

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20101022

Dossier : T-1545-08

Référence : 2010 CF 1043

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2010

En présence de monsieur le juge O'Reilly

ENTRE :

**MERCK & CO. INC. ET
MERCK FROSST CANADA LTD.**

demandereses

et

**LE MINISTRE DE LA SANTÉ
ET APOTEX INC.**

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Aperçu général

[1] La demanderesse (Merck) me prie d'ordonner au ministre de la Santé de ne pas délivrer d'avis de conformité à la défenderesse Apotex Inc. Merck se fonde sur l'article 6 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133. L'avis de conformité autoriserait Apotex à commercialiser une version générique du médicament appelé dorzolamide, qui est employé dans le traitement du glaucome. Merck jouit actuellement d'un monopole sur les ventes de dorzolamide au Canada, en vertu de son brevet (brevet canadien n° 1,329,211 – le brevet 211). Elle

fait valoir que le ministre ne devrait pas délivrer à Apotex un avis de conformité avant l'expiration du brevet 211.

[2] Apotex fait valoir que je devrais rejeter la demande de Merck parce que, avant d'obtenir le brevet 211, Merck avait déjà un brevet portant sur une famille de composés qui comprenait le dorzolamide (brevet canadien n° 1,328,262 – le brevet 262). Apotex prétend que Merck n'avait pas droit à un deuxième brevet pour la même invention, et que le brevet 211 ne devrait donc pas empêcher Apotex d'obtenir un avis de conformité. En bref, Apotex affirme que le brevet 211 est invalide pour cause de double brevet.

[3] Pour sa part, Merck soutient que l'allégation d'invalidité faite par Apotex est injustifiée, parce que Merck a volontairement renoncé à ses droits découlant du brevet antérieur, le brevet 262, en le cédant au domaine public en 2007. Merck affirme que la cession a corrigé le problème allégué de double brevet, et que je devrais donc interdire au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex. Les parties reconnaissent que, si le brevet 211 est valide, alors la version générique du dorzolamide d'Apotex porterait atteinte à ce brevet.

[4] Pour obtenir son ordonnance, Merck doit me convaincre que l'allégation d'invalidité faite par Apotex pour cause de double brevet est injustifiée. Je suis d'avis que Merck n'a pas apporté la preuve requise. Plus précisément, je suis d'avis que la cession par Merck du brevet 262 ne fait pas échouer l'allégation de double brevet faite par Apotex. Je dois donc rejeter la demande de Merck.

[5] Les questions soulevées dans la présente affaire sont circonscrites. Il est inutile d'analyser le champ des deux brevets en cause, puisque les parties reconnaissent que le brevet 262 et le brevet 211 contiennent tous deux des revendications portant sur le dorzolamide. La présente affaire repose uniquement sur l'effet de la cession par Merck du brevet 262. Je me limiterai donc aux questions suivantes :

1. Quelle date faut-il retenir pour savoir si l'allégation d'invalidité faite par Apotex est justifiée – est-ce la date de signification de l'avis d'allégation, ou est-ce la date de l'audience?
2. Quel est l'effet de la cession par Merck du brevet 262?
3. Merck a-t-elle prouvé que l'allégation d'Apotex – selon laquelle le brevet 211 est invalide pour cause de double brevet – est injustifiée?

II. Le contexte factuel

a) L'invention

[6] Le glaucome est une déficience visuelle résultant d'une détérioration progressive du nerf optique, causée principalement par une pression intraoculaire (PIO) élevée. La PIO résulte d'un excès de liquide, appelé humeur aqueuse, dans l'œil. Le dorzolamide permet d'abaisser la PIO par

inhibition d'une enzyme, l'anhydrase carbonique, qui produit l'eau, le principal constituant de l'humeur aqueuse.

[7] Les médecins ont employé durant des décennies divers inhibiteurs de l'anhydrase carbonique pour traiter le glaucome. Cependant, ces médicaments étaient administrés sous forme de gélules et produisaient des effets secondaires indésirables. Durant les années 80, les experts ont considéré que des médicaments tels que le dorzolamide étaient nouveaux et supérieurs, parce qu'ils pouvaient être administrés directement à l'œil par l'instillation de gouttes.

b) Le brevet 262

[8] En 1988, Merck avait demandé la délivrance d'un brevet portant sur plusieurs composés, dont le dorzolamide. Le dorzolamide y était désigné comme composé [TRADUCTION] « particulièrement préféré ». Le résultat de cette demande fut le brevet 262.

[9] Comme la demande de Merck avait précédé l'entrée en vigueur des modifications apportées en 1989 à la *Loi sur les brevets*, elle était régie par l'« ancienne loi » (L.R.C. 1985, ch. P-4), qui prévoyait qu'un brevet avait une durée de 17 ans à compter de la date à laquelle il était délivré (article 45 – les dispositions légales sont reproduites à l'annexe A). Le brevet 262 a été délivré le 5 avril 1994 et il expirera donc le 5 avril 2011.

c) Le brevet 211

[10] En 1991, Merck avait demandé un deuxième brevet portant sur un groupe de composés qui comprenait le dorzolamide. Cette demande avait conduit à la délivrance du brevet 211 le 3 mai 1994. Le brevet 211 expirera le 3 mai 2011, 28 jours après le brevet 262.

[11] Le brevet 211 est ce que l'on appelle un « brevet complémentaire ». Un brevet complémentaire revendique un monopole sur une invention qui entraine dans les revendications d'un autre brevet, souvent appelé « brevet principal ». Ainsi, lorsque le brevet principal revendique plus d'une invention, le breveté peut demander un brevet complémentaire pour l'une de ces inventions (article 36). Les brevets complémentaires sont réputés avoir la même date de demande que leurs brevets principaux. Donc, ici, tout comme le brevet 262, le brevet 211 est régi par l'ancienne loi.

