Some judges get spooked by this. They turn their backs on the doctrine, draw upon their own vague sense of what seems to be fair, and find some formula of words to reduce the amount awarded. This is wrong. Their response is not a judicial one, a reasoned application of settled doctrine to the evidence. Rather, their response springs from idiosyncratic feelings and impressions, something that varies from judge to judge. Were this the accepted way of performing an accounting of profits, outcomes would depend on the random chance of the particular person chosen to decide the case—essentially justice turning on the spin of a roulette wheel. Alas, some counsel—not the skilled and professional ones here—encourage these sorts of non-judicial responses by lambasting claims as “enormous”, “unfair” and “unjust” without referring to the settled doctrine.

[31] These sorts of non-judicial approaches should be seen for what they are. If a defendant wrongly takes a plaintiff’s patented machine and earns millions from the machine that it had no right to use and the remedy is an accounting of profits, every last penny caused by the wrongdoing must be stripped from the defendant, no matter how high that may be. Otherwise, the defendant is rewarded for its wrongdoing and others looking on might be encouraged to do the same.

[32] Thus, properly seen, the instruction to avoid punitive outcomes when awarding an accounting of profits is no reason to arbitrarily reduce or cap the amount to be disgorged from the infringer. It is just a prudent reminder to apply causation principles properly and rigorously, to

paragraphe 15). C’est l’objet des dommages-intérêts punitifs, qui s’ajoutent à d’autres réparation (indemnisation ou restitution). Leur octroi et leur montant sont régis par des règles de droit distinctes (voir, par exemple, *Whiten c. Pilot Insurance Co.*, 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595, au paragraphe 36, cité dans *Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock*, 2020 CSC 19 [*Société des loteries de l’Atlantique*], aux paragraphes 63 à 66).

[30] Une mise en garde s’impose. Dans certains cas, le calcul effectué conformément aux principes établis en matière de restitution des profits peut donner une somme considérable, susceptible d’effrayer certains juges. Ils tournent alors le dos au principe, déterminent ce qui leur semble juste et trouvent une formule pour réduire le montant de la réparation. Ils ont tort. Ce faisant, ils ne proposent pas une réponse judiciaire fondée sur une application raisonnée des principes établis aux éléments de preuve. Ils fondent plutôt leur réponse sur des sentiments et des impressions singuliers; qui varient d’un juge à un autre. Si telle était la manière reconnue d’appliquer la restitution des profits, le résultat serait alors le fruit du hasard et dépendrait de la personne choisie pour statuer sur l’affaire; comme si la justice dépendait d’un jeu de roulette. Hélas, certains avocats — non pas les juristes chevronnés et professionnels — encouragent ce type de réponses non judiciaires, en s’insurgeant contre des demandes de réparation qu’ils estiment « astronomiques », « iniques » et « iniques » sans renvoyer aux principes établis.

[31] Il faut être réalistes à l’égard de ces approches non judiciaires. Si un défendeur s’approprie à tort la machine brevetée du demandeur, qu’il en retire des millions de dollars alors qu’il n’avait pas le droit de l’exploiter et qu’il est condamné à la restitution des profits, il devra remettre tous les profits générés par cette faute, jusqu’au dernier sou, peu importe le montant de la restitution. Sinon, le défendeur sera récompensé pour sa faute, et d’autres pourraient être incités à lui emboîter le pas.

[32] Par conséquent, la directive voulant qu’il faille éviter un effet punitif en ordonnant la restitution des profits, si elle est bien interprétée, ne justifie nullement que l’on réduise ou limite arbitrairement la somme à recouvrer du contrefacteur. Il s’agit uniquement d’un rappel

ensure that the gain earned by the infringer as a result of the infringement is reversed, no more, no less.

[33] To reiterate, under an accounting of profits, the patentee is entitled to the benefits obtained by infringers as a result of the infringement of the patent, properly construed and understood, no more, no less. The key words are “as a result” and “infringement of the patent, properly construed and understood”. The former stresses the need for the court to analyze causation, for only those amounts causally linked to the infringement are captured by the accounting of profits; anything extra is punitive. The latter reminds us that the focus is on the protection afforded by the patent; anything extra effectively extends, improperly, the scope of protection afforded by the patent.

[34] Thus, an accounting of profits must walk a fine line between deterring infringement, i.e., extracting any economic incentive to infringe, without punishing, i.e., extracting sums not causally connected to the infringement. And it must focus on defending and vindicating—not expanding—the patentee’s lawful monopoly under the patent.

[35] To illustrate this, consider a luxury car manufacturer that uses a screw in its windshield wipers. The screw infringes a patent. The patentee’s monopoly covers that screw, not luxury cars. If the infringer would be forced to disgorge all of its profits from the luxury cars, in practical terms the remedy would place the patentee in the position of enjoying a monopoly that it simply does not possess. The patentee did not invent luxury cars, it only invented a screw. An accounting of profits defends and, thus, is constrained by a patent’s borders, nothing more.

[36] The jurisprudence has developed two rules for courts to help them implement these principles: (1) only actual profits, meaning actual revenues minus actual

prudent selon lequel les principes de causalité doivent être appliqués adéquatement et rigoureusement, afin que seuls les gains réalisés par le contrefacteur grâce à la contrefaçon ne soient recouverts, ni plus, ni moins.

[33] Bref, selon le principe de la restitution des profits, le titulaire du brevet n’a droit qu’à la restitution des profits que le contrefacteur a acquis au moyen de la contrefaçon du brevet, correctement interprété et compris, ni plus, ni moins. L’accent est mis sur les expressions « au moyen de » et « contrefaçon du brevet, correctement interprété et compris ». La première fait ressortir l’importance pour la cour de déterminer le lien de causalité, car la restitution des profits ne vise que les sommes ayant un lien de causalité avec la contrefaçon; toute somme supplémentaire relève d’un effet punitif. La deuxième nous rappelle que l’objectif est de garantir la protection conférée par le brevet; tout élément supplémentaire a pour effet d’étendre à tort la portée de la protection conférée par le brevet.

[34] Par conséquent, par la restitution des profits, on doit trouver le juste équilibre entre la dissuasion — c’est-à-dire supprimer toute incitation économique à la contrefaçon — et la punition — c’est-à-dire recouvrer des profits qui n’ont pas de lien de causalité avec la contrefaçon. Et elle doit viser essentiellement à défendre — et non à étendre — le monopole licite dont jouit le titulaire du brevet.

[35] Prenons l’exemple d’un fabricant de voitures de luxe qui utilise une vis particulière pour fixer les essuie-glaces de la voiture. Cette vis résulte d’une contrefaçon de brevet. Le monopole du breveté porte sur la vis, non pas sur les voitures de luxe. Si le contrefacteur était tenu de restituer tous les profits provenant de la vente des voitures de luxe, la réparation permettrait alors au titulaire du brevet de jouir d’un monopole qu’il ne possède tout simplement pas. Le titulaire de brevet n’a pas inventé les voitures de luxe; il n’a inventé qu’une vis. La restitution des profits vise à défendre le brevet; elle doit donc se limiter à la portée du brevet, sans plus.

[36] La jurisprudence a établi deux règles pour aider les tribunaux à appliquer ces principes : 1) seuls les profits réels, c’est-à-dire la différence entre les recettes réelles et

costs, are disgorged; (2) only profits that have resulted from the patent infringement are disgorged.

(2) *Specific principles*

(a) *Only actual profits are disgorged*

[37] In an accounting of profits, courts must work in the real world, not the hypothetical. Courts care only about *actual* revenues and *actual* costs. What “could have”, “should have”, or “would have” happened is of no moment. The only thing that matters is what *did* happen. Because the aim of the remedy is to strip the gains that *did* happen from the infringer as a result of the *actual* infringement of the patent, properly construed and understood.

[38] Thus, it is a key principle in this area of law that patentees must take their infringers as they find them: *Lubrizol*, above, at paragraph 15; *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483, (1994), 58 C.P.R. (3d) 359 (C.A.), at page 368; Norman Siebrasse et al., “Accounting of Profits in Intellectual Property Cases in Canada” (2007), 24 *C.I.P.R.* 83 (, at page 87; S.J. Perry and T.A. Currier, *Canadian Patent Law*, 2nd ed. (Markham, Ont: LexisNexis Canada, 2014), at page 472, §17.46; *Dart Industries*, above, at page 111; *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203, at page 220, [1998] All E.R. 594(Ch. D.). In its reasons, the Federal Court correctly identified this principle and was guided by it: reasons, at paragraphs 138–140.

[39] This principle advances the purposes of the remedy. Disgorging anything less than an infringer’s actual profits would offer an economic incentive to infringe. It allows the infringer to retain some of its ill-gotten gains and chip away at the patentee’s monopoly. But disgorging more than what was actually earned is not necessary to protect that monopoly and is, therefore, punitive.

les coûts réels, sont restitués; 2) seuls les profits découlant de la contrefaçon de brevet sont restitués.

(2) *Principes précis*

a) *Seuls les profits réels sont restitués*

[37] Lorsqu’ils ordonnent la restitution des profits, les tribunaux doivent s’appuyer sur des faits réels, et non sur des hypothèses. Ils ne s’intéressent qu’aux recettes réelles et aux coûts réels. Il importe peu de savoir ce qui « aurait pu » ou « aurait dû » se produire, ou ce qui « se serait » produit. La seule chose qui importe, c’est de savoir ce qui s’est produit. Car l’objectif de la réparation est de dépouiller le contrefacteur des gains qu’il a bel et bien réalisés au moyen de la contrefaçon réelle du brevet, correctement interprété et compris.

[38] Il est donc un principe essentiel dans ce domaine du droit : c’est que les titulaires de brevet doivent évaluer leurs contrefacteurs dans leur véritable situation (*Lubrizol* [précité], au paragraphe 15; *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483, 1994 CanLII 3524 (C.A.); Norman Siebrasse et al., « Accounting of Profits in Intellectual Property Cases in Canada » (2007), 24 *R.C.P.I.* 83 (Siebrasse, 2007), à la page 87; S.J. Perry et T.A. Currier, *Canadian Patent Law*, 2^e éd. (Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2014), à la page 472, paragraphe 17.46; *Dart Industries* [précité], à la page 111; *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C. 203, à la page 220, [1998] All E.R. 594 (Ch. D.). Dans ses motifs, la Cour fédérale définit correctement ce principe et s’en inspire (motifs, aux paragraphes 138 à 140).

[39] Ce principe favorise la réalisation des objectifs de la réparation. La restitution de toute somme inférieure aux profits réels du contrefacteur offrirait une incitation économique à la contrefaçon en permettant au contrefacteur de conserver une partie des gains acquis illégalement et saperait le monopole du breveté. Exiger la restitution d’une somme supérieure aux profits réellement dégagés n’est pas nécessaire pour protéger ce monopole; il s’agirait alors d’une mesure punitive.

[40] In order to do this properly in an accounting of profits, courts must avoid the hypothetical, “but for” world. Questions of what the parties could, would, or should have done are irrelevant to the analysis.

[41] For example, infringers cannot deduct opportunity costs (i.e., what they *would have* done but for the infringement). Opportunity costs are hypothetical costs occurring in the “but for” world. Allowing any hypothetical revenues or costs to be deducted undercuts the patent bargain. When hypothetical revenues and costs are used it distorts the picture of what the infringer *actually* earned making it impossible to extract the actual value derived from the infringement.

[42] In its oral submissions, the respondent Dow offered a simple, apt example to illustrate this point: if bank robbers steal \$50 and are liable to return it, they cannot seek to deduct \$20 because they would have earned \$20 in the workplace had they never robbed the bank. To allow the \$20 deduction is to incentivize bank robbery: in the best case scenario, where their robbery is not detected, the bank robbers would keep all of their ill-gotten gains and, in the worst case scenario, the bank robbers would keep what they would have earned had they not robbed the bank. Given this, why wouldn’t the bank robbers decide to rob a bank every time? Likewise, why wouldn’t infringers decide to infringe every time? Under this approach, they are in effect given a free lottery ticket—there is only upside, no downside.

[43] Dow’s example can be extended further. Suppose the bank robbers were earning much more than minimum wage such that the robbers’ opportunity costs were \$100. If the robbers could deduct the opportunity costs (\$50 minus \$100), they would have no profits to disgorge. This would allow the robbers to rob the bank free from any consequence. If *actual* profits are not disgorged, the robbers have an open license to rob the bank. Similarly, in the patent context, infringers with large opportunity costs—those who are powerful and well off who could make substantial lawful profits elsewhere—could infringe patents free from any consequence.

[40] Ainsi, les tribunaux doivent éviter le raisonnement fondé sur des scénarios hypothétiques. Il n’est pas pertinent de se demander ce que les parties auraient fait, ni ce qu’elles auraient pu ou auraient dû faire.

[41] Par exemple, les contrefacteurs ne peuvent déduire les coûts de renonciation (c.-à-d. ce qu’ils auraient fait n’eût été la contrefaçon). Les coûts de renonciation sont des coûts hypothétiques. Autoriser la déduction de recettes ou de coûts hypothétiques mine le marché inhérent à l’octroi de brevets et fausse le portrait de ce que le contrefacteur a réellement gagné. Il est alors impossible de dégager la valeur réelle provenant de la contrefaçon.

[42] Dans ses observations orales, l’intimée Dow a avancé un exemple simple et pertinent pour illustrer ce point : si des voleurs de banque volent 50 \$ et sont tenus de les restituer, ils ne peuvent demander qu’en soient déduits 20 \$, car c’est ce qu’ils auraient gagné s’ils avaient travaillé au lieu de perpétrer le vol. Autoriser la déduction des 20 \$ encouragerait les vols de banque : dans le meilleur des cas, le vol n’est pas remarqué, et les voleurs conservent tous les gains acquis illégalement; dans le pire des cas, ils conservent ce qu’ils auraient gagné, n’eût été le vol de banque. Selon une telle logique, qu’est-ce qui empêcherait les voleurs d’opter pour le vol chaque fois que l’occasion se présente? De même, qu’est-ce qui empêcherait des contrefacteurs de continuer leurs activités de contrefaçon chaque fois qu’ils en auraient l’occasion? Ce serait pour eux comme recevoir un billet de loterie gratuit; la situation présenterait seulement des avantages, et aucun inconvénient.

[43] Pouvons l’exemple de Dow un peu plus loin. Supposons que les voleurs gagnent beaucoup plus que le salaire minimum, et donc que leurs coûts de renonciation sont de 100 \$. Si les voleurs pouvaient déduire les coûts de renonciation (50 \$ moins 100 \$), ils n’auraient alors aucun profit à remettre. Ils pourraient voler la banque sans subir de conséquences. Si les voleurs ne sont pas contraints de restituer les profits réels, ils ont carte blanche pour voler à leur guise. De même, dans le contexte des brevets, les contrefacteurs qui justifient d’importants coûts de renonciation — ceux qui sont puissants et bien pourvus et qui pourraient réaliser des profits substantiels

[44] Thus, allowing infringers to deduct opportunity costs violates the rule that only *actual* costs can be deducted. If hypothetical costs are deducted, it provides economic incentive for infringers to “rob the bank” and undermine the patent bargain.

[45] To be clear, “but for”, hypothetical reasoning applies when courts award compensatory damages for patent infringement: see, e.g., *Apotex FCA (2015)*, at paragraphs 43–45; *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2016 FCA 161, 483 N.R. 275 [*Pfizer*], at paragraph 50. There is no doubt that, in that context, “[b]oth ‘would have’ and ‘could have’ are key” to determine the proper amount of compensation: see, e.g., *Pfizer*, at paragraph 50. But this is not the case in an accounting of profits. An accounting of profits is indifferent to the plaintiff’s compensation. What “would have” and “could have” happened does not matter—all that matters is what is actually in the infringer’s pockets as a result of the infringement of the patent, properly construed and understood.

(b) *Only profits that have resulted from the patent infringement are disgorged*

[46] There must be a causal connection between the profits to be disgorged and the patent infringement. A “common sense view of causation” is to be applied: *Schmeiser*, above, at paragraph 101. For example, a pharmaceutical company does not disgorge its profits from all of its products just because one of its products is infringing.

[47] Even within a particular product, there may be infringing elements and non-infringing elements. If a patented brake is sold inside a car, the patentee is not entitled to all of the profits generated from the sale of the car: *Dart Industries*, at page 120. Likewise, if a drug contains two active ingredients, one of which is patented and the other

en menant d’autres activités licites — pourraient contre-faire des brevets sans s’exposer à quelque conséquence que ce soit.

[44] Par conséquent, permettre aux contrefacteurs de déduire les coûts de renonciation enfreint la règle voulant que seuls les coûts réels puissent être déduits. En étant autorisés à déduire des coûts hypothétiques, les contrefacteurs bénéficient d’un motif économique de « voler la banque », et cela vient miner le marché inhérent à l’octroi de brevets.

[45] Il convient de préciser que le raisonnement fondé sur des scénarios hypothétiques s’applique à l’octroi de dommages-intérêts compensatoires pour contrefaçon de brevet (voir, par exemple, *Apotex (CAF) (2015)*, aux paragraphes 43 à 45; *Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited*, 2016 CAF 161 [*Pfizer*], au paragraphe 50.) Il ne fait aucun doute que, dans ce contexte, « [l]es deux expressions “aurait eu” et “aurait pu” sont les expressions clés » pour déterminer le montant adéquat de l’indemnisation (voir, par exemple, *Pfizer*, au paragraphe 50). Ce n’est toutefois pas le cas lorsqu’il s’agit de la restitution des profits. L’indemnisation du demandeur ne joue pas dans la restitution des profits. Il importe peu de savoir ce qui « aurait pu » se produire; la seule chose qui importe est de savoir combien la contrefaçon du brevet, correctement interprété et compris, a réellement rapporté au contrefacteur.

b) *Seuls les profits attribuables à la contrefaçon de brevet sont restitués*

[46] Il doit exister un lien de causalité entre les profits à remettre et la contrefaçon de brevet. Une « conception normale du lien de causalité » doit être appliquée (*Schmeiser*, au paragraphe 101). À titre d’exemple, une société pharmaceutique n’a pas à restituer les profits dégagés de tous ses produits simplement parce que l’un d’eux est contrefait.

[47] Il peut y avoir des éléments contrefaits et d’autres qui ne le sont pas à l’intérieur d’un même produit. Si un système de freinage breveté est installé sur une voiture, le titulaire du brevet n’a pas droit à tous les profits générés par la vente de ces voitures (*Dart Industries*, à la page 120). De même, si un médicament renferme deux

unpatented, then the patentee may not be entitled to all of the profits from the drug: *Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 466, 151 F.T.R. 250 (F.C.T.D.) [*Wellcome*]. The court parses through the profits and orders only those profits caused by the infringement to be disgorged, allowing the infringer to retain the rest. This is because some of the profits are generated from a non-infringing source (i.e., the car or the unpatented ingredient).

[48] The case law in this area uses the term “apportionment of profits” to describe this process of dividing profits caused by the infringement from other profits: e.g., *ADIR v. Apotex Inc.*, 2015 FC 721, 482 F.T.R. 276 (*ADIR FC*), at paragraph 119 *revd* but not on this principle, *ADIR FCA*, above. This is unfortunate, as the term can be misleading. It invites some to think that the court’s task is to divide the profits into recoverable and irrecoverable amounts on the basis of fairness. Not at all. “Apportionment” is just another way of describing the process by which the court identifies and separates the profits made as a result of the infringement from those that are not. As the Supreme Court put it in *Schmeiser*, at paragraph 101, “the inventor is only entitled to that portion of the infringer’s profit which is causally attributable to the invention” (emphasis added). Assessing what profit has resulted from the infringement remains the core of the court’s task.

[49] To disgorge the profits generated from an entire car because of an infringing brake or screw is not only punitive but it also overinflates the value of the patent. As explained above, the patentee has a patent over the value generated from the patented brake or the screw, not the car as a whole. Otherwise, the *Patent Act* would be protecting a right that the patentee simply does not have. The remedy of an accounting of profits only defends the patent’s borders; it does not expand them.

[50] In apportioning profits, the court must look for a link between the patent and the profits. It can do this by identifying the value (i.e., profit) generated because of

principes actifs, dont l’un est breveté et l’autre ne l’est pas, le titulaire du brevet pourrait ne pas avoir droit à la totalité des profits tirés du médicament (*Wellcome Foundation Limited c. Apotex Inc.*, 1998 CanLII 8270 (C.F. 1^{re} inst.)). Le tribunal analyse les profits et ordonne que seuls les profits attribuables à la contrefaçon soient restitués, et le contrefacteur peut conserver le reste. Il en est ainsi parce qu’une partie des profits provient d’une source non contrefaisante (c.-à-d. la voiture ou le principe actif non breveté).

[48] Dans la jurisprudence, le terme « répartition des profits » renvoie à la séparation des profits attribuables à la contrefaçon des autres profits (voir, par exemple, *ADIR c. Apotex Inc.*, 2015 CF 721 (*ADIR (CF)*), au paragraphe 119, infirmé par *ADIR (CAF)*, [précité] pour une autre question). Malheureusement, ce terme peut être trompeur. Il laisse entendre que le rôle du tribunal est de répartir les profits entre les sommes qui sont recouvrables et celles qui ne le sont pas en se fondant sur l’équité. Or, il ne s’agit pas du tout de cela. La « répartition » n’est qu’une autre façon de décrire l’exercice par lequel le tribunal détermine les profits générés par la contrefaçon et les distingue de ceux qui ne le sont pas. Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt *Schmeiser*, au paragraphe 101, « l’inventeur a seulement droit à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur, qui a un lien de causalité avec l’invention » (non souligné dans l’original). L’évaluation des profits résultant de la contrefaçon demeure la principale tâche du tribunal.

[49] Ordonner la restitution des profits générés par une voiture entière, à cause de l’exploitation d’un système de freinage ou d’une vis contrefaits, a non seulement un caractère punitif, mais a aussi pour effet de gonfler exagérément la valeur du brevet. Comme il est expliqué plus haut, le titulaire du brevet a droit seulement à la valeur générée par le système de freinage ou la vis brevetés, et non aux profits provenant de la voiture tout entière. Autrement, la *Loi sur les brevets* protégerait un droit que le breveté ne possède tout simplement pas. La réparation que constitue la restitution des profits défend les limites du brevet; elle ne l’étend pas.

