

Merck & Co. Inc. *Appellant;*

and

S. & U. Chemicals Limited *Respondent;*

and

Attorney General of Canada *Intervenant.*

1972: March 2, 3; 1972: March 30.

Present: Abbott, Judson, Ritchie, Hall and Spence JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF
CANADA

Patents—Compulsory licence covering eleven patents—Single royalty for their use—Licence referred back to Commissioner for reassessment of the royalty—Patent Act, R.S.C. 1952, c. 203, ss. 41(3) and 41(4).

The Commissioner of Patents granted a compulsory licence under s. 41(4) of the *Patent Act*, from appellant to respondent, covering eleven patents relating to medicines, and fixed the royalty at four per cent of the net selling price of the licensee. The Exchequer Court upheld the decision of the Commissioner to grant the licence with a single royalty for the use of all the patents, but referred the licence back to the Commissioner for reassessment of the royalty. Hence the appeal to this Court, and the cross-appeal by respondent against referral of the licence back to the Commissioner.

Held: The appeal should be dismissed, and the cross-appeal allowed.

The decision of the Commissioner to grant the licence with one royalty for the use of all the patents was upheld from the Bench.

The Commissioner's duty is not merely to put a stamp of approval either on the agreement of the parties or on a figure in some way related to what the proposed licensee offers to pay and what the patentee asks for. His duty in fixing the amount of the royalty is to have regard to the desirability of making the medicine available to the public at the lowest possible price consistent with giving to the patentee due reward for the research leading to the invention and for such other factors as may be prescribed. There was nothing in the record to indicate that he did not perform that duty.

Merck & Co. Inc. *Appelante;*

et

S. & U. Chemicals Limited *Intimée;*

et

Le Procureur Général du Canada
Intervenant.

1972: les 2 et 3 mars; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Abbott, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER DU
CANADA

Brevets—Licence obligatoire visant onze brevets—Redevance unique pour utilisation de ces derniers—Renvoi de la licence au commissaire pour nouvelle détermination de la redevance—Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, c. 203, art. 41(3), 41(4).

Le commissaire des brevets a octroyé en vertu de l'art. 41(4) de la *Loi sur les brevets* une licence obligatoire de l'appelante à l'intimée, visant onze brevets concernant des médicaments, et fixé la redevance à quatre pour cent du prix net de vente du titulaire de la licence. La Cour de l'Échiquier a confirmé la décision du commissaire d'accorder la licence avec une seule redevance pour l'utilisation de tous les brevets mais renvoyé la licence au commissaire pour nouvelle détermination de la redevance. D'où l'appel à cette Cour, et l'appel incident par l'intimée contre le renvoi de la licence au commissaire.

Arrêt: L'appel doit être rejeté; l'appel incident doit être accueilli.

La décision du commissaire d'accorder la licence avec une seule redevance pour l'utilisation de tous les brevets est confirmée séance tenante.

Le devoir du commissaire ne consiste pas simplement à approuver formellement l'entente entre les parties ou un montant ayant un certain rapport avec ce que le titulaire éventuel de la licence offre de payer et ce que le titulaire du brevet demande. Lorsqu'il fixe le montant de la redevance, il a pour devoir de tenir compte de l'opportunité de rendre les médicaments accessibles au public au plus bas prix possible tout en accordant au breveté une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l'invention et pour les autres facteurs qui peuvent être prescrits.

APPEAL from a judgment of the Exchequer Court affirming the decision of the Commissioner of Patents, but referring the licence back to him for reassessment of the royalty. Appeal dismissed. Cross-appeal allowed.

D. Watson and D. French, for the appellant.

I. Goldsmith, Q.C., for the respondent.

D. Aylen, Q.C., for the Attorney General of Canada.

The judgment of the Court was delivered by

JUDSON J.—The subject-matter of this appeal is the grant by the Commissioner of Patents under s. 41(4) of the *Patent Act* of a compulsory licence from Merck & Co. to S. & U. Chemicals covering eleven patents. S. & U. Chemicals, in its application, sought liberty:

(a) to import and sell a drug known as Methyldopa in the preparation or production of which the inventions described in Canadian Patents Nos. 573568, 707354, 724687, 743125, 743128, 759063, 778412, 778413, 778414, 797869, owned by the Appellant and hereinafter referred to as the "Methyldopa patents"; and

(b) to import, use and sell the substances described in Patents Nos. 573,568, 743,125, 743,128, 759,063, and 797,869 for medicine.

Methyldopa is a drug which is useful as an anti-hypertensive agent.