[50] Par la répartition des profits, la cour doit établir un lien, s’il en est, entre le brevet et les profits. Elle peut le faire en déterminant la valeur (c.-à-d. les profits)

the patent. In other words, the court can ask what profits are attributable to the patented brake in the car. What profits are attributable to the patented ingredient in the medicine?

[51] Professor Norman Siebrasse, a leading, incisive member of Canada’s intellectual property academy, calls this the “differential profits approach” or “value-based apportionment”:

.... awarding profits according to the value added by the patented invention and opposed to the proportionate cost or physical size, is consonant with fundamental nature of patents as *intellectual* property. What is valuable is the intellectual contribution that is embodied in an invention, not the physical contribution. It may be that even though the patented aspect is only a small part of the wares that are sold, either by physical proportion or by cost, the entire value of the wares is due to the patent. [Emphasis in original.]

(Siebrasse 2004, at page 92.)

[52] In *ADIR FCA*, at paragraph 73, this Court cited a passage in *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1994), 55 C.P.R. (3d) 433, at page 457, 78 F.T.R. 86 (F.C.T.D.), revd (1995), 184 N.R. 149, 61 C.P.R. (3d) 271 (but affirmed on this point), approvingly as an illustration of this value-based approach. The passage is as follows:

There is no question however, that the individual circumstances of a particular case may render an apportionment of profits the only equitable solution. The test in determining if there should be an apportionment is based on the saleability, as a whole, of the product which contains the patented invention. The question for the court is whether the market demand for the defendant’s product arose because of the infringed patent or whether it arose by virtue of the product’s additional features. In other words, the inquiry is directed to “the value of the patented part to the machine as a whole”, to use the words of Lord Shaw in *Watson Laidlaw*.

This determination is a factual one to be made on the basis of all the evidence. The answer depends entirely on the particular circumstances of each case. The onus is on the defendant to adduce sufficient evidence to satisfy the court that consumer demand for its product arose by virtue of features other than the plaintiffs’ infringed patent. If

attribuable au brevet. En d’autres mots, la cour peut se demander quels profits sont attribuables au système de freinage breveté de la voiture. Quels profits sont attribuables à l’ingrédient breveté du médicament?

[51] Le professeur Norman Siebrasse, un membre éminent du milieu de la propriété intellectuelle au Canada, qualifie cette approche de [TRADUCTION] « méthode du profit différentiel » ou « répartition fondée sur la valeur » :

[TRADUCTION] [...] une restitution des profits fondée sur la valeur ajoutée par l’invention brevetée, et non sur le coût proportionnel ou la dimension physique, respecte la nature fondamentale des brevets en tant que propriété *intellectuelle*. La valeur d’une invention tient à sa contribution intellectuelle et non à sa contribution matérielle. Il est possible que toute la valeur de la marchandise soit attribuable au brevet, même si l’élément breveté ne représente qu’une faible portion des marchandises vendues, sur le plan du volume ou des coûts. [Italiques dans l’original.]

(Siebrasse, 2004, à la page 92.)

[52] Dans l’arrêt *ADIR (CAF)*, au paragraphe 73, notre Cour cite avec approbation le paragraphe 76 de l’arrêt *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy* [1994] A.C.F. n° 682 (QL) (1^{re} inst.), infirmé par [1995] A.C.F. n° 733 (QL) (C.A.) (mais confirmé sur ce point), pour illustrer cette approche fondée sur la valeur. Cet extrait est le suivant :

Toutefois, il est certain qu’à cause des circonstances individuelles d’une affaire particulière, la [répartition] des bénéfices peut constituer la seule solution équitable. Le critère, lorsqu’on détermine si la [répartition] doit être effectuée, est fondé sur la possibilité de vendre, dans son ensemble, le produit qui contient l’invention brevetée. Il s’agit de savoir si la demande du marché, en ce qui concerne le produit du défendeur, découlait du brevet contrefait, ou si elle découlait des caractéristiques additionnelles du produit. En d’autres termes, l’enquête vise [TRADUCTION] « la valeur de la pièce brevetée par rapport à la machine complète », comme l’a dit lord Shaw dans l’arrêt *Watson Laidlaw*.

Il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée compte tenu de la preuve dans son ensemble. La réponse dépend entièrement des circonstances particulières de chaque affaire. Il incombe à la défenderesse de présenter suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la Cour que la demande du consommateur pour son produit découlait

the defendant's evidence in this regard is inadequate, the court will not make an apportionment.

[53] For a court to apportion profits, the defendant must prove that some of its profits are attributable not to the patent but some other non-infringing aspect of the infringing wares: *ADIR FCA*, at paragraph 72; Donald H. MacOdrum, *Fox: Canadian Law of Patents*, 5th ed. (loose-leaf) (Toronto: Carswell, 2013) (looseleaf update 2018-3), at §14:5(f).

[54] There are numerous examples of value-based apportionment in the accounting of profits jurisprudence:

- In *Wellcome*, above, where a drug featured one patented ingredient and one unpatented ingredient, the Federal Court declined to apportion on the basis of the relative weight of the two ingredients or the cost to make them. Instead, the Federal Court apportioned on the basis of the value generated by the patented ingredient: see paragraphs 54–58.
- In *Teledyne Industries, Inc. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204, 31 C.P.C. 285 (F.C.T.D.) [*Teledyne*], the Federal Court declined to apportion the profits because “there [was] no evidence whatsoever establishing that the improvements made did, in fact, increase in any way the marketability of the shower heads or have any effect on their sales. Without a clearly proven effect on the market, there can obviously be no apportionment”: at page 214.
- In *Lubrizol*, above, the patent covered motor oil with a certain additive in it. This Court apportioned the profits because “it [was] possible that [the motor oils] have achieved their market share and attendant profits for reasons other than the presence of [the patentee’s] patented additive”: paragraph 10. Indeed, “the reality” was that the patentee “did not invent motor oil”: paragraph 10.

des caractéristiques autres que le brevet contrefait de la demanderesse. Si la preuve de la défenderesse à cet égard est inadéquate, la Cour n’effectuera pas la répartition.

[53] Pour qu’un tribunal autorise la répartition des profits, le défendeur doit faire la preuve qu’une partie des profits n’est pas attribuable au brevet, mais provient plutôt de certains autres éléments non contrefaits des marchandises contrefaites (*ADIR* (CAF), au paragraphe 72; Donald H. MacOdrum, *Fox : Canadian Law of Patents*, 5^e éd. (feuilles mobiles) (Toronto : Carswell, 2013) (mise à jour : mars 2018), paragraphe 14:5(f)).

[54] La jurisprudence sur la restitution des profits comporte de nombreux exemples d’une répartition fondée sur la valeur :

- Dans l’affaire *Wellcome* [précité], une affaire où un principe actif du médicament est breveté et l’autre ne l’est pas, la Cour fédérale refuse d’autoriser une répartition fondée sur le poids relatif des deux principes actifs ou sur leur coût de fabrication respectif. Elle fonde plutôt la répartition sur la valeur générée par l’ingrédient breveté (paragraphes 54 à 58).
- Dans l’affaire *Teledyne Industries, Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.*, [1982] A.C.F. n° 1024 (QL) (1^{re} inst.) [*Teledyne*], la Cour fédérale refuse d’autoriser une répartition des profits, car « il n’y a aucune preuve établissant que les améliorations apportées ont, en fait, augmenté les possibilités de commercialisation des pommes de douche ou ont influé sur leurs ventes. Il est évident qu’il ne peut être question de répartition en l’absence de répercussions clairement établies sur le marché » (au paragraphe 29).
- Dans l’affaire *Lubrizol* [précité], le brevet porte sur une huile à moteur contenant un certain additif. Dans cette affaire, la Cour procède à une répartition des profits, car « il est donc possible que [les huiles à moteur] se soient accaparé leur part de marché et aient entraîné les bénéfices correspondants pour d’autres raisons que la présence de l’additif breveté [du titulaire de brevet] » (paragraphe 10). De fait,

- In *Dart Industries*, the High Court of Australia declined to apportion profits because the infringing press button lid on an otherwise non-infringing canister was the “essential feature ... without which this particular container would never have been produced at all”: at page 120 [paragraph 30 of [1993] HCA 54].
- In *Manufacturing Company v. Cowing*, 105 U.S. 253 (1881), the patentee added a new device to an existing pump but the United States Supreme Court declined to apportion profits and awarded the full amount of profit from the pump because the “old pump was useless without the improvement”: at page 256. None of the infringing sales would have been possible without the improvement: at page 256.

[55] Value-based apportionment is accepted and applied outside of the patent infringement context and guidance can be obtained from cases in those areas: see, e.g., *My Kinda Town Limited v. Soll and Another*, [1983] R.P.C. 15, at page 56, [1981] Com. L.R. 194 (Ch. D.).

[56] Apportionment is most easily understood when the patent is a component of a larger whole (i.e. when the infringing brake is sold inside the car). It is easy to grasp why the patentee is not entitled to profits from an entire car because it uses an infringing brake. But binding jurisprudence from this Court and the Supreme Court of Canada tells us that apportionment may be necessary even when the infringing product is the whole of the patent: *Schmeiser*; *ADIR FCA*, both above. In both of these cases, this Court and the Supreme Court applied value-based apportionment even though the infringing products were the patent itself.

[57] As instructed by the Supreme Court, this is accomplished by comparing “the defendant’s profit attributable

« la réalité » est que le breveté « n’a pas inventé l’huile à moteur » (paragraphe 10).

- Dans l’affaire *Dart Industries*, à la page 120 [paragraphe 30 de [1993] HCA 54], la Haute Cour de l’Australie refuse de répartir les profits, parce que le couvercle à bouton-presseur contrefait sur une canette par ailleurs licite est [TRADUCTION] « la caractéristique essentielle [...] sans laquelle ce contenant particulier n’aurait jamais été produit ».
- Dans l’affaire *Manufacturing Company v. Cowing*, 105 U.S. 253 (1881), le breveté ajoute un nouveau dispositif à une pompe existante, mais la Cour suprême des États-Unis refuse de répartir les profits et accorde une restitution complète des profits générés par la pompe, car [TRADUCTION] « l’ancienne pompe était inutile sans l’amélioration » (à la page 256). Aucune vente de la marchandise contrefaite n’aurait pu être réalisée sans l’amélioration (à la page 256).

[55] La répartition des profits fondée sur la valeur est acceptée et appliquée dans des domaines autres que la contrefaçon de brevet, et on peut s’inspirer de certaines affaires dans ces domaines (voir, p. ex., *My Kinda Town Limited v. Soll and Another*, [1983] R.P.C. 15, à la page 56, [1981] Com. L.R. 194 (Ch. D.)).

[56] Il est plus facile de comprendre le principe de la répartition lorsque le brevet vise une composante d’un ensemble plus vaste (p. ex., un système de freinage contrefait à l’intérieur d’une voiture). On comprend alors facilement pourquoi le breveté n’a pas droit aux profits générés par la voiture entière qui est dotée d’un système de freinage contrefait. Cependant, la jurisprudence contraignante de notre Cour et de la Cour suprême du Canada nous indique qu’une répartition peut être nécessaire, même lorsque le produit entier contrefait le brevet. Dans les arrêts *Schmeiser* et *ADIR* (CAF) [précités], notre Cour et la Cour suprême du Canada appliquent une méthode de répartition fondée sur la valeur, même si les produits entiers contrefaisaient le brevet.

[57] Comme l’affirme la Cour suprême, il faut comparer « le profit que l’invention a permis au défendeur de

to the invention and his profit had [the defendant] used the best non-infringing [alternative]”: *Schmeiser*, above, at paragraph 102; *Collette v. Lasnier* (1886), 13 S.C.R. 563, at page 576. Indeed, this is the “preferred means of calculating an accounting of profits”: *Schmeiser*, at paragraphe 102.

[58] Both *Schmeiser*, above, and *ADIR FCA*, above, are good illustrations of how to apply value-based apportionment when the product used or sold is the whole of the patent.

[59] In *Schmeiser*, the infringing farmers used the patentee’s herbicide-resistant canola seeds on their land. There were no non-infringing subcomponents: the patent was the whole seed. But the infringers never sprayed herbicide over their crops. The Supreme Court awarded no profit because the infringers’ “profits were precisely what they would have been had they planted and harvested ordinary canola” and, therefore, the infringers “obtained no premium” nor “gain[ed] any agricultural advantage” from the patented seeds: paragraph 104. When compared to the non-infringing alternative, the farmer generated no profits “as a result of the invention”: paragraph 103; emphasis in original.

[60] In *ADIR FCA*, above, the infringer manufactured the patentee’s drug in Canada and then sold it both in Canada and internationally. The infringer conceded that its Canadian sales should be disgorged but asserted, and this Court agreed, that it did not need to disgorge its international sales because the patented drugs could have been manufactured outside of Canada without infringing. The infringer gained no benefit (i.e., profit) from the patent when manufacturing in Canada because the drug could have been manufactured and sold outside of Canada without infringing.

[61] Value-based apportionment “isolates and identifies the profit that was generated because of the patented invention”: *Monsanto Canada Inc. v. Rivett*, 2009 FC 317, [2010] 2 F.C.R. 93 (*Rivett FC*), at paragraph 53. In

réaliser à celui que lui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante » (*Schmeiser* [précité], au paragraphe 102; *Collette v. Lasnier* (1886), 13 R.C.S. 563, à la page 576). Il s’agit, en réalité, de la « méthode privilégiée de calcul des profits devant être remis » (*Schmeiser*, au paragraphe 102).

[58] Les arrêts *Schmeiser* [précité] et *ADIR (CAF)* [précité] illustrent bien comment appliquer la méthode de la répartition fondée sur la valeur lorsque le produit entier exploité ou vendu contrefait le brevet.

[59] Dans l’affaire *Schmeiser*, les agriculteurs ont exploité sur leurs terres des semences de canola résistantes à un herbicide protégées par un brevet. Il n’y avait aucune sous-composante non contrefaisante, puisque le brevet visait la semence entière. Cependant, les contrefacteurs n’ont jamais pulvérisé l’herbicide sur leurs cultures. La Cour suprême n’accorde aucune remise de profits, car les contrefacteurs « ont réalisé exactement les mêmes profits que s’ils avaient planté et récolté du canola ordinaire » et, par conséquent, ils n’ont « pas obtenu un meilleur prix » et « [s]ur le plan agricole, les appelants n’ont également tiré aucun avantage » des semences brevetées (paragraphe 104). Comparativement à la solution licite, l’agriculteur n’a réalisé aucun profit « dû à l’invention » (paragraphe 103; souligné dans l’original).

[60] Dans l’affaire *ADIR (CAF)* [précité], le contrefacteur a fabriqué le médicament du breveté au Canada, puis l’a vendu au Canada et à l’étranger. Le contrefacteur a reconnu que les profits générés par ses ventes au Canada devaient être restitués, mais a fait valoir, et notre Cour a accepté cet argument, qu’il n’avait pas à restituer les profits découlant de ses ventes sur le marché international, car les médicaments brevetés auraient pu être fabriqués à l’extérieur du Canada sans qu’il y ait contrefaçon. Le contrefacteur n’a tiré aucun bénéfice (c.-à-d. profit) du brevet en fabriquant son produit au Canada, car le médicament aurait pu être fabriqué et vendu à l’extérieur du Canada sans qu’il y ait contrefaçon.

[61] La répartition fondée sur la valeur « a pour effet de repérer et distinguer les profits générés par l’invention brevetée » (*Monsanto Canada Inc. c. Rivett*, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93 (*Rivett (CF)*), au paragraphe 53). Dans

Schmeiser, above, the infringing farmers profited from the seeds but none of those profits were attributable to the seeds' inventive value (i.e., herbicide resistance). In *ADIR FCA*, the profits earned outside of Canada were not causally attributable to the value of the patent because the patentee did not have the benefit of a monopoly in those other jurisdictions.

[62] These cases illustrate how value-based apportionment must focus on the value added by the invention itself. This advances the purposes of the remedy. It ensures that the *Patent Act* only protects the rights actually conferred to the patentee by the *Patent Act*. Failing to apply value-based apportionment in *Schmeiser* would give the patentee a monopoly over canola seeds generally and, in *ADIR FCA*, “would give an extraterritorial reach” to the patent that only had a monopoly in Canada: paragraph 33.

[63] Even putting aside the binding jurisprudence, apportioning profits even when the patent is the whole of the infringing product makes sense on a principled level: if the purpose of an account is for the infringer to disgorge the *value* derived from the patent, the fact that a patent is physically part of a larger whole or not should not determine whether apportionment is available. Apportionment is simply how a court ascertains which profits are *causally attributable* to the patentee's monopoly and which profits were generated by some other unpatented, non-infringing element.

[64] What is the *value* of a patented pain reliever that provides eight hours and one minute of pain relief when there is a non-infringing alternative that provides eight hours of relief? The patentee did not invent pain relievers; the patentee only invented a drug that added an extra minute of relief: *Lubrizol*, above, at paragraph 10 (“the reality is that *Lubrizol* did not invent motor oil”). Why should the defendant disgorge all of its profits if only a small fraction of its profits are attributable to the value of the invention? When comparing the patent to a non-infringing alternative, we can “isolate[] and identif[y]” the value of the patent: *Rivett FC*, above, at paragraph 53. This

l'affaire *Schmeiser* [précité], les agriculteurs et contrefacteurs ont tiré profit des semences, mais aucun de ces profits n'était attribuable à la valeur inventive des semences (c.-à-d. la résistance à un herbicide). Dans l'affaire *ADIR (CAF)*, les profits réalisés à l'extérieur du Canada n'avaient pas de lien de causalité avec la valeur du brevet, car le breveté ne jouissait pas d'un monopole à l'étranger.

[62] Ces affaires illustrent comment la méthode de répartition des profits fondée sur la valeur doit être centrée sur la valeur ajoutée par l'invention proprement dite. Cette méthode favorise la réalisation des objectifs de la réparation. Elle garantit que la *Loi sur les brevets* ne protège que les droits qu'elle confère réellement au breveté. Si la méthode de répartition fondée sur la valeur n'avait pas été appliquée dans l'arrêt *Schmeiser*, le breveté aurait bénéficié d'un monopole sur les semences de canola en général, alors que, dans l'affaire *ADIR (CAF)*, il aurait été « confér[é] une portée extraterritoriale » à un brevet dont le monopole ne visait que le Canada (paragraphe 33).

[63] Même si l'on met de côté la jurisprudence contraignante, il paraît logique, d'après les principes établis, d'opter pour une répartition des profits même si le brevet vise l'intégralité du produit contrefait. Si l'objet de la remise est d'enjoindre au contrefacteur de restituer la valeur dérivée du brevet, la répartition des profits ne devrait pas dépendre du fait que l'objet protégé par le brevet est une partie physique d'un ensemble plus vaste ou non. La répartition est simplement une méthode qui permet au tribunal de déterminer quels profits ont un lien de causalité avec le monopole du breveté, et lesquels proviennent d'autres éléments non brevetés et licites.

[64] Quelle est la valeur d'un analgésique breveté qui procure un soulagement pendant huit heures et une minute, lorsqu'il existe un produit de substitution licite qui procure un soulagement pendant huit heures? Le breveté n'a pas inventé les analgésiques; il n'a inventé qu'un médicament qui procure un soulagement prolongé d'une minute (*Lubrizol*, [précité], au paragraphe 10 (« la réalité est que *Lubrizol* n'a pas inventé l'huile à moteur »)). Pourquoi un défendeur devrait-il restituer la totalité de ses profits, si une petite partie de ceux-ci est attribuable à la valeur de l'invention? En comparant l'objet protégé par le brevet à une solution de substitution licite, nous

“results in a true reflection of the profits made from the invention”: *Rivett FC*, at paragraph 56.

[65] The use of non-infringing alternatives in the accounting of profits context does not engage in impermissible hypothetical, “but for” reasoning. It is simply a means of isolating the value of the patent. While it is tempting to drift into the world of hypotheticals when using non-infringing alternatives, this temptation must be resisted.

[66] Indeed, the seminal Siebrasse (2004) article, above, advocating for value-based apportionment, cited at paragraph 51, above, briefly succumbs to this temptation. In that article, Professor Siebrasse justifies non-infringing alternatives as a “specialized statement” of the “but for” principle of causation (at page 91, emphasis added):

.... The argument in favour of the differential-profits approach is that it is simply the application of “but for” causation to an accounting of profits.

...

.... It says that the defendant’s profit caused by the infringement is the difference between the profit that the defendant in fact made and the profit that the defendant would have made but for the infringement, on the supposition that but for the infringement the defendant would have used the next best non-infringing method.

[67] This logic violates the foundational principle that one must take the infringer as one finds them. What the defendant “would have used” is not relevant to the analysis. As explained above, at paragraphs 37–45, an accounting of profits takes into account only actual revenue, actual costs and actual profits. The use of hypotheticals and the “but for” test is often used to calculate compensatory damages but has no place in an accounting of profits.

pouvons « repérer et distinguer » la valeur du brevet (*Rivett* (CF), [précité], au paragraphe 53). « Il en résulte une image fidèle des profits tirés de l’invention » (*Rivett* (CF), au paragraphe 56).

[65] Le recours à une comparaison avec des solutions de substitution licite dans le contexte de la restitution des profits ne fait pas intervenir de raisonnement inacceptable fondé sur des scénarios hypothétiques. Il s’agit simplement d’un moyen de dégager la valeur du brevet. Bien qu’il soit tentant de se laisser aller aux scénarios hypothétiques dans l’examen des solutions de substitution licites, il faut résister à cette tentation.

[66] Certes, dans son article faisant autorité (2004), au paragraphe 51, le professeur Siebrasse succombe quelque peu à cette tentation en préconisant une répartition fondée sur la valeur. Dans cet article, le professeur Siebrasse justifie la comparaison avec des solutions de substitution licites comme étant une [TRADUCTION] « formulation spécialisée » du principe du lien de causalité hypothétique (page 91, non souligné dans l’original) :

[TRADUCTION] [...] L’argument en faveur de la méthode des profits différentiels est qu’elle consiste simplement à appliquer un lien de causalité hypothétique à la restitution des profits.

[...]

[...] Selon cette méthode, les profits du défendeur tirés de la contrefaçon correspondent à la différence entre les profits réels du défendeur et ceux qu’il aurait réalisés sans la contrefaçon, à supposer que, n’eût été la contrefaçon, le défendeur aurait exploité la meilleure solution de substitution licite disponible.

[67] Cette logique viole toutefois le principe fondamental selon lequel le contrefacteur doit être évalué dans sa situation véritable. Il n’est pas utile à l’analyse de savoir ce que le défendeur « aurait exploité ». Comme il est expliqué aux paragraphes 37 à 45 des présents motifs, la restitution des profits tient compte uniquement des recettes, des coûts et des profits réels. Les éléments hypothétiques servent au calcul des dommages-intérêts compensatoires; ils n’ont pas leur place dans le calcul des profits à remettre.

[68] Professor Siebrasse defends the proposition that but for the infringement an infringer would have used the next best non-infringing alternative as:

... a reasonable one, since it says no more than that, but for the infringement, the defendant would have acted in a prudent and informed manner in pursuing its interest in making as much money as possible. Indeed, it is difficult to see what other supposition might be used....

(Siebrasse 2004, at pages 91–92; emphasis added.)

[69] On the contrary, it is quite easy to posit another supposition. For example, if an infringer could prove in evidence that, but for the infringement, it would have used its capital to invest in, say, Apple or Amazon before their market ascendance then the infringer could retain the vast majority, if not all, of its profits. But for the infringement, the infringer would have earned much more investing in Apple or Amazon than selling the infringing goods. By Professor Siebrasse’s “but for” logic, the infringer would not have to disgorge anything because using the infringing product was actually detrimental to the infringer’s overall profitability.

[70] The reality is that infringers may not always pursue the next best non-infringing alternative. It may be the case that without access to the patented product, the infringer might have pursued an entirely different course, for example, speculative investments in emerging tech companies, and would have lost everything.

[71] Professor Siebrasse’s logic permits the deduction of opportunity costs when it comes in the form of “next best non-infringing method”. But it would be unprincipled to allow the infringer to deduct its opportunity costs where that opportunity cost is in the form of a “true” non-infringing alternative but prevent the infringer from deducting if the opportunity cost is of a different nature (i.e., investing in Apple or Amazon). If value-based apportionment is rooted in “but for” principles, it should

[68] Le professeur Siebrasse défend en ces termes sa proposition selon laquelle, n’eût été la contrefaçon, le contrefacteur aurait utilisé la meilleure solution de substitution licite disponible :

[TRADUCTION] [...] est raisonnable, car elle ne laisse entendre rien de plus que, n’eût été la contrefaçon, le défendeur aurait agi d’une manière prudente et avisée en cherchant à faire le plus d’argent possible. De fait, on peut difficilement voir quelle autre hypothèse pourrait être formulée [...]

(Siebrasse, 2004, pages 91 et 92; non souligné dans l’original.)

[69] Bien au contraire, il est très facile de formuler une autre hypothèse. Par exemple, si un contrefacteur pouvait prouver que, n’eût été la contrefaçon, il aurait investi ses capitaux, disons dans Apple ou Amazon avant leur domination du marché, le contrefacteur pourrait alors conserver la grande majorité, voire la totalité, de ses profits. N’eût été la contrefaçon, le contrefacteur aurait gagné beaucoup plus en investissant dans Apple ou Amazon qu’en vendant des marchandises contrefaites. Selon la logique du professeur Siebrasse, fondée sur une hypothèse, le contrefacteur n’aurait pas de profits à remettre, car l’utilisation du produit contrefait avait en fait nui à sa rentabilité globale.

[70] Le fait est, toutefois, que les contrefacteurs n’optent peut-être pas toujours pour la meilleure solution de substitution. Le contrefacteur aurait peut-être emprunté une voie totalement différente s’il n’avait pas eu accès au produit breveté, par exemple en faisant des investissements spéculatifs dans de nouvelles entreprises de technologie, et il aurait peut-être tout perdu.

[71] Selon le raisonnement du professeur Siebrasse, les coûts de renonciation peuvent être déduits lorsqu’ils sont liés à l’exploitation de la « meilleure solution de substitution licite ». Cependant, il serait contraire aux principes établis de permettre au contrefacteur de déduire ses coûts de renonciation lorsque ceux-ci sont liés à l’exploitation d’une « véritable » solution de substitution licite, mais de lui interdire cette déduction lorsque ces coûts sont de nature différente (c.-à-d. liés à un investissement dans

not matter whether the foregone alternative was a “true” non-infringing alternative or a simple opportunity cost.

[72] So if non-infringing alternatives cannot be rooted in “but for” reasoning, on what principled basis are they allowed to flourish in the accounting-of-profits ecosystem?

[73] Non-infringing alternatives are used not to determine what the infringer could have done instead of infringing (i.e., “but for” reasoning), but instead to establish a non-infringing baseline to isolate the value of the patent. As the Federal Court explains in *Rivett FC*, above (paragraph 56):

... the next best non-infringing alternative that is to be considered when using the differential profits approach cannot be what one would have done had one complied with the law, i.e. obtained a licence to use the patent. ... The comparison is to the profit that would have been earned from using the next best product that is not the patented product itself, with the latter acting as a baseline from which to calculate added value. That results in a true reflection of the profits made from the invention—the necessary causal link.

[74] If one compares the profits earned on an infringing product (i.e., eight hour and one minute pain reliever) with a non-infringing product (i.e., the eight hour pain reliever), one can isolate the value of the patent (i.e., profits attributable to the extra minute of pain relief). This establishes a causal connection between the profits and the patent with greater exactitude. The infringer will disgorge the profits attributable to the extra minute of pain relief, no more, no less.

[75] “Non-infringing alternative” can be a deceiving term in the accounting of profits context. The word “alternative” invites “but for”, hypothetical reasoning. Investing

Apple ou Amazon). Si la répartition fondée sur la valeur repose bel et bien sur des principes tenant compte de scénarios hypothétiques, il ne devrait pas importer de savoir si la solution de substitution à laquelle on a renoncé était une « véritable » solution de substitution licite ou s’il s’agissait de simples coûts de renonciation.

[72] Si les solutions de substitution licites ne jouent aucun rôle dans le raisonnement fondé sur des scénarios hypothétiques, suivant quels principes pourraient-elles se trouver à l’avant-scène lorsqu’il s’agit de la restitution des profits?

[73] La comparaison avec des solutions de substitution licites ne sert pas à déterminer ce que le contrefacteur aurait pu faire autrement (« n’eût été » la contrefaçon), mais plutôt à établir un seuil de référence quant aux actes licites pour déterminer la valeur du brevet. Comme l’explique la Cour fédérale dans la décision *Rivett* (CF) [précité], au paragraphe 56 :

[...] la meilleure solution de substitution licite à prendre en considération lorsqu’on recourt à la méthode du profit différentiel ne peut être ce que l’intéressé aurait fait s’il avait respecté la loi, c.-à-d. obtenu une licence d’exploitation du brevet. [...] La comparaison est à établir avec les profits qu’on aurait réalisés en exploitant le meilleur produit possible après le produit breveté même, ce dernier devant servir de référence pour le calcul de la valeur ajoutée. Il en résulte une image fidèle des profits tirés de l’invention — le lien de causalité nécessaire.

[74] En comparant les profits tirés du produit contrefait (c.-à-d. l’analgésique procurant un soulagement pendant huit heures et une minute) à ceux provenant du produit licite (c.-à-d. l’analgésique offrant un soulagement pendant huit heures), il est possible de dégager la valeur du brevet (c.-à-d. les profits attribuables à la minute supplémentaire de soulagement). On peut ainsi établir de manière plus précise le lien de causalité entre les profits et le brevet. Le contrefacteur devra restituer les profits attribuables à la minute supplémentaire de l’effet analgésique, pas plus, pas moins.

[75] L’expression « solution de substitution licite » peut être trompeuse dans le contexte de la restitution des profits, car le terme « solution de substitution » invite

in Apple or Amazon or obtaining a license to use the patent are, on the plain meaning of the words, “non-infringing alternatives”. But when courts use the term “non-infringing alternative”, they are really referring to a non-infringing course of action that can effectively isolate the value of the patent. They really mean the non-infringing baseline—not an alternative.

[76] In the compensatory damages context, the term “non-infringing alternative” is entirely appropriate. In that context, the infringer must prove that it “would have” and “could have” used the non-infringing alternative: see, e.g., *Apotex FCA (2015)*, above, at paragraphs 43–45; *Pfizer*, above, at paragraph 50. But the language of “would have” and “could have” does not extend to the accounting of profits context.

[77] The Federal Court’s decision in *Rivett FC*, affirmed by this Court, best illustrates why “baseline”, not “alternative”, is more appropriate terminology in the accounting of profits context. In *Rivett FC*, the Federal Court used a non-infringing alternative even though the “alternative”—in that case, regular, unpatented canola seed—was not locally available to the infringer during the infringement period. Using “but for” logic, the Federal Court could not consider the non-infringing alternative because the infringer had no access to the non-infringing seeds: but for the infringement, the infringer would still have used the patentee’s seed.

[78] But the Federal Court resisted the “but for” reasoning and used the regular soybean seed as an alternative even though the infringer could not have used it. If non-infringing alternatives must be true “alternatives”, “the fact that the [product] has a value apart from the invention will be ignored”: *Rivett FC*, at paragraph 62. The patent is not valuable because it just so happens to be unavailable in a particular locale. It is valuable because it has some inventive quality that increases the infringing product’s profitability or marketability. For the Federal Court in *Rivett FC*, the point of using non-infringing alternatives was to isolate the value of the patent. It was irrelevant whether the infringer could have—in a

à la formulation d’hypothèses. Investir dans Apple ou Amazon ou obtenir une licence pour utiliser le brevet sont, selon le sens ordinaire de ces mots, des « solutions de substitution licites ». Cependant, pour les tribunaux, l’expression renvoie à une ligne de conduite licite qui peut réellement permettre de dégager la valeur du brevet. Ils envisagent en fait le seuil de référence licite, et non une solution de substitution.

[76] En revanche, l’expression « solution de substitution licite » convient tout à fait dans le contexte des dommages-intérêts compensatoires. Dans ce cas, le contrefacteur doit prouver qu’il « aurait » utilisé et qu’il « aurait pu » utiliser la solution de substitution licite (voir, par exemple, *Apotex (CAF) (2015)* [précité], aux paragraphes 43 à 45; *Pfizer* [précité], au paragraphe 50). Cependant, ces formulations hypothétiques ne s’appliquent pas au contexte de la restitution des profits.

[77] La décision de la Cour fédérale dans l’affaire *Rivett (CF)*, confirmée par notre Cour, illustre bien pourquoi le terme « seuil de référence » est préférable au terme « solution de substitution » en matière de restitution des profits. Dans cette affaire, la Cour fédérale tient compte d’une solution de substitution licite à laquelle le contrefacteur n’avait pas accès localement — dans ce cas, des semences de canola ordinaires non brevetées — durant la période de contrefaçon. Suivant un raisonnement fondé sur des scénarios hypothétiques, la Cour fédérale ne pouvait tenir compte de la solution de substitution licite, car le contrefacteur n’y avait pas accès : n’eût été la contrefaçon, il aurait utilisé les semences brevetées.

[78] Or, la Cour fédérale n’applique pas un tel raisonnement fondé sur des scénarios hypothétiques. Elle estime que les semences ordinaires de soja constituent une solution de substitution, même si le contrefacteur n’aurait pu les utiliser. S’il fallait que les solutions de substitution licites soient de véritables « solutions de substitution », « on ferait abstraction du fait que [le produit] a une valeur indépendante de celle de l’invention » (*Rivett (CF)*, au paragraphe 62). La valeur du brevet ne tient pas au fait qu’il n’est pas disponible dans un endroit précis. Sa valeur réside dans sa qualité inventive qui augmente la rentabilité ou la qualité marchande du produit contrefait. Pour la Cour fédérale, dans l’affaire *Rivett (CF)*, la comparaison

hypothetical universe—avoided the infringement because it had an alternative course of action. This point was affirmed on appeal: *Rivett FCA*, at paragraphs 50–57.

[79] Thus, for the foregoing reasons, in the accounting of profits context, the use of the term “non-infringing baseline” is preferable to “non-infringing alternative”. Using the term “non-infringing baseline” steers courts and litigants away from impermissible “but for” reasoning. Perhaps *ADIR FCA*’s words in *obiter* looking at a “but for” situation involving non-infringing alternatives can be understood in this way and, as a result, can be seen as consistent with the reasoning in *Rivett FCA* and this opinion.

[80] To summarize, the key task of the Court in determining an accounting of profit is causation—the actual benefit received by the infringer that was caused by the infringement of the patent. “Apportionment” is nothing more than part of the assessment of causation: the exercise of ensuring that benefit not caused by the infringement of the patent is factored out. This assessment is based on the particular facts of a case and it may be informed by expert evidence. In most cases, causation is a factually suffused question of mixed fact and law. Thus, the standard of review is palpable and overriding error: *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235 [*Housen*].

[81] Palpable and overriding error is a difficult standard for appellants to meet. This Court has said that it requires appellants to go beyond pulling at leaves and branches and pull the whole tree down: *Canada v. South Yukon Forest Corporation*, 2012 FCA 165, 431 N.R. 286, at paragraph 46, cited with approval by the Supreme Court in *Benhaim v. St-Germain*, 2016 SCC 48, [2016] 2 S.C.R. 352, at paragraph 38.

[82] Many appellants misunderstand the requirement of palpable and overriding error. They urge appellate

avec une solution de substitution licite a pour but de dégager la valeur du brevet. Il importe peu de savoir si le contrefacteur aurait pu — dans un monde hypothétique — éviter la contrefaçon parce qu’une autre ligne de conduite s’offrait à lui. Ce point a été confirmé en appel (*Rivett (CAF)*, aux paragraphes 50 à 57).

[79] Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, il est préférable d’employer l’expression « seuil de référence licite » plutôt que « solution de substitution licite » lorsqu’il est question de restitution des profits. Ainsi, les tribunaux et les plaideurs ne sont pas tentés d’appliquer un raisonnement inadmissible fondé sur des scénarios hypothétiques. L’opinion incidente formulée dans l’arrêt *ADIR (CAF)*, sur une situation hypothétique mettant en cause des solutions de substitution licites, pourrait être interprétée ainsi et, de ce fait, être jugée conforme aux motifs énoncés dans l’arrêt *Rivett (CAF)* et aux présents motifs.

[80] En résumé, le principal rôle de la Cour, dans la restitution des profits, est de déterminer le lien de causalité; c.-à-d. les profits réellement obtenus par le contrefacteur grâce à la contrefaçon de brevet. La « répartition des profits » n’est rien de plus qu’un volet de l’évaluation du lien de causalité : un exercice visant à s’assurer que les profits non attribuables à la contrefaçon de brevet sont écartés. Cette évaluation est fondée sur les faits particuliers de l’affaire et elle peut être étayée par une preuve d’expert. Dans la plupart des cas, la causalité est une question de fait et de droit qui repose sur des faits. La norme de contrôle est donc celle de l’erreur manifeste et dominante (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [*Housen*]).

[81] La norme de l’erreur manifeste et dominante est exigeante pour les appelants. Selon notre Cour, l’appelant ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout; il doit faire tomber l’arbre tout entier (*Canada c. South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165, au paragraphe 46, cité avec approbation par la Cour suprême dans l’arrêt *Benhaim c. St-Germain*, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, au paragraphe 38).

[82] De nombreux appelants méconnaissent cette norme. Ils exhortent les cours d’appel à apprécier de

courts to reweigh the evidence. Many parse the first-instance court's reasons, pointing out gaps and non-mentions of evidence, and call these instances of palpable and overriding error. Others read the first-instance court's reasons in the abstract, divorced from the record before the court, and find things that could have been said better, and then declare that there is palpable and overriding error. Others try to dress up a drafting deficiency in the reasons as an error of law or principle. Without more, none of these things constitute palpable and overriding error. See generally *Mahjoub v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2017 FCA 157, [2018] 2 F.C.R. 344.

B. Analysis

[83] To reiterate, the Federal Court found NOVA liable for infringing Dow's patent over metallocene linear low-density polyethylene by manufacturing its product, SURPASS and selling it in competition to Dow's product, ELITE. Four issues arise in the appeal and cross-appeal:

- (1) Did the Federal Court err in rejecting NOVA's apportionment claim?
 - (2) Did the Federal Court err in awarding Dow "springboard profits"?
 - (3) Did the Federal Court err in selecting the "full cost" method for deducting costs?
 - (4) Did the Federal Court err in converting the currency at the date of judgment?
- (1) *Did the Federal Court err in rejecting NOVA's apportionment claim?*

[84] At the outset, Dow objects to NOVA's raising of this issue in the manner in which it did. Dow says that NOVA cast its apportionment arguments differently in

nouveau la preuve. Bon nombre analysent les motifs du tribunal de première instance à la recherche de lacunes et d'éléments de preuve omis, et ils qualifient ces lacunes d'erreurs manifestes et dominantes. D'autres lisent les motifs du tribunal de première instance sans tenir compte du dossier et y relèvent des éléments qui auraient pu être mieux formulés, puis déclarent qu'il s'agit d'une erreur manifeste et dominante. D'autres encore essaient de faire passer des lacunes dans la rédaction des motifs comme une erreur de droit ou de principe. Cependant, en l'absence d'autres éléments, aucun de ces cas ne constitue une erreur manifeste et dominante. Voir, de façon générale, *Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344.

B. Discussion

[83] Il convient de rappeler que la Cour fédérale conclut que NOVA s'est rendue coupable de contrefaçon du brevet de Dow relativement au métallocène polyéthylène à basse densité et structure linéaire, en fabriquant son produit, SURPASS, et en le vendant pour faire concurrence au produit ELITE de Dow. L'appel et l'appel incident soulèvent quatre questions :

- 1) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de répartition des profits de NOVA?
 - 2) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en accordant des « bénéfices de rebond » à Dow?
 - 3) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en choisissant la méthode du « coût de revient complet » pour la déduction des coûts?
 - 4) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en convertissant la devise à la date du jugement?
- 1) *La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de répartition des profits de NOVA?*

[84] D'emblée, Dow s'oppose à la manière dont NOVA a soulevé cette question. Dow soutient que NOVA a présenté différemment ses arguments sur la répartition des

the Federal Court and that it is asking this Court to deal with new legal arguments without the Federal Court's views on them.

[85] This Court does have a discretion not to consider new issues on appeal. Where the late raising of new issues on appeal causes prejudice because the parties would have adduced evidence at first instance on those issues, the Court generally should refuse to consider the new issues. See, e.g., *Quan v. Cusson*, 2009 SCC 62, [2009] 3 S.C.R. 712; *Performance Industries Ltd. v. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.*, 2002 SCC 19, [2002] 1 S.C.R. 678, at paragraph 33.

[86] However, NOVA is not raising any new legal issues. Broadly speaking, the legal issue it raises is the calculation of the accounting of profits, an issue considered and decided by the Federal Court. In this Court, NOVA simply offers different legal arguments on that same issue.

[87] This is not a problem. The law is always at large. A party can always raise new law and new legal arguments in this Court concerning issues that were before the first-instance court provided that the opposing party has had fair notice of them and has had an opportunity to respond to them.

[88] In any event, regardless of how this issue was framed in the Federal Court, NOVA's apportionment arguments must fail in this Court.

[89] NOVA's apportionment arguments are two-fold.

[90] NOVA's first apportionment argument concerns its manufacture of ethylene, a major component of metallocene linear low-density polyethylene and its SURPASS product that infringed Dow's patent. NOVA says that had it not infringed Dow's patent, it would have produced ethylene anyway and would have made lawful profits from that. It says that it should be credited for these hypothetical profits in the accounting of profits—or, in

profits devant la Cour fédérale et qu'elle demande à notre Cour d'examiner de nouveaux arguments juridiques que la Cour fédérale n'a pas examinés.

[85] Notre Cour peut, à sa discrétion, refuser d'examiner de nouvelles questions en appel. Lorsque de nouvelles questions soulevées tardivement en appel causent préjudice parce que les parties auraient présenté des éléments de preuve sur ces questions en première instance, la Cour devrait généralement refuser de les examiner. Voir, par exemple, *Quan c. Cusson*, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712; *Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.*, 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678, au paragraphe 33.

[86] Cependant, NOVA ne soulève pas de nouvelles questions de droit. De façon générale, la question de droit qu'elle soulève concerne le calcul des profits à remettre, une question qui a été examinée et tranchée par la Cour fédérale. NOVA ne fait que présenter à notre Cour différents arguments juridiques sur la même question.

[87] Cette situation ne pose pas problème. Le droit évolue toujours. Une partie peut toujours invoquer de nouvelles règles de droit et de nouveaux arguments juridiques devant notre Cour sur des questions qui ont été examinées par le tribunal de première instance, à condition que la partie adverse en soit prévenue à temps et qu'elle ait la possibilité d'y répondre.

[88] Quoi qu'il en soit, peu importe la manière dont la question a été formulée devant la Cour fédérale, les arguments de NOVA relatifs à la répartition des profits doivent être rejetés par notre Cour.

[89] NOVA présente deux arguments quant à la répartition des profits.

[90] Son premier argument porte sur sa fabrication de l'éthène, un important composant du métallocène polyéthylène à basse densité et structure linéaire et de son produit SURPASS, une contrefaçon du brevet de Dow. Selon NOVA, si elle n'avait pas contrefait le brevet, elle aurait produit de l'éthène de toute façon et en aurait tiré des profits licites. NOVA soutient que ces profits hypothétiques devraient être pris en compte dans la restitution

other words, there should be apportionment of the profits—because it “would have earned ... ethylene profits even without infringing”: NOVA’s revised memorandum of fact and law, at paragraphs 24, 55, 56.

[91] This argument must be rejected. In this regard, I disagree with my colleague who accepts the argument.