The Commissioner fixed a royalty of four per cent of the net selling price of the licensee. On appeal, the Exchequer Court rejected the complaint of Merck & Co. that the Commissioner was bound to fix a separate royalty for the use of each of the inventions but referred the licence back to the Commissioner for reconsideration and reassessment of the royalty.

Merck & Co. asks this Court to set aside the decision of the Commissioner to grant the licence with one royalty for the use of all the

Rien au dossier n'indique qu'il n'a pas rempli ce devoir.

APPEL d'un jugement de la Cour de l'Échiquier du Canada confirmant la décision du Commissaire des brevets mais lui renvoyant la licence pour nouvelle détermination de la redevance. Appel rejeté. Appel incident accueilli.

D. Watson et D. French, pour l'appelante.

I. Goldsmith, c.r., pour l'intimée.

D. Aylen, c.r., pour le Procureur général du Canada.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON—Le présent appel porte sur l'octroi par le commissaire des brevets, en vertu de l'art. 41(4) de la *Loi sur les brevets*, d'une licence obligatoire de Merck & Co. à S. & U. Chemicals, visant onze brevets. Par sa requête, S. & U. Chemicals cherchait à obtenir l'autorisation:

[TRADUCTION] a) d'importer et de vendre un médicament connu sous le nom de Methyldopa, préparé ou produit selon les procédés visés par les inventions décrites dans les brevets canadiens 573568, 707354, 724687, 743125, 743128, 759063, 778412, 778413, 778414, 797869, détenus par l'appelante et ci-après appelés «les brevets de methyldopa»; et

b) d'importer, d'utiliser et de vendre à des fins médicales les substances décrites dans les brevets 573,568, 743,125, 743,128, 759,063 et 797,869.

La methyldopa est un médicament utilisé comme agent anti-hypertensif.

Le commissaire a fixé la redevance à quatre pour cent du prix net de vente du titulaire de la licence. En appel, la Cour de l'Échiquier a rejeté la prétention de Merck & Co. que le commissaire était tenu de fixer une redevance distincte pour l'utilisation de chacune des inventions mais elle a renvoyé la licence au commissaire pour un nouvel examen et une nouvelle détermination de la redevance.

Merck & Co. demande à cette Cour d'infirmar la décision du commissaire d'accorder la licence avec une seule redevance pour l'utilisa-

patents. We dismissed from the Bench this branch of the appeal.

S. & U. Chemicals cross-appeals against the decision of the Exchequer Court to refer back the reassessment of the royalty and asks us to affirm the decision of the Commissioner in awarding four per cent of the net selling price. Merck & Co. supports the decision of the Exchequer Court. The Attorney General of Canada takes no position on this aspect of the appeal.

The basis of the decision of the Exchequer Court on the amount of the royalty is that S. & U. Chemicals in its application for a licence had offered to pay at the rate of 15 per cent on the duty paid landed cost of the drug. It was said in argument that in some circumstances this might amount to double what the Commissioner actually awarded.

The principles to be applied in a matter of this kind are not in doubt. They were summarized in this Court in *Hoffman-La Roche Limited v. Bell-Craig Pharmaceuticals Divisions of L. D. Craig Limited*¹, at p. 316:

Under s. 41(3), the decision both as to whether a licence should issue, and if so the royalty to be paid, was one for the Commissioner to make. While an appeal lies from that decision, in order to succeed it is for the appellant to show that the Commissioner acted on a wrong principle or that, on the evidence, the decision was manifestly wrong.

Contrary to the opinion expressed in the Exchequer Court, I do not think that these requirements have been met in the present case. There are indications in the reasons of Thurlow J. that he himself was in some doubt on the problem. I quote the following extract from his reasons:

I find it impossible to draw firm conclusions from any of this evidence and I do not think it was possible for the Commissioner to draw firm conclusions from it. One thing, however, that it does suggest to me is that the percentage found by the Commissioner does not err on the high side. That, however, does not mean that I think this evidence shows that it is too low, or

tion de tous les brevets. Nous avons rejeté séance tenante cette partie de l'appel.

S. & U. Chemicals a interjeté un appel incident contre la décision prise par la Cour de l'Échiquier de renvoyer l'affaire pour nouvelle détermination de la redevance et nous demande de confirmer la décision du commissaire fixant celle-ci à quatre pour cent du prix net de vente. Merck & Co., elle, appuie la décision de la Cour de l'Échiquier. Le procureur général du Canada ne prend pas position sur cette question.