[92] First, at a factual level, the argument fails. In the Federal Court, NOVA did not demonstrate that it would have been able to sell ethylene to third parties if it did not use it to make infringing SURPASS polyethylene. There was no evidence before the Federal Court of any market demand or market price for NOVA’s ethylene, as opposed to the prices NOVA sold ethylene to certain third parties under long-term supply contracts with different and variable pricing: see paragraphs 36–37 of Dow’s memorandum of fact and law. Also the Federal Court had confidential evidence before it that stood in the way of any argument that NOVA could have made and sold ethylene to third parties. We must presume that the Federal Court reviewed and considered all of the evidence before it, absent proof that it forgot, ignored or misapprehended the evidence: *Housen*, at paragraph 46; *Mahjoub*, at paragraphs 66–67.

[93] In short, the Federal Court declined to make the finding that NOVA would have been able to sell ethylene to third parties if it did not use it to make infringing SURPASS polyethylene. It did not make that finding because, for one thing, there was nothing in the record to allow it to do so. Thus, we cannot make that finding.

[94] Further, in law, NOVA’s argument fails. NOVA says that it would have earned ethylene profits from ethylene sales without infringing Dow’s patent. But this is purely hypothetical and, thus, is legally irrelevant to the accounting of profit. What a party could have done or would have done in a hypothetical non-infringement scenario is no part of the accounting-of-profits exercise. As explained in paragraphs 37–45 and 65–79, above, only actual revenues, costs and profits are relevant.

des profits — autrement dit, qu’il devrait y avoir répartition des profits — car elle [TRADUCTION] « aurait tiré des profits de l’éthène [...] même sans la contrefaçon » (mémoire des faits et du droit révisé de NOVA, aux paragraphes 24, 55 et 56).

[91] Cet argument doit être rejeté. Sur ce point, je suis en désaccord avec ma collègue.

[92] Cet argument ne tient pas, d’abord sur le plan factuel. NOVA n’a pas démontré à la Cour fédérale qu’elle aurait été en mesure de vendre de l’éthène à des tiers si elle n’avait pas utilisé ce composant pour fabriquer le polyéthylène contrefait SURPASS. Elle n’a présenté à la Cour fédérale aucun élément de preuve sur la demande sur le marché ou sur le prix du marché de l’éthène de NOVA, par comparaison aux prix auxquels NOVA a vendu l’éthène à certains tiers dans le cadre de contrats d’approvisionnement à long terme prévoyant des prix différents et variables (voir le mémoire des faits et du droit de Dow, aux paragraphes 36 et 37). De plus, la Cour fédérale disposait d’éléments de preuve confidentiels démentant l’argument selon lequel NOVA aurait pu vendre de l’éthène à des tiers. À défaut d’élément indiquant le contraire, nous devons présumer que la Cour fédérale a examiné et pris en compte la totalité de la preuve qui lui a été présentée (*Housen*, au paragraphe 46; *Mahjoub*, aux paragraphes 66 et 67).

[93] Bref, la Cour fédérale refuse de conclure que NOVA aurait été en mesure de vendre de l’éthène à des tiers si elle n’avait pas utilisé ce composant pour fabriquer le polyéthylène contrefait SURPASS. Rien au dossier ne lui permet de tirer pareille conclusion. Notre Cour ne peut donc pas tirer cette conclusion.

[94] L’argument de NOVA ne tient pas non plus en droit. Elle affirme qu’elle aurait tiré des profits de ses ventes d’éthène sans contrefaire le brevet de Dow. Il s’agit toutefois d’une prétention purement hypothétique, qui est donc sans valeur juridique dans le contexte de la restitution des profits. Ce qu’une partie aurait pu faire, ou aurait fait, dans un scénario hypothétique exempt de contrefaçon ne peut pas être pris en compte dans un exercice de restitution des profits. Comme il est expliqué plus haut aux paragraphes 37 à 45 et 65 à 79, seuls les recettes, coûts et profits réels doivent être pris en compte.

[95] The Federal Court looked at this very issue and specifically rejected it. It held that “[a]n accounting of profits should be based on actual revenues and costs” and added that a “market price” for ethylene was “a theoretical cost [NOVA] did not incur” (at paragraph 139). These findings are correct in law and, for good measure, are supported by the evidence.

[96] As explained in paragraphs 37–45, above, stripping all of the ill-gotten gains made from the infringement of the patent restores the patentee’s monopoly and, generally, the integrity of the patent bargain. Allowing NOVA to deduct its hypothetical ethylene sales from the accounting of profits would incentivize NOVA and others like it to infringe, thereby undermining the patent bargain under the *Patent Act*. In that scenario, NOVA and others like it would know that there is no downside to infringing the patent because, at a minimum, it will do no worse than earning the hypothetical profits it would have made had it acted legally. In fact, depending on the market situation, it may even end up making more than those hypothetical profits.

[97] Is there a comparative baseline that might help in the accounting of profit in this case? (See discussion at paragraphs 72–79, above.) No. NOVA conceded that it had no non-infringing alternative to the manufacture of Dow’s product: Federal Court reasons, at paragraph 146. Thus, a comparative baseline is not available. Without this, it must be presumed that all of NOVA’s profits were caused by its exploitation of the patented product.

[98] NOVA also runs its apportionment argument a slightly different way. NOVA says that a portion of its profits are attributable to its unique ability to produce ethylene at a significant discount, what it calls its “Alberta Advantage”. NOVA says that this portion of the profits is not causally attributable to the patent but is instead attributable to NOVA’s “Alberta Advantage”. Thus, according to NOVA, some of its profits are due to its own efficiencies and should be apportioned out of the amount to be awarded to Dow.

[95] La Cour fédérale rejette expressément cette question. Elle conclut que « [l]e recouvrement des bénéfices devrait se fonder sur les recettes et les coûts réels », en ajoutant que le « prix du marché » pour l’éthène est « un coût théorique [que NOVA] n’a pas encouru » (au paragraphe 139). Ces conclusions sont correctes en droit et sont, dans une bonne mesure, étayées par les éléments de preuve.

[96] Comme il est expliqué plus haut aux paragraphes 37 à 45, le recouvrement de la totalité des gains tirés illégalement de la contrefaçon de brevet rétablit le monopole du breveté et, de façon générale, l’intégrité du marché inhérent à l’octroi de brevets. Permettre à NOVA de déduire ses ventes hypothétiques d’éthène des profits à restituer l’encouragerait, de même que d’autres contrefacteurs, à s’adonner à la contrefaçon, et minerait de ce fait le marché inhérent à l’octroi de brevets prévu dans la *Loi sur les brevets*. Dans un tel scénario, NOVA et les autres contrefacteurs sauraient qu’il n’y a aucun inconvénient à contrefaire un brevet : dans le pire cas, ils conserveraient l’équivalent des profits hypothétiques qu’ils auraient réalisés s’ils avaient agi en toute légalité. De fait, selon la situation du marché, leurs profits pourraient même être supérieurs à ces profits hypothétiques.

[97] Existe-t-il en l’espèce un seuil de référence utile à l’exercice de la restitution des profits? (Voir l’analyse aux paragraphes 72 à 79 plus haut.) Non. NOVA a concédé qu’il n’existait aucune solution de substitution licite au produit de Dow (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 146). Il n’existe donc pas de seuil de référence. On doit donc présumer que la totalité des profits de NOVA provient de l’exploitation du produit breveté.

[98] NOVA présente également son argument en faveur d’une répartition des profits dans une optique légèrement différente. NOVA affirme qu’une partie de ses profits sont attribuables à sa capacité unique de produire de l’éthène à un prix considérablement moins élevé, ce qu’elle dénomme un [TRADUCTION] « avantage propre à l’Alberta ». NOVA affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre cette portion de ses profits et le brevet, et elle attribue plutôt ces profits à l’« avantage propre à l’Alberta ». NOVA fait donc valoir qu’elle doit une partie de ses profits à sa propre efficacité et que cette partie devrait être soustraite de la somme à restituer à Dow.

[99] This argument must be rejected.

[100] Dow has the exclusive right to produce the polyethylene covered by its patent. The fact that NOVA produces its own ethylene in a way that allows it to make higher profits is irrelevant. Under the principles governing an accounting of profits, the profits as a result of the wrongful manufacture and sale of the infringing product must be stripped from NOVA.

[101] The Federal Court specifically rejected NOVA's argument. In addressing it, the Federal Court correctly held that "[a]n accounting of profits should be based on actual revenues and costs". It found that the "market price" for ethylene that NOVA was using in its calculation, rather than its actual cost of ethylene, was "a theoretical cost [NOVA] did not incur" (at paragraph 139). Again, an accounting of profits looks to actualities, not hypotheticals.

[102] An accounting of profits looks at the actual infringer, what the infringer actually did and the actual profits made from the infringement. It does not look at hypotheticals. It does not ask what another hypothetical, less efficient infringer might have made. See paragraphs 37–45 and 65–79, above.

[103] In isolation, NOVA's production of the raw material, ethylene, for its SURPASS product is "non-infringing". But one cannot view each step of an infringer's activities in isolation. When viewed at a micro level, almost anything an infringer does can be classified as non-infringing. Training employees, building a new assembly line, and expanding a marketing budget are all, in isolation, "non-infringing" activities that contribute to ultimate profitability. In theory, the act of infringement can be sliced endlessly into tiny "non-infringing" actions. But it is artificial and, thus, wrong in principle to do that.

[104] In this case, the findings of the Federal Court regarding how the infringing SURPASS product was made preclude any attempt to regard NOVA's manufacture of

[99] Cet argument doit être rejeté.

[100] Dow possède le droit exclusif de produire le polyéthylène visé par son brevet. Le fait que NOVA produit son propre éthène d'une manière qui lui permet de réaliser des profits plus élevés n'est pas pertinent. Selon les principes régissant la restitution des profits, les profits que NOVA a réalisés grâce à la fabrication et à la vente illicites du produit contrefait doivent lui être retirés.

[101] La Cour fédérale rejette expressément cet argument de NOVA. En l'examinant, la Cour fédérale conclut à juste titre que « [l]e recouvrement des bénéfices devrait se fonder sur les recettes et les coûts réels ». Elle ajoute que le « prix du marché » pour l'éthène que NOVA a indiqué dans ses calculs ne représente pas le coût réel de l'éthène, mais plutôt « un coût théorique [que NOVA] n'a pas encouru » (au paragraphe 139). Encore une fois, la restitution des profits doit se fonder sur des faits réels, et non hypothétiques.

[102] La restitution des profits est fondée sur la situation véritable du contrefacteur, sur ce qu'il a fait et sur les profits réels qu'il a dégagés de la contrefaçon. Elle ne tient pas compte des éléments hypothétiques. Elle ne cherche pas à déterminer les profits qu'aurait pu réaliser un autre contrefacteur hypothétique moins efficace. Voir plus haut les paragraphes 37 à 45 et 65 à 79.

[103] Examinée isolément, la production par NOVA de la matière première, l'éthène, pour la fabrication de son produit SURPASS est « licite ». Cependant, on ne peut examiner séparément chacune des étapes de la contrefaçon. En effet, presque chaque action d'un contrefacteur analysée à un microniveau peut comporter des éléments licites. La formation des employés, la construction d'une nouvelle chaîne de montage et l'augmentation du budget alloué au marketing sont toutes, prises séparément, des activités « licites » qui contribuent à la rentabilité ultime. En théorie, l'acte de contrefaçon peut être scindé à l'infini en de minuscules actions « licites ». Il s'agit toutefois d'un exercice purement théorique; il est donc par principe erroné de s'y prêter.

[104] En l'espèce, les conclusions de la Cour fédérale sur la manière dont le produit contrefait SURPASS a été fabriqué nous empêchent d'examiner séparément la

ethylene as a separate matter or feature. As the Federal Court found, all of NOVA's actions, including its manufacture of the ethylene that was wholly integrated and merged into the infringing SURPASS polyethylene product, were part and parcel of the manufacture and sale of the infringing product. Unlike *Beloit*, above, at page 457 C.P.R., the ethylene is not an "additional feature" of SURPASS to which consumer demand can be attributed and apportioned.

[105] The Federal Court's decision on this issue is wholly consistent with the test set out in *Beloit*, at page 457, reproduced at paragraph 52 above, that has been adopted by this Court in *ADIR (FCA)*. The infringing SURPASS product was, in the words of *Beloit*, "saleab[le], as a whole" and "[m]arket demand" for SURPASS "arose because of the infringed patent" and not any "additional features" such as the efficiently produced ethylene in this case. As *Beloit* says, the "inquiry is directed to 'the value of the patented part' to the [product] as a whole" and the "determination is a factual one to be made on the basis of all the evidence", dependent "entirely on the particular circumstances of each case". What drove the sales of SURPASS was not the cheaper, efficiently produced ethylene that was fully incorporated and merged into the final product but the superior physical properties and processability of the final product, superior qualities that were the fruits of Dow's invention. This was proven in the Federal Court: reasons of the Federal Court, at paragraphs 70–76; Federal Court judgment on liability, at paragraph 252; Exhibit PR-16, AB-68, at page 7. In the face of this, we cannot make our own factual findings and replace the Federal Court's decision with our own.

[106] An infringer may have produced an infringing product using an efficient and well-trained workforce, one superior to that of the patentee. An infringer may have produced the infringing product using only four assembly lines rather than the patentee's seven. An

fabrication d'éthène par NOVA. Comme l'affirme la Cour fédérale, toutes les actions de NOVA, y compris sa fabrication d'éthène entièrement intégrée à la production de son produit de polyéthylène contrefait SURPASS, concouraient à la fabrication et à la vente du produit contrefait. Contrairement à la situation dans l'affaire *Beloit*, mentionnée plus haut au paragraphe 76, l'éthène n'est pas parmi les « caractéristiques additionnelles » de SURPASS auxquelles peuvent être attribuées une demande du consommateur et qui devrait être prise en compte dans la répartition des profits.

[105] La décision de la Cour fédérale sur cette question est tout à fait conforme au critère énoncé dans *Beloit*, aux paragraphes 76 et 77, reproduits au paragraphe 52 plus haut, et que notre Cour a adopté dans l'arrêt *ADIR (CAF)*. Selon les termes employés dans l'affaire *Beloit*, le produit contrefait SURPASS présentait une « possibilité de vendre, dans son ensemble » et « la demande du marché » en ce qui concerne SURPASS « découlait du brevet contrefait » et non de « caractéristiques additionnelles » comme en l'occurrence l'efficacité de production de l'éthène. Toujours selon l'arrêt *Beloit*, « l'enquête vise [TRADUCTION] "la valeur de la pièce brevetée par rapport [au produit] compl[et]" »; il « s'agit d'une question de fait qui doit être tranchée compte tenu de la preuve dans son ensemble », et la réponse « dépend entièrement des circonstances particulières de chaque affaire ». Ce qui a propulsé les ventes de SURPASS n'était pas l'éthène produit efficacement et à moindre coût, qui a été entièrement intégré au produit final, mais bien les propriétés physiques supérieures et les qualités de transformation du produit final — des propriétés supérieures qui étaient le fruit de l'invention de Dow. La preuve en a été faite devant la Cour fédérale (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 70 à 76; jugement de la Cour fédérale sur la responsabilité, au paragraphe 252; pièce PR-16, AB-68, à la page 7). Par conséquent, nous ne pouvons formuler nos propres conclusions de fait et substituer notre décision à celle de la Cour fédérale.

[106] Le contrefacteur pourrait avoir fabriqué le produit contrefait en ayant recours à une main-d'œuvre efficace et bien formée, supérieure à celle du breveté. Le contrefacteur pourrait avoir fabriqué le produit contrefait au moyen de quatre chaînes de montage, au lieu des sept que

infringer may be a better marketer than the patentee or may have superior distribution channels. Here, the infringer made its own raw material, ethylene, in a particularly efficient way. All of these are of no moment: NOVA's product infringed Dow's patent and, as the Federal Court found, based on the superior qualities of the infringing SURPASS in the market and other evidence, NOVA's gains were all caused by its infringement. To vindicate the patentee's rights to exclusivity and deter infringement, the profits earned from the infringement must be stripped from the infringer.

[107] In an accounting of profits, it is not open to an infringer to say the following. "Yes I infringed the patent, yes I violated the patentee's exclusive rights over its invention, and yes I wronged the patentee. But because I am more efficient I was able to benefit more from my wrongdoing, so I should be able to keep that extra benefit."

[108] Allowing an infringer like NOVA to deduct its efficiencies jeopardizes the patent bargain by creating wrong incentives and weakening deterrence. Those who are able to achieve efficiencies by making a raw material more cheaply, using established distribution channels, exploiting trusted brand name recognition or taking advantage of greater economies of scale, if given credit for these things, may have an incentive to infringe a patent—if caught, they may end up better off than if they did not infringe.

[109] Leaving an infringer with some of the profits it made from the infringement just because of the efficient nature of its operations effectively makes the infringer a joint venture partner with the patentee, able to get some benefit from its exploitation of the patentee's invention. However, the *Patent Act* gives the patentee a right to exclusivity over the invention or, put negatively, a right not to be forced into a joint venture with anyone concerning its invention.

comporte le procédé du breveté. Le contrefacteur pourrait avoir une stratégie de marketing supérieure à celle du breveté ou de meilleurs réseaux de distribution. En l'espèce, le contrefacteur a fabriqué sa propre matière première, l'éthène, d'une manière particulièrement efficace. Aucun de ces éléments n'a d'importance : le produit de NOVA a contrefait le brevet de Dow et, comme le conclut la Cour fédérale en se basant sur les qualités supérieures du produit contrefait SURPASS sur le marché et sur d'autres éléments de preuve, les gains de NOVA étaient tous attribuables à la contrefaçon. Afin de défendre le droit à l'exclusivité du breveté et de décourager la contrefaçon, il faut dépouiller le contrefacteur des profits tirés de cette dernière.

[107] Dans le cadre de la restitution des profits, il n'est pas permis au contrefacteur d'excuser sa conduite en ces termes : « Oui, c'est vrai. J'ai contrefait le brevet, j'ai violé les droits exclusifs du breveté à l'égard de son invention et je lui ai causé préjudice. Cependant, comme je suis plus efficace, j'ai pu tirer davantage de profits de mes actes répréhensibles; je devrais donc être autorisé à conserver ces profits supplémentaires. »

[108] Permettre à un contrefacteur comme NOVA d'exclure ses gains d'efficacité met en péril le marché inhérent à l'octroi de brevets en incitant la contrefaçon et en affaiblissant les mesures de dissuasion. Ceux qui sont en mesure de réaliser des gains d'efficacité — en fabriquant une matière première à moindre coût, en utilisant des réseaux de distribution établis, en exploitant la notoriété d'une marque de commerce de confiance ou en tirant profit d'économies d'échelle — pourraient être incités à contrefaire un brevet s'il était tenu compte de ces éléments. Si la contrefaçon est découverte, ils seraient susceptibles de se trouver en meilleure position que s'ils n'avaient pas contrefait le brevet.

[109] Le contrefacteur qui serait autorisé à conserver la portion des profits de la contrefaçon qu'il doit uniquement à l'efficacité de ses opérations deviendrait en quelque sorte un associé du breveté, pouvant tirer certains avantages de l'exploitation de l'invention du breveté. Cependant, la *Loi sur les brevets* accorde au breveté le droit à l'exploitation exclusive de son invention ou, formulé de façon négative, le droit de ne pas être forcé de

[110] Simply put, in this case, the patentee, Dow, has a right against others exploiting its patent, whether that exploitation is efficient or inefficient, profitable or extremely profitable. Indeed, NOVA acknowledges this at paragraph 65 of its revised memorandum of fact and law (underlined emphasis added, italics in original):

It is clear that an accounting of profits for patent infringement is intended to return to the patentee the *actual profits* earned by the infringer as a result of the infringement. This means that if the profit margin on the infringing product is particularly high, or the infringer's market share during infringement is particularly large, the patentee will reap these benefits.

[111] As will be explained at the conclusion of these reasons, this Court recently asked the parties for submissions concerning the effect of *Atlantic Lottery*, above, a recently released decision from the Supreme Court. In the course of its submissions, Dow addressed the present issue. It submits as follows (emphasis in original):

Contrary to [NOVA's] submissions, [NOVA] did not make a "profit" (economic or otherwise) by manufacturing the ethylene. Rather, [NOVA] incurred a cost to manufacture the ethylene and in turn made profits by selling infringing SURPASS polyethylene products made from the ethylene. [NOVA's] approach of attributing "profits" to an individual raw material departs from the accounting of profits jurisprudence in which the infringer is taken "as they are" and costs are only deducted if actually incurred. Applying a "market value" to raw materials (whether higher or lower than the infringer's actual costs) has never been part of the accounting of profits analysis, and *Atlantic Lottery* does not change this approach. Moreover, there is no rational or equitable basis for adopting such an approach.

Even if a "market value" approach to costing raw materials was supported by *Atlantic Lottery* or earlier jurisprudence, which it is not, it is of no avail to [NOVA].

participer à une coentreprise avec quiconque dans l'exploitation de son invention.

[110] Bref, le breveté Dow, en l'espèce, a un droit opposable à quiconque exploiterait son invention protégée par brevet, que cette exploitation soit efficace ou inefficace, rentable ou extrêmement rentable. NOVA reconnaît ce fait au paragraphe 65 de son mémoire des faits et du droit révisé (en italiques dans l'original, soulignement ajouté) :

[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute que la restitution des profits sanctionnant la contrefaçon de brevet vise à remettre au breveté les *profits réels* réalisés par le contrefacteur grâce à la contrefaçon. Cela signifie que, si la marge bénéficiaire attribuable au produit contrefait est particulièrement élevée ou que le contrefacteur tire profit d'une part de marché particulièrement importante durant la période de contrefaçon, le breveté récoltera ces bénéfices.

[111] Comme je l'explique dans la conclusion des présents motifs, notre Cour a récemment demandé aux parties de lui soumettre leurs observations sur les effets de la décision récemment rendue par la Cour suprême dans l'affaire *Loteries de l'Atlantique* [précité]. Dans ses observations, Dow formule le commentaire suivant à propos de cette question (souligné dans l'original) :

[TRADUCTION] Contrairement à ce qu'elle prétend, [NOVA] n'a pas fait de « profits » (économiques ou autres) en fabriquant l'éthène. [NOVA] a dû plutôt engager des coûts pour fabriquer l'éthène, puis elle a réalisé des profits en vendant le produit de polyéthylène contrefait SURPASS fait à partir d'éthène. L'approche proposée par [NOVA], qui consiste à attribuer des « profits » à une matière première en particulier, s'écarte de la jurisprudence sur la restitution des profits selon laquelle le contrefacteur doit être évalué « dans sa situation véritable » et seuls les coûts réellement engagés peuvent être déduits. L'application d'une « valeur marchande » à une matière première (qu'elle soit supérieure ou inférieure aux coûts réels du contrefacteur) n'a jamais fait partie de l'analyse aux fins de la restitution des profits, et l'arrêt *Loteries de l'Atlantique* ne modifie pas cette approche. Qui plus est, il n'existe aucun fondement rationnel ou d'*equity* justifiant l'adoption d'une telle approche.

Même si l'arrêt *Loteries de l'Atlantique* ou une jurisprudence antérieure préconisait l'utilisation d'une approche fondée sur la « valeur marchande » pour établir le coût des matières premières, ce qui n'est pas le cas, cela n'est d'aucune utilité [pour NOVA].

[112] I agree with and accept this submission.

[113] My colleague suggests that the Federal Court did not decide this issue, which she calls the “apportionment” issue. Quite evidently it did, as the references, above, to the findings of the Federal Court on this point demonstrate.

[114] It is true that in the relevant section of its reasons on this issue, the Federal Court does not use the word “apportionment”. But it did not need to. It would be wrong to quash its reasons based on an insistence it should have used that magic word: *R. v. Sheppard*, 2002 SCC 26, [2002] 1 S.C.R. 869; *R. v. R.E.M.*, 2008 SCC 51, [2008] 3 S.C.R. 3. Further, as I have explained in paragraph 48, above, “apportionment” is nothing more than the exercise of separating the actual benefits made as a result of the infringement of the patent, which are recoverable, from other sums, which are not. “Apportionment” is nothing more than the exercise of assessing causation, a factually suffused task.

[115] Unquestionably, the Federal Court always had causation front of mind in this case. At key parts of its reasons, it reminded itself of the causation requirement or used a form of words demonstrating its awareness of the need for Dow to establish it. To name a few (with emphasis added): “the Court’s role is to assess the actual profits made by the defendant as a result of the infringement” (at paragraph 108), “[a] plaintiff is entitled only to that portion of the infringer’s profit that is causally attributable to the invention” (at paragraph 108), an accounting of profits “is restitutionary in nature, not punitive” so it should not strip the defendant of more than the gain in its hands made as a result of the infringement (at paragraph 109), the plaintiff “bears the burden of proving the defendant’s sales or revenues from the infringement” (at paragraph 110), the “revenues attributable to NOVA’s infringement of the ‘705 patent extend to those earned from” certain grades (at paragraph 111), springboard profits allowed NOVA to continue “to profit from its infringing activity” (at paragraph 112), and “[i]n an accounting of profits, the aim is to provide the plaintiff with all of the profits made by the defendant resulting from the

[112] Je suis d’accord et j’accepte ces observations.

[113] Ma collègue affirme que la Cour fédérale n’a pas tranché cette question, qu’elle qualifie de question relative à la « répartition des profits ». Or, manifestement, la Cour fédérale l’a fait, comme en témoignent les renvois précités aux conclusions de la Cour fédérale sur ce point.

[114] Certes, la Cour fédérale n’emploie pas le terme « répartition » dans la section de ses motifs portant sur cette question, mais elle n’avait pas besoin de le faire. Il serait erroné d’infirmar la décision de la Cour fédérale parce que certains insistent sur le fait qu’elle aurait dû employer le mot « magique » (*R. c. Sheppard*, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869; *R. c. R.E.M.*, 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3). De plus, comme je l’explique plus haut, au paragraphe 48, la « répartition des profits » n’est rien de plus qu’un exercice visant à séparer les profits réels réalisés grâce à la contrefaçon de brevet, lesquels sont recouvrables, des autres profits, qui ne le sont pas. La « répartition des profits » n’est rien de plus qu’un exercice visant à déterminer le lien de causalité, une tâche éminemment factuelle.

[115] Il ne fait aucun doute qu’en l’espèce le lien de causalité a toujours été au cœur des préoccupations de la Cour fédérale. Dans des passages névralgiques de ses motifs, elle rappelle la nécessité d’établir un lien de causalité ou emploie une formulation qui révèle qu’elle est bien consciente de l’obligation pour Dow d’établir ce lien. Rappelons quelques extraits de ses motifs (non soulignés dans l’original) : « le rôle de la Cour est d’évaluer les bénéfices réels dégagés par le défendeur par sa violation de brevet » (au paragraphe 108); « [u]n demandeur a seulement droit à la portion des profits réalisés par le contrefacteur qui a un lien de causalité avec l’invention » (au paragraphe 108); la restitution des profits « est une mesure réparatrice et non punitive », afin de ne pas dépouiller le défendeur d’une somme supérieure aux gains qu’il a tirés de la contrefaçon (au paragraphe 109); « [l]e fardeau de démontrer les montants des ventes ou des recettes liées à la violation de brevet revient au demandeur » (au paragraphe 110); les « recettes découlant de la violation par Nova du brevet ‘705 comprennent celles dégagées » de certaines qualités (au paragraphe 111); les bénéfices de rebond ont permis à NOVA de continuer « de profiter de

infringement” (at paragraph 138). Quite properly, NOVA does not complain that the Federal Court did not have causation principles in mind throughout. It did.

[116] Ultimately causation depends on the facts. In this case, for very good reasons, the Federal Court found that all of the gain earned by NOVA as a result of its more efficient manner of manufacturing ethylene was gain made as a result of the infringement. It made this finding mindfully and having considered all of the evidence and arguments before it: *Housen*, at paragraph 46. This finding was a factually suffused one on a question of mixed fact and law that attracts the very high standard of palpable and overriding error: see paragraphs 80–81, above. It is wholly consistent with and, in fact, reinforces the principles underlying an accounting of profits in the patent infringement context and, thus, on these facts, is legally sound. For one thing, it removes all incentives on the part of infringers to infringe.

[117] As an appellate court bound by the palpable and overriding error standard, we are forbidden from wading in, re-doing the factually suffused task of assessing causation, and substituting our views for those of the first-instance court.

[118] The analysis, above, on the state of the law, the evidentiary record before the Federal Court, and the appellate standard of palpable and overriding error addresses the remainder of my colleague’s reasons, particularly her decision to “apportion” out of the accounting of profits the benefits resulting from NOVA’s efficiencies and other benefits that NOVA might have earned in a hypothetical world.

[119] I would simply add that my colleague oversimplifies and narrows the patent in issue in this case. The patent does not just claim a process. It claims novel polymers used to make plastic products like stretch films and

ses activités de contrefaçon » (au paragraphe 112) et « [l]e recouvrement des bénéfices a pour objectif d’apporter au demandeur tous les bénéfices dégagés par le défendeur par la violation de brevet » (au paragraphe 138). NOVA n’allègue pas, à juste titre, que la Cour fédérale n’a pas tenu compte du critère de causalité dans l’ensemble de son jugement, car elle l’a fait.

[116] Ultimement, le lien de causalité dépend des faits. En l’espèce, la Cour fédérale conclut, pour de très bonnes raisons, que la totalité des gains dégagés par NOVA grâce à sa méthode de fabrication plus efficace de l’éthène est attribuable à la contrefaçon. Elle tire cette conclusion d’une manière avisée, après avoir tenu compte de tous les éléments de preuve et arguments qui lui ont été présentés (*Housen*, au paragraphe. 46). Cette conclusion, sur une question de droit et de fait commandant l’application de la très rigoureuse norme de l’erreur manifeste et dominante, est fondée sur une abondance de faits (voir plus haut les paragraphes 80 et 81). Cette conclusion est tout à fait conforme aux principes qui sous-tendent la restitution des profits en matière de contrefaçon de brevet et, de fait, elle vient renforcer ces principes. Au vu de ces faits, elle est donc fondée sur le plan juridique. Elle supprime notamment tout élément susceptible d’inciter la contrefaçon.

[117] En tant que cour d’appel liée par la norme de l’erreur manifeste et dominante, il nous est interdit d’intervenir, de procéder à nouveau à l’évaluation du lien de causalité fondée sur une abondance de faits et de substituer nos vues à celles du tribunal de première instance.

[118] L’analyse qui précède sur l’état du droit, le dossier de preuve présenté à la Cour fédérale et la norme de l’erreur manifeste et dominante applicable en appel répond aux autres points soulevés par ma collègue dans ses motifs, notamment sa décision de soustraire de la restitution des profits les bénéfices attribuables aux gains en efficience de NOVA et autres bénéfices que NOVA aurait pu réaliser dans une situation hypothétique.

[119] Je me contente d’ajouter que ma collègue simplifie à outrance le brevet en litige en l’espèce et en réduit la portée. Les revendications du brevet ne portent pas uniquement sur un procédé. Elles portent sur des polymères

heavy duty shipping sacks that are stronger and require less plastic. The patented polymers (forms of polyethylene) are produced by connecting together molecules of ethylene with octane, as the patent describes. The protected polymers are different from and are said to be superior to others in the market. The fact that NOVA used a non-infringing way to make a raw material that is fully incorporated and merged into the protected polymers is beside the point: it earned a sizeable gain from infringing Dow's patent by making and selling the protected polymers—appropriating and exploiting Dow's invention for itself—and it should not be left with any of the gain made as a result of its wrongful act. This the Federal Court found in its factually suffused assessment of causation. Under the appellate standard of palpable and overriding error we should respect its finding, not replace it with our own.

[120] Therefore, on the so-called “apportionment” issue, the Federal Court neither erred in law nor committed palpable and overriding error. Its decision must be left in place.

(2) *Did the Federal Court err in awarding “springboard profits”?*

[121] The Federal Court summarized this issue as follows (at paragraph 112):

If [NOVA] had not infringed [Dow's patent], then it would have taken [NOVA] some time following the patent's expiry to attain the same level of sales of the infringing products that [NOVA] enjoyed in April 2014. Dow says that [NOVA's] infringement of [Dow's patent] provided it with a “springboard” into the market and, as a result, [NOVA] continued to profit from its infringing activity after the expiry of [Dow's patent]. Dow says that it is entitled to receive these “springboard profits” from April 20, 2014 to December 31, 2015.

nouveaux utilisés pour la fabrication de produits de plastique tels que des pellicules extensibles et des sacs d'expédition ultra robustes, qui présentent une résistance supérieure, mais nécessitent une quantité moindre de plastique. Comme le décrit le brevet, les polymères brevetés (des formes de polyéthylène) sont produits par l'union de molécules d'éthène et de l'octane. Les polymères protégés par le brevet diffèrent de ceux que l'on trouve sur le marché et on les dit supérieurs. Le fait que NOVA a fabriqué au moyen d'une méthode qui ne contrefait pas le brevet une matière première qui a été intégralement incorporée aux polymères protégés par brevet est hors de propos : NOVA a réalisé des gains appréciables grâce à la contrefaçon du brevet de Dow, en fabriquant et en vendant les polymères protégés — soit en s'appropriant l'invention de Dow pour l'exploiter à ses propres fins — et elle ne devrait pas être autorisée à conserver quelque gain provenant de ses actes répréhensibles. C'est la conclusion à laquelle est arrivée la Cour fédérale lors de son évaluation abondamment étayée de faits du lien de causalité. Selon la norme de l'erreur manifeste et dominante qui s'applique en appel, nous devrions respecter cette conclusion et non y substituer la nôtre.

[120] Par conséquent, sur la question de la « répartition des profits », la Cour fédérale n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste et dominante. Sa décision doit être maintenue.

2) *La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en accordant ce qu'elle appelle des « bénéfices de rebond »?*

[121] La Cour fédérale résume cette question ainsi (au paragraphe 112) :

Si Nova n'avait pas contrefait le brevet [de Dow], Nova aurait dû attendre un certain temps suivant l'arrivée à échéance du brevet pour que ses ventes atteignent le même niveau que celui des ventes de produits contrefaits dont Nova jouissait en avril 2014. Dow affirme que la violation par Nova du brevet [de Dow] a constitué pour elle un « tremplin » qui a permis à ses ventes de faire un bond sur le marché et, par conséquent, que Nova a continué de profiter de ses activités de contrefaçon après l'arrivée à échéance du brevet [de Dow]. Dow affirme avoir droit à ces « bénéfices de rebond » du 20 avril 2014 au 31 décembre 2015.

[122] The Federal Court allowed Dow the springboard profits it sought.

[123] NOVA makes two arguments against the Federal Court's awarding of springboard profits. First, NOVA submits that springboard profits are not available at law. In the alternative, NOVA submits that if springboard profits are available at law, the Federal Court incorrectly calculated the springboard profits.

[124] The first issue is reviewable on correctness and the second on the standard of palpable and overriding error: *Housen*, above.

[125] While the parties did not acquaint the Court with a Canadian authority where an infringer was ordered to disgorge springboard profits, there is no principled reason standing in the way. I agree with the observations of the Federal Court in *AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2015 FC 671, at paragraph 7. There, in the context of compensatory damages, the Federal Court suggested that so-called springboard damages are "nothing more than a type of loss no different than any other claim to damages". Similarly, so-called springboard profits are nothing more than a type of gain from patent infringement, just like other gains from patent infringement. This was the reasoning of the Scottish Court of Session in a decision cited by the Federal Court (at paragraph 114): *Bayer Cropscience KK v. Charles River Laboratories Preclinical Services Edinburgh Limited & Albaugh Inc.*, [2010] CSOH 158.

[126] A key source of a patent's value is in its statutory monopoly period. If the infringer's post-expiry profits can be causally linked to its unauthorized invasion of this monopoly, then those profits should be disgorged. Use of the patent during the monopoly period caused the profits. As the Federal Court said, springboard profits "are nothing more than a type of [gain] to be proven with evidence": paragraph 124.

[122] La Cour fédérale a accordé à Dow ces bénéfiques dits « de rebond » qu'elle demandait.

[123] NOVA oppose deux arguments à ces profits dont tient compte la Cour fédérale. NOVA prétend d'abord que le droit n'en permet pas l'attribution. Subsidiairement, NOVA prétend que, si la loi en autorise l'attribution, alors la Cour fédérale a fait erreur dans le calcul.

[124] La première question doit être examinée selon la norme de la décision correcte, et la seconde, selon la norme de l'erreur manifeste et dominante (*Housen* [précité]).

[125] Bien que les parties n'aient présenté à la Cour aucune affaire canadienne où un contrefacteur avait été obligé de restituer des profits dits « de rebond », aucun principe ne s'y oppose. Je suis d'accord sur les observations formulées par la Cour fédérale dans l'affaire *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2015 CF 671, au paragraphe 7. Dans cette affaire, la Cour fédérale laisse entendre, à propos des dommages-intérêts compensatoires, que les dommages-intérêts fondés sur la règle dite du rebond « ne sont rien de plus qu'un type de perte et ne sont nullement différents des autres dommages-intérêts ». De même, les profits dits de rebond ne sont rien de plus qu'un type de gain provenant de la contrefaçon de brevet, au même titre que les autres gains découlant de la contrefaçon de brevet. Ce raisonnement est celui qu'adopte la Cour de session de l'Écosse dans une décision citée par la Cour fédérale (au paragraphe 114) (*Bayer Cropscience KK v. Charles River Laboratories Preclinical Services Edinburgh Ltd. & Albaugh Inc.*, [2010] CSOH 158).

[126] Un des principaux éléments qui confère au brevet sa valeur est la période de monopole prévue par la loi. Si un lien de causalité peut être établi entre les profits réalisés par le contrefacteur après l'expiration du brevet et une atteinte non autorisée à ce monopole, ces profits devraient être restitués. L'exploitation du brevet durant la période visée par le monopole a généré des profits. Comme l'affirme la Cour fédérale, les profits dits de rebond « relèvent purement du type de [gain] devant être démontr[é] par preuve » (paragraphe 124).

[127] In oral argument, NOVA seemingly accepted springboard profits as an inescapable outcome flowing from the application of causation principles but questioned whether, as a matter of freestanding policy, post-expiry profits should be disgorged. But freestanding policy does not give this Court license to subvert the accepted principles in an accounting of profits: *ADIR FCA*, at paragraph 34. Courts operate according to law, not policy: *Ishaq v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2015 FCA 151, [2016] 1 F.C.R. 686, at paragraph 26.

[128] In any event, NOVA's policy arguments run very much contrary to the legal considerations canvassed at paragraphs 20–28, above. To allow an infringer to retain any advantage gained from its infringement is to incentivize the infringement: see paragraph 28, above. If post-expiry profits are immune from the reach of an accounting of profits, an infringer could be economically incentivized to invade the patentee's monopoly shortly before its expiry. The infringer would disgorge its minimal "ramp-up" profits and use the infringement to springboard into the patentee's post-expiry market share. Recognizing this economic advantage, competitors would likely follow suit and, in effect, abridge the length of the patentee's monopoly. As a matter of policy, awarding springboard profits, where appropriate, best defends and restores the integrity of the patentee's monopoly.

[129] NOVA's memorandum raises three other reasons why the Federal Court erred in law by awarding springboard profits. All three arguments should be rejected.

[130] While NOVA correctly states that "an accounting of profits takes place in the real world" (NOVA's revised memorandum of fact and law, at paragraph 66), it incorrectly suggests that springboard profits require the application of an impermissible "hypothetical exercise" in the "but for" world (paragraph 67). Springboard profits seek

[127] Dans sa plaidoirie, NOVA semble reconnaître les profits de rebond comme un effet inévitable de l'application des principes de causalité, mais met en doute, sur le fondement de considérations de politique générale, l'opportunité de la restitution des profits réalisés après l'expiration du brevet. Cependant, aucune politique générale n'autorise notre Cour à faire fi des principes reconnus en matière de restitution des profits (*ADIR (CAF)*, au paragraphe 34). Les tribunaux appliquent des lois, non des politiques (*Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Ishaq*, 2015 CAF 151, [2016] 1 R.C.F. 686, au paragraphe 26).

[128] Quoi qu'il en soit, les arguments invoqués par NOVA relativement aux politiques vont tout à fait à l'encontre des considérations juridiques examinées plus haut aux paragraphes 20 à 28. Permettre à un contrefacteur de conserver quelque avantage résultant de la contrefaçon incite à la contrefaçon (voir le paragraphe 28 des présents motifs). Si la restitution ne visait pas les profits réalisés après l'expiration du brevet, le contrefacteur pourrait être incité économiquement à violer le monopole conféré par le brevet peu avant l'arrivée à échéance de celui-ci. Le contrefacteur n'aurait en effet qu'à restituer ses profits réalisés durant la période de « transition », une somme minimale, et se servir de la contrefaçon comme tremplin pour gruger la part de marché du breveté après l'expiration du brevet. Conscients d'un tel avantage économique, des concurrents emboîteraient vraisemblablement le pas, ce qui, dans les faits, réduirait la durée du monopole du breveté. Comme politique, la restitution de profits liés à l'effet dit de « rebond », s'il y a lieu, contribue le mieux à défendre et à restaurer l'intégrité du monopole du breveté.

[129] Dans son mémoire, NOVA invoque trois autres arguments étayant sa prétention selon laquelle la décision de la Cour fédérale d'ordonner la restitution des profits liés à l'effet dit de rebond est entachée d'une erreur de droit. Ces trois arguments devraient être rejetés.

[130] Bien que NOVA déclare, à juste titre, que [TRADUCTION] « la restitution des profits doit être fondée sur la situation réelle » (mémoire des faits et du droit révisé de NOVA, au paragraphe 66), elle laisse entendre, à tort, que le calcul des profits liés à l'effet dit de rebond requiert un « exercice hypothétique » inadmissible, qui tient compte

to identify the *actual profits* causally attributable to the infringement. There is no hypothetical world involved: the profits disgorged are actual profits that are causally connected to the patent's exclusivity rights.

[131] Establishing causation for springboard profits is no different from any other question of causation in the accounting of profits context: it requires a causal link between the profits and the patent. A non-infringing baseline, the “ramp-up” period, is established with expert evidence and is compared to the total profits the infringer earned. The difference between the two is the value added from the unauthorized use of the patent. As discussed above, there is no “but for” reasoning when using non-infringing baselines: see paragraphs 37–45 and 65–79, above. The same logic applies here when using the “ramp-up” period as a type of non-infringing baseline.

[132] NOVA also contends that once the plaintiff elects for an accounting of profits, the plaintiff “condones” or “adopts” the infringer's behaviour. This is what some call “condonment theory”. Applying the condonment theory, NOVA says that, having condoned the infringer's actions, Dow cannot turn around and demand springboard profits from an authorized or “condoned” use of its patent.

[133] Condonment theory, first articulated in *Neilson v. Betts* (1871), L.R. 5 H.L. 1 [*Neilson*], was used to explain why a plaintiff is not entitled to both damages and an accounting of profits. The theory has been subject to intense academic criticism: e.g., Stephen Watterson, “An Account of Profits or Damages? The History of Orthodoxy” (2004), 24:3 *O.J.L.S.* 471; Burrows, above, at pages 628–629; David Vaver, “Civil Liability For Taking or Using Trade Secrets in Canada” (1981), 5 *Can. Bus. L.J.* 253, at pages 296–300.

d'une situation hypothétique (paragraphe 67). Le calcul des profits liés à l'effet dit de rebond vise à déterminer les profits réels directement attribuables à la contrefaçon. Aucun élément hypothétique n'entre en jeu : les profits restitués sont les profits réels ayant un lien de causalité avec les droits à l'exclusivité du breveté.