Dans sa décision relative au montant de la redevance, la Cour de l'Échiquier s'est fondée sur ce que S. & U. Chemicals, dans sa requête en vue d'obtenir une licence, a offert de payer une redevance au taux de 15 pour cent du coût du médicament à la livraison, tous droits payés. Dans les plaidoiries, il a été dit que ce coût pouvait parfois s'élever au double du montant accordé par le commissaire.

Les principes applicables en la matière sont bien établis. Ils ont été résumés en cette Cour dans la cause *Hoffman-La Roche Limited c. Bell-Craig Pharmaceuticals Division of L. D. Craig Limited*¹, p. 316:

[TRADUCTION] En vertu de l'article 41(3), il appartient au commissaire de décider si une licence devrait être délivrée et, le cas échéant, le montant de la redevance à payer. Il est possible d'interjeter appel de cette décision, mais pour que celui-ci soit accueilli, il faut que l'appelant démontre que le commissaire s'est fondé sur un mauvais principe ou qu'en égard à la preuve, sa décision était manifestement erronée.

Contrairement à l'opinion exprimée en la Cour de l'Échiquier, je ne crois pas que ces conditions ont été remplies en l'espèce. Les motifs du Juge Thurlow laissent entendre qu'il avait lui-même un certain doute à cet égard. Mentionnons le passage suivant de ses motifs:

Il me paraît impossible de tirer des conclusions définitives d'aucune de ces preuves et je ne pense pas que le commissaire aurait pu, de son côté, en tirer. Mon impression est toutefois que le pourcentage auquel est arrivé le commissaire ne pêche pas excès. Cela ne veut néanmoins pas dire qu'à mon avis, la preuve démontre qu'il est trop faible ou qu'il est

¹ [1966] S.C.R. 313.

¹ [1966] R.C.S. 313.

that it is manifestly too low, or even that it is lower than I might have set had I been exercising the Commissioner's function for on the information to which I have referred I could have reached no conclusion at all other than an arbitrary one.

However, he finally decided to refer the royalty back for further consideration. His decision is in the following paragraph:

The matter was, of course, one for the Commissioner to decide and in reaching his decision he was required by the statute to have regard to the desirability of making the medicine available to the public at the lowest possible price consistent with giving the patentee due reward for the research leading to the invention. It is, I think, conceivable that that statutory requirement might in some cases justify an award somewhat lower than the royalty offered by the applicant for a licence but, to my mind, if it did the result would depend on the facts of the particular situation. In the present case there appears to me to be nothing in the material before the Court which indicates any basis for a conclusion that a royalty of but half of what the respondent offered would be adequate and in the absence of any statement in the licence as to how the Commissioner's decision was reached I have come to the conclusion that the inference as to the value of the rights sought which is to be drawn from the respondent's submission, either has been overlooked or has not been accorded adequate weight. Accordingly, on the material before the Court the royalty set by the Commissioner appears to me to be manifestly too low and unless the parties see fit to concur in my fixing a royalty on that material in order to avoid referring the matter back to the Commissioner, I shall refer it back to him for reconsideration and reassessment either on the basis of the material presently in the file or on it and such further material, if any, as he may in his discretion see fit to permit the parties to offer.

There appear to be three main grounds for his decision to refer the royalty back: (1) the offer by S. & U. Chemicals to pay a higher royalty than the one awarded; (2) the absence of material justifying a preference for one figure over the other; and (3) the absence of any statement in the licence of the reason for preference.

manifestement trop faible, ou même qu'il est plus faible que le niveau auquel je l'aurais fixé si j'avais exercé les fonctions de commissaire, car, avec les renseignements auxquels j'ai fait allusion, je n'aurais pu arriver qu'à une conclusion arbitraire.

Toutefois, il a finalement décidé de renvoyer l'affaire pour que la question de la redevance soit de nouveau étudiée. Sa décision se trouve au paragraphe suivant:

Il incombait évidemment au commissaire de prendre une décision en cette matière, et cette décision, pour être conforme à la Loi, devait tenir compte de l'avantage qu'il y avait à rendre le médicament accessible au public au plus bas prix possible tout en accordant au détenteur du brevet une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l'invention. Il est concevable, je pense, que cette exigence légale ait pu dans certains cas justifier une rémunération quelque peu inférieure à la redevance offerte par le demandeur d'une licence mais, à mon avis, si tel est le cas, le résultat dépendra des faits d'une situation particulière. Dans la présente affaire, il me semble que rien, dans les documents présentés à la Cour, ne permet de conclure qu'une redevance égale à la moitié seulement de ce que l'intimée avait offert serait équitable et, en l'absence de toute déclaration dans la licence pour expliquer comment le commissaire est arrivé à sa décision, j'en suis venu à la conclusion qu'il a ignoré ou qu'il n'a pas accordé un poids suffisant à la déduction que l'on doit tirer de la prétention de l'intimée quant à la valeur des droits recherchés. Il en résulte que, compte tenu de la preuve soumise à la Cour, la redevance fixée par le commissaire m'apparaît manifestement trop faible et, à moins que les parties ne jugent bon de me donner leur accord pour fixer la redevance en me fondant sur ces documents, dans le but d'éviter de renvoyer l'affaire au commissaire, je la lui renverrai pour nouvel examen et nouvelle évaluation, soit d'après les documents qui se trouvent actuellement au dossier, soit d'après tout document supplémentaire, s'il en est, qu'il pourrait, à sa discrétion, permettre aux parties de présenter.

Il semble qu'il ait décidé le renvoi de l'affaire sur la question de la redevance pour trois motifs principaux: (1) l'offre faite par S. & U. Chemicals de payer une redevance plus élevée que celle qui avait été accordée; (2) l'absence de matière sur quoi justifier le choix d'un montant de préférence à l'autre; et (3) l'absence de

Undoubtedly, the offer of S. & U. Chemicals made in the first document filed on its application for the compulsory licence to pay a royalty of 15 per cent of the net value for import of the drug imported in bulk and resold in bulk is and was a matter for serious consideration. Merck & Co., by its counter-statement, opposed the granting of the licence and rejected the royalty. In its reply, S. & U. Chemicals changed its proposed royalty to four per cent of the net retail price of the drug in its finished dosage form. These manoeuvres of the parties must have been considered by the Commissioner. These include the original offer and its rejection, the change in the offer, and Merck & Co.'s request at one stage for 15 per cent of the retail price in its finished dosage form.

He, however, has an independent function to perform. His duty is not to put a stamp of approval either on the agreement of the parties or on a figure in some way related to what the proposed licensee offers to pay and what the patentee asks for. His duty in fixing the amount of the royalty is to

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

There is nothing in the record before us to indicate that he did not perform that duty, that he acted on a wrong principle, or that the decision was manifestly wrong.

I would allow the cross-appeal with costs.

Appeal dismissed. Cross-appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellant: Gowling & Henderson, Ottawa.

déclaration, dans la licence, énonçant les raisons motivant pareille préférence.

À coup sûr, l'offre de S. & U. Chemicals, dans le premier document produit avec sa requête en vue d'obtenir une licence obligatoire, soit l'offre de payer une redevance s'élevant à 15 pour cent de la valeur nette à l'importation du médicament importé en vrac et revendu en vrac, était, et est encore, une offre qui demandait un examen sérieux. Dans son contre-mémoire, Merck & Co. s'est opposée à l'octroi de la licence et a refusé la redevance. Dans sa réponse, S. & U. Chemicals a fait une nouvelle offre de quatre pour cent du prix net au détail du médicament sous sa forme posologique définitive. Le commissaire a dû tenir compte de ces manœuvres des parties. Entre autres, il y a eu l'offre originale et son rejet, l'offre modifiée, ainsi que la demande qu'a faite Merck & Co., à un moment donné, en vue d'obtenir 15 pour cent du prix au détail de la substance sous sa forme posologique définitive.

Toutefois, le commissaire a une fonction indépendante à remplir. Son devoir ne consiste pas simplement à approuver formellement soit l'entente entre les parties soit un montant ayant un certain rapport avec ce que le titulaire éventuel de la licence offre de payer et ce que le titulaire du brevet demande. Lorsqu'il fixe le montant de la redevance, il a pour devoir de

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

Rien au dossier n'indique qu'il n'a pas rempli ce devoir, qu'il s'est fondé sur un mauvais principe ou que sa décision est manifestement erronée.

Je suis d'avis d'accueillir l'appel incident avec dépens.

Appel rejeté. Appel incident accueilli avec dépens

Procureurs de l'appelante: Gowling & Henderson, Ottawa.

Solicitors for the respondent: Ferguson, Goldsmith & Caswell, Toronto.

Solicitor for the Attorney General of Canada: D. H. Aylen, Ottawa.

Procureurs de l'intimée: Ferguson, Goldsmith & Caswell, Toronto.

Procureur du Procureur général du Canada: D. H. Aylen, Ottawa.