[131] L'établissement du lien de causalité ne diffère nullement, que ce soit dans le contexte de profits découlant d'un effet de rebond ou dans celui de la restitution des profits : il s'agit d'établir un lien de causalité entre les profits et le brevet. Le seuil de référence quant à des actes licites, soit la période dite « de transition », est déterminé à partir d'une preuve d'expert, puis est comparé aux profits totaux réalisés par le contrefacteur. La différence entre les deux correspond à la valeur ajoutée découlant de l'exploitation non autorisée du brevet. Comme il est mentionné plus haut, le raisonnement fondé sur des scénarios hypothétiques ne joue pas dans l'examen du seuil de référence quant aux actes licites (voir les paragraphes 37 à 45 et 65 à 79 des présents motifs). Le même raisonnement s'applique lorsqu'on considère la période « de transition » comme une sorte de seuil de référence quant aux actes licites.

[132] NOVA prétend également que, dès lors que le plaignant opte pour la restitution des profits, il « cautionne » ou « admet » le comportement du contrefacteur. C'est ce que certains appellent la « théorie du cautionnement ». NOVA affirme, sur le fondement de cette théorie, que Dow, ayant cautionné les actions du contrefacteur, ne peut faire marche arrière et exiger que lui soient restitués des profits dits « de rebond » découlant d'une exploitation autorisée ou « cautionnée » de son brevet.

[133] La théorie du cautionnement, qui a été définie pour la première fois dans l'affaire *Neilson v. Betts* (1871), L.R. 5 H.L. 1 [*Neilson*], explique pourquoi un plaignant n'a pas droit à la fois à l'attribution de dommages-intérêts et à la restitution des profits. Cette théorie a toutefois fait l'objet de vives critiques de la part de spécialistes du domaine (voir, par exemple, Stephen Watterson, « An Account of Profits or Damages? The History of Orthodoxy » (2004), 24 :3 *O.J.L.S.* 471; Burrows, précité, aux pages 628 et 629; David Vaver, « Civil Liability For Taking or Using Trade Secrets in Canada » (1981), 5 *Rev. can. dr. comm.* 253, aux pages 296 à 300).

[134] These authorities unanimously reject the condonment theory as an untenable fiction. Instead, condonment theory is best understood as an “imperfect analogy” to assist in understanding why a patentee cannot receive both remedies: *L.P. Larson Jr., Co. v. William Wrigley Jr., Co.*, 227 U.S. 97 (1928), at pages 99–100; see also: *Cala Homes (South) Ltd. v. Alfred McAlpine Homes East Ltd.*, [1996] F.S.R. 36 (Ch. D.), at pages 41–42, cited at paragraph 118 of the Federal Court’s reasons.

[135] The real reason why a patentee does not have access to both remedies is because this would result in double recovery: Burrows, above, at page 629. Disgorged profits will incidentally compensate the patentee. Compensation will incidentally disgorge some of the infringer’s profits. To allow for both in full is to allow for double recovery.

[136] To the extent that Canadian cases have referred to the condonment theory (e.g., *Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 F.C. 497, (1997), 73 C.P.R. (3d) 321 (C.A.), at paragraph 100), they have done so only as a means of explaining why a patentee cannot have both damages and an accounting of profits. There is no suggestion in these authorities that the patentee is deemed to have actually condoned or adopted the infringer’s activities or that *Neilson* has any ripple effect beyond the election phase.

[137] NOVA also says that its true “ramp-up” period was in this post-filing, pre-grant time period. Thus, says NOVA, an accounting of profits “overcompensates” Dow by handing over the fruits of NOVA’s enhanced market share during the post-grant phase: NOVA’s revised memorandum of fact and law, at paragraph 69.

[138] Concerns about overcompensation and undercompensation of the patentee are misplaced in the accounting-of-profits context. Appropriate compensation is a question for compensatory damages, not an accounting

[134] Ces auteurs rejettent à l’unanimité la théorie du cautionnement qu’ils qualifient de fiction indéfendable. Il convient plutôt d’interpréter la théorie du cautionnement comme une « analogie imparfaite » qui explique pourquoi un breveté ne peut avoir droit aux deux réparations (*L.P. Larson Jr., Co. v. William Wrigley Jr., Co.*, 227 U.S. 97 (1928), aux pages 99 à 100; voir aussi : *Cala Homes (South) Ltd. v. Alfred McAlpine Homes East Ltd.*, [1996] F.S.R. 36 (Ch. D.), aux pages 41 et 42, cité au paragraphe 118 des motifs de la Cour fédérale).

[135] La véritable raison pour laquelle un breveté ne peut avoir droit aux deux réparations, c’est qu’il aurait ainsi droit à un double recouvrement (Burrows [précité], à la page 629). La restitution des profits aura accessoirement pour effet d’indemniser le breveté. L’indemnisation emporte accessoirement la restitution d’une partie des profits du contrefacteur. Accorder intégralement les deux réparations donnerait lieu à un double recouvrement.

[136] Chaque fois où cette théorie du cautionnement a été invoquée dans la jurisprudence canadienne (voir, par exemple, *Beloit Canada Ltée c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497, 1997 CanLII 6342 (C.A.), au paragraphe 100), elle a servi à expliquer pourquoi un breveté ne peut avoir droit à la fois à des dommages-intérêts et à une restitution des profits. Rien dans cette jurisprudence ne laisse croire que le breveté est réputé avoir admis ou adopté les activités du contrefacteur, ou que l’affaire *Neilson* a des répercussions après le moment du choix de la mesure de réparation.

[137] NOVA affirme également que sa véritable période « de transition » est celle correspondant à la période consécutive au dépôt et précédant l’octroi. NOVA fait donc valoir qu’une restitution des profits a pour effet d’offrir à Dow une « indemnisation excessive », en lui permettant de recouvrer les fruits de l’élargissement de la part de marché de NOVA durant la phase suivant l’octroi (mémoire des faits et du droit révisé de NOVA, au paragraphe 69).

[138] Les préoccupations relatives à l’indemnisation excessive ou insuffisante du breveté ne s’appliquent pas à la restitution des profits. Elles interviennent seulement dans le contexte des dommages-intérêts compensatoires.

of profits. The focus in an award of compensatory damages is on the plaintiff's injury. An accounting of profits, on the other hand, focuses on the infringer and the infringer's actual profits. The actual profits made as a result of infringement must be stripped from the infringer to remove any incentive to infringe and to vindicate the patentee's right to exclusivity over the invention.

[139] The patentee must take the infringer as it finds it. If the infringer happens to be particularly profitable during the relevant infringement period (i.e., post-grant), then the patentee will be entitled to a greater award. The converse is true: if an infringer failed to gain a foothold in the market, it would not disgorge profits that it should or could have earned had it been savvy in its infringement. Taking NOVA as it is found is necessary to extract the value added to NOVA by the infringement and remove the economic incentive to infringe.

[140] Finally, NOVA takes issue with the Federal Court's calculation of springboard profits. NOVA suggests that, if springboard profits are to be awarded, they can only be awarded in the "but for" world. Therefore, NOVA should be entitled to deduct the ethylene profits it would have earned "but for" the infringement (i.e., its opportunity costs): NOVA's revised memorandum of fact and law, at paragraphs 71–76.

[141] As explained above, at paragraphs 37–45 and 130–131, springboard profits are not calculated in a hypothetical "but for" world. The profits disgorged are the actual profits NOVA earned that are causally attributable to the infringement.

[142] Overall, on the issue of springboard profits, NOVA has not established any error of law or palpable and overriding error on the part of the Federal Court. Indeed, I substantially agree with the analysis of the Federal Court on this issue.

L'objet de l'attribution de dommages-intérêts compensatoires est de réparer le préjudice subi par le plaignant. En revanche, la restitution des profits vise le contrefacteur et les profits réels qu'il a réalisés. Les profits réels réalisés par le contrefacteur grâce à la contrefaçon doivent lui être retirés, afin d'éliminer toute incitation à la contrefaçon et de défendre le droit du breveté à l'exploitation exclusive de son invention.

[139] Le breveté doit évaluer le contrefacteur dans sa situation réelle. S'il s'avère que la période de contrefaçon visée (c.-à-d. la période suivant l'octroi) a été particulièrement rentable pour le contrefacteur, alors le breveté aura droit à une somme élevée. Cependant, l'inverse est aussi vrai : si le contrefacteur n'a pas réussi à bien s'implanter sur le marché, il n'aura pas à restituer des profits qu'il aurait dû, ou aurait pu, réaliser s'il avait été plus habile dans sa contrefaçon. Il faut évaluer NOVA dans sa situation réelle, afin de dégager la valeur que la contrefaçon lui a procurée et d'en supprimer les incitatifs économiques.

[140] Enfin, NOVA conteste le calcul, par la Cour fédérale, des profits résultant de l'effet dit de rebond. Elle laisse entendre que, si de tels profits doivent être restitués, ils ne peuvent l'être que sur le fondement d'un scénario hypothétique. NOVA devrait donc avoir le droit de déduire les profits liés à l'éthène qu'elle aurait réalisés, « n'eût été » la contrefaçon (c.-à-d. les coûts de renonciation) (mémoire des faits et du droit révisé de NOVA, aux paragraphes 71 à 76).

[141] Cependant, comme il est expliqué plus haut aux paragraphes 37 à 45 et 130 à 131, le calcul des profits résultant de l'effet dit de rebond ne peut être fondé sur des scénarios hypothétiques. Les profits restitués doivent correspondre aux profits réels qui ont été réalisés par NOVA et qui ont un lien de causalité avec la contrefaçon.

[142] En ce qui a trait dans l'ensemble à la question des profits résultant de l'effet dit de rebond, NOVA n'a pu établir quelque erreur de droit ou erreur manifeste et dominante de la part de la Cour fédérale. De fait, je souscris essentiellement à l'analyse de la Cour fédérale sur cette question.

(3) *Did the Federal Court err in selecting the “full costs” method for deducting costs?*

[143] The Federal Court selected the “full costs” or “absorption” method to deduct costs. In its cross-appeal, Dow challenges this.

[144] In my view, while the Federal Court reached the correct outcome in deducting costs, it selected the full costs method on an incorrect basis.

[145] Applying an Australian High Court decision, *Dart Industries*, above, the Federal Court held that the “full costs” approach can be implemented as long as the infringer is operating at full capacity and can prove an opportunity cost. In my view, to the contrary, the “full costs” approach should always be available to an infringer. Indeed, absent some exceptional and compelling circumstance or persuasive expert evidence in a particular case, the “full costs” approach is the preferred method for deducting costs.

[146] The Federal Court recognized that an infringer is typically entitled to deduct only its incremental costs. In choosing the “full cost” approach, the Federal Court relied on *Dart Industries*. In my view, while *Dart Industries* provides a helpful summary of accounting of profits principles, its rule for deducting full costs should not be adopted in Canada.

[147] The rule in *Dart Industries* can be explained as follows. Where an infringer but for the infringement would have been able to replace the infringing product with another profit-producing, foregone alternative, it should be permitted to deduct a portion of its fixed costs. The idea is that had the infringer not infringed, its foregone opportunity would have absorbed a portion of these fixed costs.

3) *La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en choisissant la méthode du « coût de revient complet » pour la déduction des coûts?*

[143] La Cour fédérale a choisi la méthode du « coût de revient complet » ou méthode « d’absorption » pour déduire les coûts. Dans son appel incident, Dow conteste ce choix.

[144] Bien que la Cour fédérale soit arrivée à la bonne conclusion en déduisant les coûts, je suis d’avis que son choix de la méthode du coût de revient complet repose sur un fondement erroné.

[145] Appliquant la décision de la Haute Cour d’Australie dans l’affaire *Dart Industries*, la Cour fédérale conclut que la méthode du « coût de revient complet » convient à condition que le contrefacteur fonctionne à plein rendement et qu’il peut justifier de coûts de renonciation. Je suis d’avis, au contraire, que le contrefacteur devrait toujours avoir la possibilité de demander l’application de la méthode du « coût de revient complet ». De fait, en l’absence de certaines circonstances exceptionnelles et contraignantes ou d’une preuve d’expert convaincante dans une affaire donnée, la méthode du « coût de revient complet » est celle qu’il faut privilégier pour la déduction des coûts.

[146] La Cour fédérale reconnaît qu’en général un contrefacteur peut uniquement déduire ses coûts différentiels. En choisissant la méthode du « coût de revient complet », la Cour fédérale s’est fondée sur l’affaire *Dart Industries*. Je suis toutefois d’avis que, bien que cette dernière présente un résumé utile des principes de la restitution des profits, la règle qui y est énoncée pour la déduction des coûts totaux ne devrait pas être adoptée au Canada.

[147] La règle énoncée dans l’arrêt *Dart Industries* peut être expliquée en ces termes. Si un contrefacteur était en mesure, n’eût été la contrefaçon, de remplacer le produit contrefait par un produit de substitution qu’il avait abandonné, qui générerait toutefois des profits, il devrait être autorisé à déduire une partie de ses coûts fixes. Cette notion repose sur l’hypothèse selon laquelle, n’eût été la contrefaçon, le contrefacteur aurait engagé une partie de ces coûts fixes dans la solution de substitution abandonnée.

[148] The principled error in this logic is easy to spot: *Dart Industries* allows an infringer to deduct a hypothetical opportunity cost which is not a cost actually incurred. As explained above, accounting of profits occurs in the real world. Actual profits must be disgorged which means only actual costs can be deducted.

[149] Opportunity costs are never deductible in this context. The Court in *Dart Industries* acknowledges this: the High Court says that “the defendant may not deduct ... opportunity cost[s]” but goes on to say that “there would be real inequity” if the Court denied a deduction for both fixed costs and opportunity costs: *Dart Industries*, at page 114 [paragraph 14 of [1993] HCA 54].

[150] Why? Because, in the High Court’s view, “[i]f both were denied, the defendant would be in a worse position than if it had made no use of the patented invention”: *Dart Industries*, at page 114 [paragraph 14 of [1993] HCA 54]. And if the defendant did not have an opportunity cost and the full costs approach was applied, “the defendant would be in a better position than it would have been if it had not infringed”: *Dart Industries*, at page 114 [paragraph 15 of [1993] HCA 54].

[151] But this language—“worse position” or “better position”—is reserved exclusively for compensatory damages. Whether the infringer would be better off or worse off but for the infringement is irrelevant. The reality is that the infringer did infringe and, therefore, it must account only for its actual revenue and deduct only its actual costs.

[152] On top of this, there is no principled reason to allow the infringer to deduct only a portion of its opportunity costs. If the infringer can deduct opportunity costs to off-set or absorb its fixed costs, why should it not be able to deduct all of its opportunity costs? Why draw the line at fixed costs? If the court does not want the infringer to

[148] Ce raisonnement comporte une erreur de principe évidente : l’affaire *Dart Industries* autorise un contrefacteur à déduire des coûts de renonciation hypothétiques qui n’ont pas réellement été engagés. Or, comme il est expliqué plus haut, la restitution des profits est fondée sur la situation réelle. Ce sont les profits réels qui doivent être restitués, ce qui signifie que seuls les coûts réels peuvent être déduits.

[149] Les coûts de renonciation ne sont jamais déductibles dans ce contexte. Dans l’affaire *Dart Industries*, la Haute Cour d’Australie reconnaît ce fait et conclut que [TRADUCTION] « la défenderesse ne peut déduire [...] les coûts de renonciation », mais ajoute par la suite qu’il [TRADUCTION] « y aurait une réelle iniquité » si la Cour refusait la déduction des coûts fixes et des coûts de renonciation (*Dart Industries*, à la page 114 [paragraphe 14 de [1993] HCA 54]).

[150] Pourquoi? La Haute Cour estime que, [TRADUCTION] « [s]i les deux étaient refusés, la défenderesse serait alors dans une pire situation qu’elle ne l’aurait été si elle n’avait pas exploité l’invention brevetée » (*Dart Industries*, à la page 114 [paragraphe 14 de [1993] HCA 54]). À l’inverse, si elle n’avait aucun coût de renonciation et que la méthode du coût de revient complet était appliquée, [TRADUCTION] « la défenderesse serait dans une meilleure position qu’elle ne l’aurait été si elle n’avait pas commis la violation du brevet » (*Dart Industries*, à la page 114 [paragraphe 15 de [1993] HCA 54]).

[151] Cependant, cette terminologie — « pire situation » et « meilleure situation » — est réservée exclusivement au domaine des dommages-intérêts compensatoires. Il importe peu de savoir si le contrefacteur aurait été dans une meilleure ou pire situation sans la contrefaçon. La réalité est que le contrefacteur s’est bel et bien adonné à la contrefaçon et qu’il ne doit restituer que ses recettes réelles et ne déduire que ses coûts réels.

[152] Qui plus est, aucun principe ne justifie qu’un contrefacteur soit autorisé à déduire uniquement une partie de ses coûts de renonciation. Si le contrefacteur peut déduire des coûts de renonciation pour compenser ou absorber ses coûts fixes, pourquoi ne pourrait-il pas déduire la totalité de ces coûts? Pourquoi se limiter aux coûts

be “worse off”, it would allow the defendant to deduct all of its opportunity costs.

[153] Whenever an infringer is denied the opportunity to deduct opportunity costs, it will always be “worse off” than it would have been had it never infringed. But, again, an accounting of profits is indifferent to whether an infringer will be “better off” or “worse off”. All that matters is that all of the actual profits caused by the infringement are disgorged.

[154] In short, *Dart Industries* carves out a limited use for opportunity costs to reduce a “real inequity” but this exception is not rooted in any principle. While I reject the Federal Court’s reliance on *Dart Industries*, selecting the full costs approach was not in error. In my view, the full costs approach is principled and sound.

[155] All incremental costs are deductible; there is no controversy over this. The only question in issue in this case is whether a proportion of an infringer’s stagnant overhead costs are deductible.

[156] The seminal case rejecting the full costs approach in Canada is *Teledyne*, above. In *Teledyne*, the Federal Court expressed the view that the full costs approach would “constitute in effect unjust enrichment of the infringer” because those fixed costs “would have been incurred had the infringing operation not taken place”: at pages 210, 213.

[157] But this reasoning falls into the trap of using hypotheticals. *Teledyne* requires a “but for” analysis to determine what “would have been incurred had the infringing operation not taken place” (at page 213). The reality is that the infringer did incur those costs. Without incurring certain overhead costs (e.g., property taxes, lighting, heating), the infringing product could not be produced. While the fixed costs did not increase as a result of the infringement, it does not mean that they are not causally attributable.

fixes? Si le tribunal ne veut pas que le contrefacteur se trouve dans une « pire situation », il devrait lui permettre de déduire tous ses coûts de renonciation.

[153] Dès lors qu’il est interdit au contrefacteur de déduire ses coûts de renonciation, il sera toujours dans une « pire » situation que celle dans laquelle il se serait trouvé n’eût été la contrefaçon. Cependant, la restitution des profits ne cherche pas à savoir si le contrefacteur se trouvera dans une pire ou meilleure situation. Tout ce qui importe, c’est que la totalité des profits réels attribuables à la contrefaçon soit restituée.

[154] En bref, l’arrêt *Dart Industries* permet une exception relative aux coûts de renonciation afin de réduire une « réelle iniquité », mais cette exception ne repose sur aucun principe. Bien que je rejette l’application par la Cour fédérale de l’arrêt *Dart Industries*, son choix de la méthode du coût de revient complet ne constituait pas une erreur. Je suis en effet d’avis qu’il s’agit d’une méthode valable qui repose sur des principes établis.

[155] La totalité des coûts différentiels est déductible : personne ne conteste ce fait. La seule question en litige en l’espèce est de déterminer si un contrefacteur peut déduire une partie de ses frais généraux fixes.

[156] Au Canada, la jurisprudence qui a rejeté la méthode du coût de revient complet est l’affaire *Teledyne*. Dans cette affaire, la Cour fédérale indique que la méthode du coût de revient complet « constituerait un enrichissement injuste du contrefacteur », car ces frais fixes « aurai[ent] été engagé[s] si la contrefaçon n’avait pas eu lieu » (paragraphe 16 et 25).

[157] Ce raisonnement tombe dans le piège de la conjecture. La décision *Teledyne* repose sur une analyse fondée sur un scénario hypothétique pour déterminer ce qui « aurait été engagé » si la contrefaçon n’avait pas eu lieu » (paragraphe 25). La réalité est que le contrefacteur a engagé ces coûts. Le produit contrefait ne pourrait être produit sans que soient engagés certains frais généraux (p. ex. impôt foncier, électricité, chauffage). Bien que les frais fixes n’aient pas augmenté du fait de la contrefaçon, cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont pas de lien de causalité avec cette dernière.

[158] Consider a factory that produces eight separate infringing product lines where each product infringes a different patent. If each of the eight patentees brings separate infringement proceedings, could the infringer never deduct its overhead costs? Certainly each product absorbed a portion of those necessary overhead costs: *Dart Industries*, at pages 116–120; *Tremaine v. Hitchcock*, 90 U.S. 518 (1874).

[159] What if only seven of the eight product lines are infringing? Should the one non-infringing product line shoulder all of the overhead? It is clear that those overhead costs were necessary to produce the infringing products. Indeed, if proportionate fixed costs are not deducted, the overhead that was absorbed by the infringing product will be shifted on to an infringer's non-infringing products. This would unfairly burden a perfectly legal product line for no principled reason.

[160] Denying the deduction of fixed costs generates a distorted picture of the infringer's profits. It may be the case that an infringer has minimal variable costs but very high overhead costs such that the product is not, in fact, profitable. The incremental approach advocated for in *Teledyne* could force that infringer to disgorge "profits" from an unprofitable product.

[161] The fear that allowing a deduction of fixed costs would permit an infringer to, in effect, subsidize its non-infringing products is unfounded. An infringer would only be entitled to deduct a proportion of its fixed costs. For example, if an infringing product occupies 1 percent of a factory's production capacity or volume, only 1 percent of the fixed costs will be deducted.

[162] Therefore, there is no need for the *Dart Industries* exception; the "real inequity" identified by the Australian High Court disappears. Any infringer, regardless of whether it is operating at full capacity, should be able to deduct a proportion of its fixed costs.

[163] Regardless of whether *Teledyne* should be overturned, there is no basis to conclude that the full costs

[158] Examinons le cas d'une usine qui produit huit gammes distinctes de produits contrefaisants qui violent chacune un brevet différent. Si chaque breveté introduit une action distincte pour contrefaçon, est-il possible que le contrefacteur ne puisse jamais déduire ses frais généraux? Il ne fait aucun doute que chaque gamme de produits a absorbé une partie de ces frais généraux essentiels (*Dart Industries*, aux pages 116 à 120; *Tremaine v. Hitchcock*, 90 U.S. 518 (1874)).

[159] Qu'advierait-il si seulement sept des huit gammes de produits étaient contrefaites? La gamme licite devrait-elle supporter la totalité des frais généraux? Il ne fait aucun doute que ces frais généraux ont dû aussi être engagés pour produire les produits contrefaits. De fait, s'il n'y a pas déduction de coûts fixes proportionnels, les frais généraux absorbés par les produits contrefaits seront transférés aux produits licites du contrefacteur. Ainsi, une gamme de produits parfaitement licite se trouverait injustement grevée, sans raison valable.

[160] Refuser la déduction des frais fixes brosser un portrait erroné des profits du contrefacteur. Il est possible que les coûts variables du contrefacteur soient peu élevés, mais que ses frais généraux soient très élevés et que, de ce fait, son produit ne soit pas rentable. La méthode fondée sur les coûts différentiels préconisée dans la décision *Teledyne* pourrait obliger un contrefacteur à restituer des « profits » provenant d'un produit non rentable.

[161] La crainte selon laquelle la déduction des frais fixes permettrait, en réalité, à un contrefacteur de subventionner ses produits licites est non fondée. Le contrefacteur ne pourrait déduire qu'une partie de ses frais fixes. Par exemple, si un produit contrefait représente 1 p. 100 de la capacité ou du volume de production de l'usine, seulement 1 p. 100 des frais fixes seront déduits.

[162] Il n'y a donc pas lieu d'invoquer l'exception prévue dans l'arrêt *Dart Industries*; la « réelle iniquité » énoncée par la Haute Cour d'Australie disparaît. Tout contrefacteur, qu'il fonctionne ou non à plein rendement, devrait être autorisé à déduire une partie de ses frais fixes.

[163] Il importe peu de savoir si la décision *Teledyne* devrait ou non être infirmée, car rien ne permet de conclure

approach is legally unsound. Therefore, I would uphold the Federal Court's selection of the full costs approach and dismiss Dow's cross-appeal.

[164] In my view, absent some exceptional or compelling circumstance or persuasive expert evidence to the contrary in a particular case, the full cost method is the appropriate approach to deducting costs in an accounting of profits. The Federal Court adopted that method and did not commit a reversible error in so doing.

(4) *Did the Federal Court err in converting the currency at the date of judgment?*

[165] Section 12 of the *Currency Act*, R.S.C., 1985, c. C-52 requires courts to render judgments in Canadian dollars. The Federal Court converted the award at the date of judgment. Was this correct? When should courts convert currency in the accounting of profits context?

[166] In *Alliedsignal Inc. v. Dupont Canada Inc.* (1999), 86 C.P.R. (3d) 324, 235 N.R. 185 (F.C.A.) [*Alliedsignal*], this Court held that converting at the date of judgment is an available option in the accounting of profits context: paragraphs 15–16. Bound by that decision—and seeing no particular circumstances to distinguish *AlliedSignal*—I would uphold the Federal Court's decision to do the same. Indeed, as will be discussed below, the particular facts of this case make it such that conversion at the date of judgment is the only correct outcome.

[167] NOVA insisted that *Alliedsignal* was inconsistent with binding Supreme Court authorities calling for conversion at the date of breach, not judgment: *The Custodian v. Blucher*, [1927] S.C.R. 420, [1927] 3 D.L.R. 40 [*Blucher*]; *Gatineau Power Co. v. Crown Life Insurance Co.*, [1945] S.C.R. 655, [1945] 4 D.L.R. 1; see also *N.V. Bocimar S.A. v. Century Insurance Co. of Canada* (1984), 53 N.R. 383, 7 C.C.L.I. 165 (F.C.A.) rev'd on other grounds [1987] 1 S.C.R. 1247, (1987), 39 D.L.R. (4th) 465.

que la méthode du coût de revient complet n'est pas juridiquement fondée. Par conséquent, je confirmerais le choix de la méthode du coût de revient complet par la Cour fédérale et rejetterais l'appel incident de Dow.

[164] Je suis d'avis qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles ou impérieuses ou d'une preuve d'expert convaincante du contraire dans une affaire donnée, la méthode du coût de revient complet est celle qui convient pour déduire les coûts dans un contexte de restitution des profits. La Cour fédérale a adopté cette méthode et, ce faisant, elle n'a commis aucune erreur justifiant que l'on infirme sa décision.

4) *La Cour fédérale a-t-elle converti à tort la devise à la date du jugement?*

[165] L'article 12 de la *Loi sur la monnaie*, L.R.C. (1985), ch. C-52, exige que les tribunaux expriment les sommes d'argent en dollars canadiens dans leurs jugements. La Cour fédérale a converti le montant de la restitution à la date du jugement. Est-ce correct? À quel moment les tribunaux devraient-ils effectuer la conversion monétaire dans le contexte de la restitution des profits?

[166] Dans l'arrêt *Alliedsignal Inc. c. Dupont Canada Inc.*, 1999 CanLII 7409 (C.A.F.) [*Alliedsignal*], notre Cour conclut que la conversion monétaire à la date du jugement est une option qui s'offre dans le contexte de la restitution des profits (paragraphes 15 et 16). Lié par cette décision — et ne voyant aucune circonstance particulière justifiant de distinguer l'espèce de l'arrêt *Alliedsignal* — je confirmerais la décision de la Cour fédérale d'en faire ainsi. De fait, comme nous le verrons ci-après, les faits particuliers en l'espèce font que la conversion à la date du jugement est la seule bonne option possible.

[167] Selon NOVA, l'arrêt *Alliedsignal* est incompatible avec la jurisprudence contraignante de la Cour suprême, selon laquelle la conversion monétaire doit se faire au moment de l'infraction, et non du jugement (*The Custodian v. Blucher*, [1927] R.C.S. 420 [*Blucher*]; *Gatineau Power Co. v. Crown Life Insurance Co.*, [1945] R.C.S. 655; voir aussi *N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada*, [1984] A.C.F. n° 510 (C.A.), infirmé pour d'autres motifs [1987] 1 R.C.S. 1247).

[168] But none of these cases concern an accounting of profits. In the accounting-of-profits context, the rationales underpinning the breach date rule simply do not apply. In the context of compensatory damages, the breach-date rule creates “instant justice” by preserving exactly what the parties would have exchanged had the breach never occurred: S.M. Waddams, *The Law of Damages* (Toronto: Canada Law Book, 1991) (loose-leaf updated November 2017), at §7.100. Compensatory relief frets over whether the plaintiff will be overcompensated or undercompensated. Allowing one of the parties to derive a benefit from market fluctuations—a circumstance independent from the breach—would undermine compensatory principles: e.g. *Blucher*, above, at pages 426–427.

[169] In contrast, an accounting of profits seeks to extract any and all value the defendant received as a result of the wrongdoing. The remedy is indifferent to the plaintiff’s ultimate compensation. Indeed, in an accounting of profits, there is no measuring stick to assess whether the plaintiff has been overcompensated or undercompensated. Sometimes the plaintiff walks away with a windfall. Sometimes it may walk away with much less.

[170] At the time of the Federal Court’s judgment, the profits earned by NOVA became more valuable because of the increased value of U.S. dollars. Because NOVA held the profits primarily in U.S. dollars throughout the period of the infringement (Federal Court’s reasons, at paragraph 188), conversion at the time of judgment ensures that the entire value of the actual profits earned as a result of the infringement is disgorged.

[171] The reasons to convert at the date of judgment apply equally regardless of whether the value of the foreign currency increases or decreases. For example, imagine a foreign currency that collapses after the infringement period. While the infringer’s foreign currency profits were valued at \$1 000 000 CAD during the infringement, the foreign currency’s collapse made the profits worth only \$100 CAD at the date of judgment. NOVA posited a

[168] Cependant, aucune de ces affaires ne porte sur la restitution des profits. Au regard de la restitution des profits, les justifications qui sous-tendent le choix de la date de l’infraction ne s’appliquent tout simplement pas. Au regard des dommages-intérêts compensatoires, la règle de la date d’infraction crée une « justice immédiate » en préservant exactement ce que les parties auraient échangé si l’infraction n’avait jamais eu lieu (S.M. Waddams, *The Law of Damages* (Toronto : Canada Law Book, 1991) (feuillet mobiles à jour en novembre 2017), paragraphe 7.100). Dans le cas de mesures de réparation compensatoires, il faut se demander si la somme offerte au plaignant sera excessive ou insuffisante. Permettre à une des parties de tirer profit des fluctuations du marché — une circonstance qui n’a rien à voir avec l’infraction — minerait les principes de l’indemnisation (voir, par exemple, *Blucher* [précité], aux pages 426 et 427).

[169] À l’inverse, la restitution des profits cherche à soustraire toute valeur que le défendeur a retirée de ses actes répréhensibles. Dans ce dernier cas, la mesure de réparation n’accorde pas d’importance au montant de l’indemnité finale du plaignant. De fait, l’analyse qu’appelle la restitution des profits ne demande pas si le plaignant a été trop, ou trop peu, indemnisé. Parfois, le plaignant sort gagnant et touche un bénéfice inattendu. Parfois, il peut ressortir avec beaucoup moins.

[170] Au moment où la Cour fédérale a rendu son jugement, la valeur des profits réalisés par NOVA avait augmenté à la suite de l’appréciation de la devise américaine. Comme NOVA détenaient ces profits principalement en dollars américains durant toute la période de contrefaçon (motifs de la Cour fédérale, au paragraphe 188), une conversion monétaire au moment du jugement permet d’assurer la restitution de la valeur totale des profits réellement dégagés de la contrefaçon.

[171] La conversion à la date du jugement est justifiée, qu’il y ait appréciation ou dépréciation de la devise étrangère. Supposons par exemple que la valeur d’une devise étrangère s’effondre après la période de contrefaçon. Alors que les profits du contrefacteur en devise étrangère étaient évalués à un million de dollars canadiens durant la contrefaçon, l’effondrement de la devise étrangère a réduit leur valeur à 100 \$ CA à la date du jugement. NOVA

similar scenario in its oral argument and suggested that this Court would never convert the foreign currency at the date of judgment (i.e., make the infringer disgorge only \$100 CAD).

[172] But why not? If an accounting of profits is focused on extracting the profits earned as a result of the infringement, why extract more or less than what's actually in the infringer's pockets at the time of judgment. If currency fluctuations have done the heavy lifting and have whittled away at the infringer's fortune, so be it. To apply the breach date rule and extract \$1 000 000 CAD would extract more than what the infringer actually earned.

[173] NOVA's premise rests on the idea that this Court, perhaps for optics, would never let the patentee walk away with a mere \$100 CAD flowing from a significant infringement. While this may strike some as strange, there is nothing unprincipled or unfair about it: an accounting of profits is indifferent to the patentee's award. Just as a patentee may receive a windfall, a patentee may also receive a seemingly underwhelming award: e.g. see *Schmeiser*, above, at paragraph 105. But as long as the infringer's profits are extracted, and, thus, the integrity of the patent bargain is restored, then it does not matter what the patentee actually receives.

[174] This may require, as was done here (see Federal Court's reasons, at paragraphs 166–174), a carefully considered “profits on profits” analysis to ensure that the value of holding the once-valuable foreign currency is accounted for. For instance, the infringer may have utilized the once-valuable, ill-gotten gains to generate more profits before the collapse of the foreign currency. As long as the decision takes this into consideration, conversion at the date of judgment will simply extract the value of the profits.

[175] For these reasons, the Federal Court correctly converted NOVA's profits at the date of judgment.

a présenté un scénario semblable durant sa plaidoirie, laissant entendre qu'en pareilles circonstances notre Cour ne convertirait jamais la devise étrangère à la date du jugement (c.-à-d. de manière à ce que le contrefacteur ne restitue que 100 \$ CA).

[172] Pourquoi pas? Si la restitution des profits vise à recouvrer les profits réalisés grâce à la contrefaçon, pourquoi devrait-on ordonner la restitution d'une somme supérieure ou inférieure à celle que le contrefacteur avait en poche au moment du jugement? Si les fluctuations monétaires ont fait le gros du travail et ont grugé la fortune du contrefacteur, tant pis. Appliquer la règle de la date de l'infraction et recouvrer un million de dollars canadiens aurait pour effet de recouvrer davantage que ce que le contrefacteur a en fait gagné.

[173] L'hypothèse de NOVA repose sur la notion voulant que notre Cour, peut-être pour des raisons d'image, ne laisse jamais le breveté ne recevoir qu'un maigre 100 \$ CA à la suite d'une importante contrefaçon. Bien que cela puisse paraître étrange à certains, cela n'a rien d'illogique ou d'injuste : la restitution des profits n'accorde pas d'importance à la somme attribuée au breveté. Tout comme le breveté peut faire un gain, il peut également toucher une somme en apparence dérisoire (voir, par exemple, *Schmeiser* [précité], au paragraphe 105). Pour autant que les profits du contrefacteur soient recouverts et que, de ce fait, l'intégrité du marché inhérent à l'octroi de brevets soit rétablie, la somme réellement reçue par le breveté importe peu.

[174] Une analyse approfondie des « bénéfices sur les bénéfices », comme celle à laquelle a procédé la Cour fédérale en l'espèce (voir les motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 166 à 174), peut être nécessaire pour que soit prise en compte la valeur auparavant élevée de la devise étrangère. Par exemple, le contrefacteur pourrait avoir utilisé les gains acquis illégalement, et qui avaient auparavant une valeur élevée, pour augmenter ses profits avant l'effondrement de la devise étrangère. Du moment que la décision tient compte de ce fait, la conversion à la date du jugement ne dégagera que la valeur des profits.

[175] Pour ces motifs, j'estime que la Cour fédérale a, à juste titre, effectué la conversion monétaire des profits de NOVA à la date du jugement.

C. A recent development

[176] Just before the finalization of these reasons, the Supreme Court released its decision in *Atlantic Lottery*, above. In *Atlantic Lottery*, it offered a number of observations about unjust enrichment, restitutionary recovery and disgorgement.

[177] This Court is of the view that *Atlantic Lottery* did not affect the foregoing analysis. Nevertheless, out of caution and in order to be sure that the parties were treated in a procedurally fair way, this Court invited the parties to make written submissions as to the relevance and effect of *Atlantic Lottery*.

[178] The Court has received those submissions.

[179] In its submissions, NOVA reiterates its argument that it was an error of law for the Federal Court to require NOVA to pay to Dow its ethylene profits and that it should have only required NOVA to pay to Dow its infringing polyethylene profits. In support of this, it cites *Atlantic Lottery* for the proposition that Dow's recovery is limited in law to the defendant's wrongful gain.

[180] Of course, as mentioned above, this was the law before *Atlantic Lottery*. Of note is that the Supreme Court emphasized (at paragraph 23), as previous cases have, that the award is to be "calculated exclusively by reference to the defendant's wrongful gain, irrespective of whether it corresponds to damage suffered by the plaintiff". In saying this, the Supreme Court means the actual wrongful gain the wrongdoer acquired, not a gain that takes into account what it might have happened in a "but-for", hypothetical world in which the wrongdoing did not take place.

[181] In its submissions, Dow argues that *Atlantic Lottery* does not affect any of the issues in the appeal or cross-appeal. It adds that NOVA, with its "ethylene profits" argument is attempting to deduct costs that the

C. Jugement récent

[176] Juste avant la publication des présents motifs, la Cour suprême s'est prononcée dans l'affaire *Société des loteries de l'Atlantique*, précitée. Elle y formule un certain nombre d'observations sur l'enrichissement sans cause, le recouvrement aux fins de restitution et la restitution de gains illicites.

[177] Notre Cour est d'avis que le jugement rendu dans l'arrêt *Société des loteries de l'Atlantique* n'a pas d'incidence sur l'analyse qui précède. Cependant, par souci de prudence et d'équité procédurale envers les parties, notre Cour a invité les parties à lui soumettre des observations écrites sur la pertinence et les effets de l'arrêt *Société des loteries de l'Atlantique*.

[178] La Cour les a reçues.

[179] Dans ses observations, NOVA reprend son argument selon lequel la Cour fédérale a commis une erreur de droit en enjoignant à NOVA de verser à Dow les profits qu'elle a tirés de l'éthène, alors qu'elle aurait dû enjoindre à NOVA de restituer uniquement les profits générés par le polyéthylène contrefait. NOVA cite l'arrêt *Société des loteries de l'Atlantique* pour appuyer la proposition voulant que le droit limite la somme recouvrée par Dow au montant du gain illicite du défendeur.

[180] Bien sûr, comme il est mentionné plus haut, c'était la règle avant l'arrêt *Société des loteries de l'Atlantique*. Il convient de signaler que la Cour suprême (au paragraphe 23) souligne, comme elle le fait dans des affaires antérieures, que la somme octroyée doit être « calculée exclusivement en fonction du gain illicite du défendeur, qu'elle corresponde ou non au préjudice subi par le demandeur ». En s'exprimant ainsi, la Cour suprême entend le gain illicite réel de l'auteur du tort, et non un gain tenant compte de ce qui aurait pu se produire dans un monde hypothétique où l'acte répréhensible n'aurait pas été commis.

[181] Dans ses observations, Dow affirme que l'arrêt *Société des loteries de l'Atlantique* n'a pas d'incidence sur les questions en litige dans l'appel ou l'appel incident. Elle ajoute que NOVA, en invoquant son argument relatif

Federal Court (at paragraph 139) found NOVA did not incur. It adds that “[t]here is no jurisprudence (and NOVA points to none, including Atlantic Lottery) that would support allowing an infringer to keep part of the profits derived from infringing sales by simply re-labelling them as ‘profits’ attributable to raw materials used in making the infringing product”. Finally, it submits as follows:

Overall, the ethylene cost actually incurred by [NOVA] to produce the infringing SURPASS was its actual cost to manufacture ethylene. [NOVA’s] “wrongful gain” as referenced by the Supreme Court in *Atlantic Lottery* [at para. 23], must take into account its actual cost, and not a theoretical, elevated cost [NOVA] did not incur. To permit a deduction based on a theoretical “market value” or “market price” of a raw material would artificially increase the deduction associated with that raw material beyond the expense actually incurred. This would permit [NOVA] to keep, rather than disgorge, a portion of its “wrongful gain” resulting from its infringement. Such a result is contrary to the purpose of an accounting of profits, including the deterrence goal that a disgorgement is to serve as reference in *Atlantic Lottery*, as it would not render the wrong “unprofitable” [at para. 117]. [Footnotes omitted.]

I agree entirely with Dow’s submissions.

D. Conclusion

[182] The Federal Court committed no reviewable error when it dismissed NOVA’s apportionment arguments, awarded springboard profits, applied the “full cost” method for deducting costs, and converted the foreign currency at the date of judgment.

[183] This was a difficult, high-stakes case and I commend the Federal Court on the high quality of its analysis and reasons. I also commend counsel on their helpful submissions in this Court.

aux « profits tirés de l’éthène », tente de déduire des coûts que, selon la Cour fédérale (au paragraphe 139), NOVA n’a pas engagés. Dow mentionne également [TRADUCTION] « qu’il n’existe aucune jurisprudence (et NOVA n’en cite aucune, pas même l’arrêt Société des loteries de l’Atlantique) qui autoriserait un contrefacteur à conserver une partie des profits tirés de la vente de produits contrefaits, simplement parce que le contrefacteur a renommé ces profits “bénéfices attribuables à des matières premières utilisées dans la fabrication du produit contrefait” ». En terminant, elle fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION] Dans l’ensemble, les coûts de l’éthène réellement engagés par [NOVA] pour fabriquer le produit contrefait SURPASS correspondaient à ses coûts réels de production de l’éthène. Le « gain illicite » de [NOVA], pour reprendre l’expression de la Cour suprême dans l’arrêt *Société des loteries de l’Atlantique* [par. 23], doit tenir compte du coût réel, et non d’un coût théorique élevé que [NOVA] n’a pas engagé. Autoriser une déduction fondée sur une « valeur marchande » ou sur un « prix du marché » théorique d’une matière première augmenterait artificiellement la déduction pour cette matière première au-delà du montant des dépenses réellement engagées. Une telle approche permettrait [à NOVA] de conserver, plutôt que de restituer, une partie de ses « gains illicites » résultant de sa contrefaçon. Or, un tel résultat va à l’encontre de l’objectif de la restitution des profits, y compris de l’objectif de dissuasion visé par la restitution des gains illicites selon l’arrêt *Société des loteries de l’Atlantique*, car cela ne rendrait pas la faute « non profitable » [par. 117]. [Renvois omis.]

Je souscris entièrement aux observations de Dow.

D. Conclusion

[182] La Cour fédérale n’a commis aucune erreur susceptible de révision en rejetant les arguments de NOVA relatifs à la répartition des profits, en ordonnant la restitution des profits résultant de l’effet dit de rebond, en appliquant la méthode du « coût de revient complet » pour la déduction des coûts et en convertissant la devise étrangère à la date du jugement.

[183] Il s’agissait d’une affaire difficile et dont les enjeux étaient importants, et je félicite la Cour fédérale pour la grande qualité de son analyse et de ses motifs. Je félicite également les avocats pour les observations utiles qu’ils ont présentées à notre Cour.

E. Proposed disposition

[184] Therefore, in both court files, I would dismiss the appeal and the cross-appeal, each with costs.

NEAR J.A.: I agree.

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

[185] WOODS J.A. (dissenting): My colleague has helpfully contributed to an understanding of the principles of an accounting of profits in an infringement context. I agree with his conclusions on all issues except the issue of apportionment. For the reasons below, I have concluded that an apportionment of profits is appropriate in this case. I also conclude that the Federal Court made a reviewable error by not considering the issue of “causation”, which is at the heart of the legal test of apportionment.

[186] NOVA submits that the Federal Court erred in ordering that NOVA disgorge its entire profit (revenues less costs) from sales of SURPASS. This amount will be referred to below as “SURPASS Profits”.

[187] In my view not all SURPASS Profits should be disgorged because they are not entirely attributable to the infringing activity. To put the issue in context, the total amount ordered to be paid to Dow was approximately \$644 million, and according to NOVA the failure to apply an apportionment of profits resulted in inflating the award by more \$300 million.

[188] SURPASS is a type of polyethylene product in which the key ingredient is ethylene. Both ethylene and polyethylene are commodity chemicals. NOVA was found to infringe a Dow patent over certain polyethylene

E. Règlement proposé

[184] Par conséquent, dans les deux dossiers présentés à la Cour, je rejetterais l’appel et l’appel incident, chacun avec dépens.

LE JUGE NEAR, J.C.A. : Je suis d’accord.

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

[185] LA JUGE WOODS, J.C.A. (dissidente) : Mon collègue présente une description utile à la compréhension des principes de la restitution des profits dans le contexte de la contrefaçon. Je souscris à ses conclusions sur toutes les questions, à l’exception de celle portant sur la répartition des profits. Pour les motifs énoncés ci-après, je conclus qu’il y a lieu de procéder à une répartition des profits en l’espèce. Je suis également d’avis que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision en ne tenant pas compte de la question de la causalité, qui est au cœur du critère juridique applicable à la répartition des profits.

[186] NOVA prétend que la Cour fédérale a commis une erreur en lui enjoignant de restituer la totalité de ses profits (recettes moins les coûts) tirés des ventes de SURPASS. Ces fonds sont désignés ci-après « profits liés à SURPASS ».

[187] Je suis d’avis que NOVA ne devrait pas avoir à restituer la totalité des profits liés à SURPASS, car ceux-ci ne sont pas tous attribuables à l’activité de contrefaçon. Pour mettre les choses en contexte, rappelons qu’il a été ordonné à NOVA de verser à Dow une somme totale d’environ 644 millions de dollars. Or, selon NOVA, le refus d’appliquer la répartition des profits a eu pour effet de gonfler la somme exigée de plus de 300 millions de dollars.

[188] SURPASS est un produit de polyéthylène dont le principal composant est l’éthène. L’éthène et le polyéthylène sont deux produits chimiques de base. NOVA a été déclarée coupable de contrefaçon d’un brevet

compositions by manufacturing SURPASS and selling it in competition to Dow's product, ELITE.

[189] Ethylene is a key ingredient in the manufacture of a number of different products, including polyethylene, styrene monomer, styrenic polymers, polyvinyl chloride, ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride and vinyl acetate.

[190] Polyethylene is a form of plastic. Its commercial uses include grocery bags, food wrappers, pipes, pails and crates.

[191] To make polyethylene products, thousands of small ethylene molecules are bound together into a long chain. Accordingly, ethylene must be obtained in order to manufacture polyethylene products. The infringed patent covers the process of manufacturing a type of polyethylene product used to make SURPASS. It does not cover any process for manufacturing ethylene.

[192] NOVA manufactures and sells both ethylene and polyethylene products.

[193] NOVA produces ethylene in Joffre, Alberta. It uses approximately half its ethylene production to produce NOVA's polyethylene products made in Alberta. NOVA also sells ethylene to third parties. NOVA's process for producing ethylene does not infringe Dow's patent.

[194] NOVA also manufactures polyethylene products in Joffre. Some polyethylene products were made and sold by NOVA under the name SURPASS. Some of the SURPASS products were found to infringe Dow's patent.

[195] SURPASS is produced by NOVA using two separate processes— a process for producing ethylene and a process for manufacturing the polyethylene product, SURPASS. If NOVA had produced SURPASS from ethylene purchased at market prices rather than using ethylene it produced, the apportionment issue in this case would not arise.

de Dow visant certaines compositions de polyéthylène, en fabriquant SURPASS et en le vendant comme un produit faisant concurrence au produit de Dow, ELITE.

[189] L'éthène est un ingrédient clé qui entre dans la fabrication de produits différents, dont le polyéthylène, les monomères styrènes, les polymères styréniques, le polychlorure de vinyle, l'oxyde d'éthylène, l'éthylèneglycol, le dichlorure d'éthylène et l'acétate de vinyle.

[190] Le polyéthylène est une forme de plastique. Parmi ses utilisations commerciales, on note les sacs d'épicerie, les emballages alimentaires, les tuyaux, les seaux et les cageots.

[191] Des milliers de petites molécules d'éthène reliées en une longue chaîne sont utilisées pour la fabrication de produits de polyéthylène. Il faut donc de l'éthène pour fabriquer des produits à base de polyéthylène. Le brevet contrefait porte sur le procédé de fabrication d'un type de produit de polyéthylène utilisé pour fabriquer SURPASS. Il ne porte sur aucun procédé de fabrication de l'éthène.

[192] NOVA fabrique et vend de l'éthène et des produits à base de polyéthylène.

[193] NOVA produit de l'éthène à Joffre, en Alberta. Elle utilise environ la moitié de l'éthène pour fabriquer ses produits à base de polyéthylène en Alberta. NOVA vend également de l'éthène à des tiers. Son procédé de production d'éthène ne viole pas le brevet de Dow.

[194] NOVA fabrique également des produits de polyéthylène à Joffre. Certains de ces produits de polyéthylène ont été fabriqués et vendus par NOVA sous le nom de SURPASS. Il a été établi que certains produits SURPASS violaient le brevet de Dow.

[195] SURPASS est produit par NOVA à partir de deux procédés distincts : l'un de ces procédés sert à la production d'éthène et l'autre, à la fabrication du produit de polyéthylène, SURPASS. Si NOVA avait fabriqué SURPASS à partir d'éthène acheté au prix du marché, plutôt que d'éthène qu'elle-même produisait, la question de la répartition des profits ne se poserait pas en l'espèce.

A. Is an apportionment of profits appropriate in this case?

[196] The general legal principle is that the wronged party “is only entitled to that portion of the infringer’s profit which is causally attributable to the invention”, which is to be determined “on a common sense view of causation” (*Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902, at paragraph 101). Before the Federal Court, NOVA submitted that SURPASS Profits are comprised of two elements—profits causally attributable to the infringing process (the manufacture of polyethylene using ethylene) and profits causally attributable to the non-infringing process (the production of ethylene). It was submitted that only the former should be disgorged.

[197] Apportionment issues may arise in a variety of circumstances. For example, a product that is sold may be comprised of both infringing and non-infringing materials (*Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.*, [2001] 2 F.C. 618, (2001), 11 C.P.R. (4th) 218 (C.A.)). In the present case, the product that was sold did not consist of infringing and non-infringing materials. Instead, the product that was sold was produced using two processes.

[198] The general principle to be applied in all circumstances is to consider whether there are non-infringing elements which contribute to the overall value or marketability of the entire product (*Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (2001), 10 C.P.R. (4th) 151 (Ont. Sup. Ct.), at paragraph 23). In the circumstance where the product sold is made from a patented process, the principle is that the entire profits should be disgorged unless the infringer can show “that a portion of them is the result of some other thing used by him” (*Bayer*, at paragraph 22, citing the U.S. Supreme Court in *Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Wagner*, 225 U.S. 604 (1912), at pages 614–615).

[199] In this case, SURPASS Profits are attributable to two separate processes—ethylene production and polyethylene manufacturing. A circumstance such as this was discussed by the English Patents Court in *Celanese International Corp. v. BP Chemicals Ltd.*, [1999] R.P.C.

A. La répartition des profits est-elle indiquée en l’espèce?

[196] Selon le principe général de droit, la partie lésée « a seulement droit à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur, qui a un lien de causalité avec l’invention », laquelle doit être déterminée « selon une conception normale du lien de causalité » (*Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902, au paragraphe 101). Devant la Cour fédérale, NOVA a affirmé que les profits liés à SURPASS étaient composés de deux éléments, à savoir les profits directement attribuables au procédé de contrefaçon (la fabrication de polyéthylène à partir d’éthène) et les profits ayant un lien de causalité avec le procédé licite (la production d’éthène). Selon elle, seuls les premiers devraient être restitués.

[197] La question de la répartition des profits peut se poser dans une variété de circonstances. Par exemple, un produit vendu peut être composé d’éléments contrefaits et licites (*Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.* [2001] 2 C.F. 618, 2001 CanLII 22028 (C.A.)). En l’espèce, le produit vendu n’était pas composé d’éléments contrefaits et licites; il était plutôt fabriqué selon deux procédés distincts.

[198] Le principe général qui doit s’appliquer dans tous les cas est de déterminer s’il existe des éléments licites qui contribuent à la valeur globale ou à la qualité marchande du produit entier (*Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (2001), 10 C.P.R. (4th) 151 (C.S. Ont.), au paragraphe 23). Lorsque le produit vendu est fabriqué au moyen d’un procédé breveté, le principe veut que la totalité des profits soit restituée, sauf si le contrefacteur démontre [TRADUCTION] « qu’une portion de ces profits provient d’un autre élément utilisé par lui » (*Bayer*, au paragraphe 22, citant la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt *Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Wagner*, 225 U.S. 604 (1912), aux pages 614 et 615).

[199] En l’espèce, les profits liés à SURPASS sont attribuables à deux procédés distincts — la production d’éthène et la fabrication de polyéthylène. Une situation semblable a été examinée par la Cour des brevets de l’Angleterre dans l’affaire *Celanese International Corp.*

203, [1998] All E.R. 594 (Pat. Ct.) [cited above]. At paragraph 43 of *Celanese*, Mr. Justice Laddie discusses that an apportionment is appropriate if one of the processes is non-infringing:

... Profits attributable to the non-infringing parts were not caused by or attributable to the use of the invention even if the use of the invention was the occasion for the generation of those profits. For example imagine a case in which there is a 3-stage process for making the product. The profits achieved by making and selling the product are attributable to each of the three stages. Assume also that each stage is protected by a separate patent. There is only one profits “pot” which has to be divided amongst the three stages. Where each stage is as expensive to run and as important to the characteristics of the final product as the other stages it may be that one third of the profits should be attributed to each of them. If this is so, then that attribution applies whether the three patents are owned by the same or different proprietors. It must also apply even when one or more of the patents expires or even if one or other patent has not been applied for. The existence or expiry of patent protection does not alter which stages make what profit. In such a case it is necessary to apportion the total profits actually made among the stages or parts which generated it.

[200] In my view NOVA has amply demonstrated that an apportionment of SURPASS Profits is appropriate in this case. Plainly, the production of ethylene was a non-infringing element which contributed to the value of SURPASS. The quantum of this contribution should not be disgorged.

[201] My colleague takes a different view and concludes that the manufacture of ethylene is “part and parcel of the manufacture and sale of the infringing product.” This statement is accurate as far as it goes. But it does not properly take into account the value that the non-infringing activity contributed to SURPASS Profits. On a common sense view, this should not be disgorged.

B. Did the Federal Court fail to consider the legal test of apportionment?

[202] NOVA submits that the Federal Court failed to consider the proper legal test of an apportionment of

v. BP Chemicals Ltd., [1999] R.P.C. 203 (Pat. Ct.) [précité]. Au paragraphe 43 de ce jugement, le juge Laddie affirme qu’une répartition des profits est justifiée si l’un des procédés est licite :

[TRADUCTION] [...] Les profits attribuables aux éléments licites ne sont ni causés par l’exploitation de l’invention ni attribuables à cette exploitation, même si cette dernière a occasionné ces profits. Prenons le cas, par exemple, d’un produit dont la fabrication requiert un processus en trois étapes. Les profits générés par la fabrication et la vente du produit sont attribuables à chacune de ces trois étapes. Supposons également que chacune de ces étapes est protégée par un brevet distinct. Les profits sont déposés dans un seul « compte », et les fonds doivent être répartis entre les trois étapes. Si chacune de ces étapes est aussi coûteuse et aussi importante dans la composition du produit final que les deux autres, alors chacune devrait se voir attribuer le tiers des profits. Dans ce cas, cette répartition doit s’appliquer, que les trois brevets appartiennent au même titulaire ou à des titulaires différents. Elle doit aussi s’appliquer, même si un ou plusieurs brevets arrivent à échéance et même si une demande n’a pas été présentée pour l’un ou l’autre brevet. L’étape à laquelle sont réalisés les profits ne dépend pas de l’existence ou de l’expiration de la protection conférée par le brevet. En pareil cas, il est nécessaire de répartir les profits totaux réellement réalisés entre les différentes étapes ou composantes qui ont généré ces profits.

[200] Je suis d’avis que NOVA a fait amplement la preuve qu’une répartition des profits liés à SURPASS est indiquée en l’espèce. Manifestement, la production d’éthène était un élément licite qui a contribué à la valeur de SURPASS. Le montant de cette contribution ne devrait pas être restitué.

[201] Mon collègue est d’un autre avis et conclut que la fabrication d’éthène « concourai[t] à la fabrication et à la vente du produit contrefait ». Cet énoncé est exact en soi. Cependant, il ne tient pas dûment compte de la valeur de l’activité licite qui a contribué aux profits liés à SURPASS. En toute logique, ces profits ne devraient pas être restitués.

B. La Cour fédérale a-t-elle fait fi du critère juridique applicable à la répartition des profits?

[202] NOVA prétend que la Cour fédérale a fait fi du critère juridique applicable décrit dans l’arrêt *Schmeiser*

profits as described in *Schmeiser*—Is there a portion of SURPASS Profits which is not causally attributable to the Dow patent? NOVA submits that the failure to consider this question is an error of law. I agree.

[203] The relevant part of the Federal Court’s reasons are set out in paragraphs 134 to 140 under the general heading *Deductible Costs*. Paragraph 134 sets out the Court’s description of NOVA’s argument and paragraph 139 encapsulates the Court’s reasons for rejecting the argument:

Nova says that the true economic value of ethylene is its value in a market transaction, regardless of whether the ethylene is produced by Nova or a third party, used to make infringing or non-infringing products, sold to third parties or used by the entity that produced it. Nova therefore argues that the appropriate measure for determining the deductible cost of ethylene is the average third party selling price (i.e., the market price). ...

...

An accounting of profits should be based on actual revenues and costs (*Rivett*, at paragraph 92). Here, Nova enjoyed an economic advantage with respect to the cost of ethylene, the benefit of which must now be passed on to Dow. Nova did not pay a market price for the ethylene it used to manufacture the infringing products. While Nova kept separate business records indicating a “transfer price” for ethylene for the Western Olefins business segment, which produced ethylene at the Joffre site, Nova concedes that the ethylene was produced by the same corporation that produced the infringing products: Nova Chemicals Corporation. Nova does not suggest that the “transfer price”, i.e., the price recorded on several of Nova’s internal statements, is the appropriate measure of the cost of ethylene. Put simply, Nova’s position that the market price should be applied is based upon a theoretical cost that it did not incur.

[204] Considering the Federal Court’s reasons as a whole, and in particular the Court’s summary of NOVA’s argument and its reasons for rejecting it, I conclude that the Court failed to consider NOVA’s argument that a portion of the SURPASS Profits are not causally attributable to

pour la répartition des profits : y a-t-il une portion des profits liés à SURPASS qui n’a pas de lien de causalité avec le brevet de Dow? NOVA prétend que l’omission de cette question constitue une erreur de droit. Je suis du même avis.

[203] Les motifs pertinents de la Cour fédérale sont énoncés aux paragraphes 134 à 140, sous la rubrique générale *Frais déductibles*. Le paragraphe 134 présente une description de l’argument de NOVA, et le paragraphe 139 résume les motifs invoqués par la Cour pour rejeter cet argument :

Nova affirme que la véritable valeur économique de l’éthène correspond à sa valeur dans une opération de marché, que l’éthène soit produit par Nova ou par un tiers, utilisé pour fabriquer des produits contrefaits ou non, et que ces produits soient vendus à des tiers ou utilisés par l’entité productrice. Nova prétend donc que la bonne mesure pour établir le coût déductible de l’éthène est celle du prix moyen de vente par un tiers (c.-à-d., le prix du marché) [...]

[...]

Le recouvrement des bénéfices devrait se fonder sur les recettes et les coûts réels (*Rivett*, au paragraphe 92). Dans le cas présent, Nova a joui d’un avantage économique en matière du coût de l’éthène, dont les bénéfices doivent maintenant revenir à Dow. Nova n’a pas payé le juste prix du marché pour l’éthène qu’elle a utilisé pour fabriquer ses produits contrefaits. Alors que Nova tenait des registres commerciaux distincts indiquant le « prix de cession » de l’éthène pour le segment de l’Ouest des oléfines, lequel produisait l’éthène à l’usine de Joffre, Nova concède que l’éthène était produit par la même corporation qui produisait les produits contrefaits, nommément Nova Chemicals Corporation. Nova ne prétend pas que le « prix de cession », c.-à-d., le prix enregistré dans plusieurs bilans internes de Nova, constitue la mesure juste du coût de l’éthène. En termes clairs, le postulat de Nova voulant qu’il faudrait appliquer le juste prix du marché se fonde sur un coût théorique qu’elle n’a pas encouru.

[204] Lorsque j’examine les motifs de la Cour fédérale dans leur ensemble, et plus précisément le résumé fait par la Cour de la plaidoirie de NOVA et ses motifs pour la rejeter, je conclus que la Cour a fait fi de l’argument de NOVA selon lequel une partie des profits liés à SURPASS

Dow's patent. Put simply, the general apportionment principle described in *Schmeiser* was not considered.

[205] What the Federal Court did consider was the part of NOVA's argument concerning the appropriate quantum of an adjustment for an apportionment of profits. In a somewhat confusing manner, NOVA suggested to the Federal Court that the apportionment should be effected by taking a deduction for the market value of ethylene instead of a deduction for NOVA's actual costs of producing ethylene. The following excerpt from the Federal Court proceeding is an exchange between the reference judge and counsel for NOVA during closing argument (transcript of Federal Court hearing, appeal book, at pages 034698–034699):

Justice: You're saying the apportionment argument is in fact the same as the argument that ethylene should be given a fair market value as opposed to an actual cost value?

Counsel: Well, it should be given a fair market value, correct. That's the point we're talking about, apportionment on that basis. We also cite ... a quote from the ADIR and Apotex case, and the proposition is that:

"The notion of apportionment is, in my view, little more than a restatement of the principle that only those profits that are causally attributable to the invention should be disgorged."

And that's really what our point is here. It's based on the market price. ...

[206] NOVA argued that there should be an apportionment of SURPASS Profits that removes NOVA's profit attributable to the production of ethylene. Before considering the appropriate quantum, the Federal Court was required to consider whether this is an appropriate case for apportionment, that is, whether a portion of SURPASS Profits are attributable to something other than an infringing activity.

n'ont pas de lien de causalité avec le brevet de Dow. En bref, elle n'a pas tenu compte du principal général de la répartition des profits décrit dans l'arrêt *Schmeiser*.

[205] Ce dont la Cour fédérale tient compte est le volet de la plaidoirie de NOVA portant sur le montant approprié d'un rajustement aux fins de la répartition des profits. D'une manière un peu confuse, NOVA a affirmé que la répartition des profits devait être calculée au moyen de la déduction de la valeur marchande de l'éthène plutôt qu'au moyen de la déduction des coûts réels engagés par NOVA pour la production d'éthène. L'extrait suivant de la transcription des débats devant la Cour fédérale relate un échange entre le juge du renvoi et l'avocat de NOVA durant le plaidoyer final (transcription de l'audience de la Cour fédérale, cahier d'appel, pages 034698 et 034699) :

[TRADUCTION]

Juge : Vous dites que l'argument relatif à la répartition des profits est en fait le même que celui selon lequel l'éthène devrait être évalué à la lumière de la juste valeur marchande plutôt que du coût réel?

Avocat : En effet, il faudrait y attribuer une juste valeur marchande, c'est exact. C'est justement ce que nous tentons de faire valoir, ce sur quoi devrait être fondée la répartition des profits. Nous aimerions également citer [...] l'extrait suivant du jugement rendu dans l'affaire ADIR contre Apotex :

« Selon moi, le concept de la répartition n'est guère plus qu'une reformulation du principe selon lequel seuls doivent être restitués les bénéfices qui sont directement attribuables à l'invention. »

C'est justement ce que nous cherchons à démontrer ici. La répartition est basée sur le prix du marché [...]

[206] Selon NOVA, la répartition des profits liés à SURPASS devrait soustraire de la somme à restituer les profits qu'elle a réalisés grâce à la production d'éthène. Avant d'examiner la somme appropriée à restituer, la Cour fédérale devait déterminer s'il y avait lieu, en l'espèce, d'autoriser une répartition des profits, c'est-à-dire si une partie des profits liés à SURPASS était attribuable à autre chose qu'à l'activité de contrefaçon.

[207] The Federal Court did not put its mind to this issue, and in doing so it failed to consider the proper legal test for an apportionment of profits. This is an error of law (*Ledcor Construction Ltd. v. Northbridge Indemnity Insurance Co.*, 2016 SCC 37, [2016] 2 S.C.R. 23, at paragraph 101).

C. Conclusion

[208] For the reasons above, I am of the view that an apportionment of profits should be made. I would allow the appeal, set aside the judgment of the Federal Court to the extent that it does not permit an apportionment of SURPASS Profits, and, making the order that the Federal Court should have made, I would order that an apportionment of profits be made. I would further remit the matter to the Federal Court to determine the quantum of the necessary adjustment, and to determine any consequential effects.

[207] Cependant, la Cour fédérale ne s'est pas penchée sur cette question et, de ce fait, elle a fait fi du critère juridique qui s'applique à la répartition des profits. Il s'agit d'une erreur de droit (*Ledcor Construction Ltd. c. Société d'assurance d'indemnisation Northbridge*, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23, au paragraphe 101).

C. Conclusion

[208] Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis qu'il devrait y avoir répartition des profits. J'accueillerais l'appel, j'annulerais le jugement de la Cour fédérale dans la mesure où il n'autorise pas la répartition des profits liés à SURPASS et, rendant l'ordonnance que la Cour fédérale aurait dû rendre, j'ordonnerais une répartition des profits. Je renverrais également l'affaire à la Cour fédérale afin qu'elle détermine le montant de l'ajustement nécessaire et toute autre répercussion en résultant.