[12] Merck avait déposé sa demande portant sur le brevet complémentaire 211 le 13 mai 1991. Selon une pratique courante à l'époque, Merck avait ajouté au brevet 262 les revendications du brevet 211, puis, deux jours plus tard, les avait annulées. Cette technique visait à faire en sorte que les revendications du brevet complémentaire figurent dans le brevet principal et puissent donc être reportées dans le brevet complémentaire. En général, cette méthode certifiait que les revendications du brevet complémentaire étaient distinctes de celles du brevet principal. Cependant, les parties reconnaissent que, dans la présente affaire, certaines des revendications des deux brevets ont continué de se chevaucher, notamment celles se rapportant au dorzolamide.

d) Les avis d'allégation d'Apotex

[13] Apotex a signifié en 2007 à Merck son premier avis d'allégation concernant le brevet 211. En 2008, Apotex a retiré cet avis d'allégation et en a signifié un deuxième, où il était explicitement allégué que le brevet 211 indiquait la même invention que le brevet 262 et qu'il était donc invalide pour cause de double brevet. Entre la signification effectuée en 2007 et celle effectuée en 2008, Merck a cédé au domaine public le brevet 262.

e) La cession par Merck du brevet 262

[14] Le 3 octobre 2007, Merck a déclaré qu'elle n'entendait plus invoquer ses droits découlant du brevet 262. Merck se fonde sur cette cession pour nier l'allégation de double brevet. Elle dit que, une fois cédé le brevet 262, elle n'avait plus deux brevets portant sur la même invention. L'allégation ultérieure de double brevet faite par Apotex à l'égard du brevet 211 est donc injustifiée.

III. Première question – *Quelle date faut-il retenir pour savoir si l'allégation d'invalidité faite par Apotex est justifiée – est-ce la date de signification de l'avis d'allégation, ou est-ce la date de l'audience?*

[15] Il s'agit de savoir si les allégations figurant dans l'avis d'allégation d'Apotex devraient être appréciées d'après la date de signification de l'avis d'allégation, ou d'après la date de l'audience. La jurisprudence de la Cour retient tantôt la première date (voir, par exemple, la décision *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc.*, 2009 CF 137, 74 C.P.R. (4th) 85), tantôt la deuxième (voir la

décision *Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2009 CF 648, 77 C.P.R. (4th) 201). Cependant, saisie d'un appel à l'encontre du jugement *Abbott*, la juge Eleanor Dawson, de la Cour d'appel fédérale, a spécifié qu'il fallait apprécier les allégations contenues dans l'avis d'allégation d'après la date de l'audience (arrêt *Sandoz Canada Inc. c. Laboratoires Abbott*, 2010 CAF 168, 85 C.P.R. (4th) 279, au paragraphe 52). Il en résulte que la Cour doit considérer l'effet de toute cession qui a eu lieu avant l'audience. Je dois donc tenir compte de la cession par Merck du brevet 262 pour savoir si l'allégation de double brevet faite par Apotex est justifiée.

IV. Deuxième question – *Quel est l'effet de la cession par Merck du brevet 262?*

a) L'effet juridique des cessions

[16] La *Loi sur les brevets* contient deux mécanismes de rectification des brevets défectueux – la délivrance d'un nouveau brevet (article 47) et la renonciation (article 48). Ces mécanismes permettent aux brevetés de rectifier les erreurs commises par inadvertance.

[17] Contrairement à la délivrance d'un nouveau brevet ou à la renonciation, la cession est un produit de la common law. La jurisprudence reconnaît qu'un breveté peut publiquement déclarer, par cession des revendications du brevet, qu'il n'invoquera pas son monopole.

[18] La Cour d'appel fédérale a indiqué que « la cession d'un brevet au domaine public est analogue à un don, en ce qu'il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le titulaire de brevet se départit volontairement de ses droits de brevet » (arrêt *Parke Davis Division c. Canada (Ministre de la*

Santé), 2002 CAF 454, 22 C.P.R. (4th) 417, au paragraphe 85). La jurisprudence récente a considéré l'effet juridique d'une telle cession. Dans l'arrêt *Sandoz*, précité, la juge Dawson a estimé qu'il n'était pas nécessaire dans cette affaire-là de se demander « si, à la suite de la cession des revendications d'un brevet, celui-ci doit être interprété comme si les revendications en question n'avaient jamais existé ». Il suffisait plutôt « pour trancher le présent appel, de conclure qu'après la cession des revendications, le brevet doit être interprété sans tenir compte des revendications qui ont été cédées » (paragraphe 39). Elle faisait ensuite observer que, si la cession a lieu au moment opportun, « elle aura[...] pour effet de supprimer les preuves sur lesquelles reposait l'allégation de double brevet » (paragraphe 58).

[19] Évidemment, étant un produit de la common law, les cessions de brevets ne sont pas circonscrites par des dispositions légales. En même temps, la Cour doit s'assurer que la cession n'est pas incompatible avec la *Loi sur les brevets*.

b) L'effet de la cession faite par Merck

[20] Apotex a signifié le 19 mai 2007 son premier avis d'allégation concernant le brevet 211. Merck a d'abord réagi en priant la Cour d'interdire au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex. Puis Merck, le 3 octobre 2007, a signifié son avis de cession du brevet 262. Par ricochet, Apotex a retiré son avis initial d'allégation et signifié un nouvel avis alléguant explicitement que le brevet 211 et le brevet 262 revendiquaient tous deux un monopole sur le dorzolamide.

[21] Merck ne conteste pas que les deux brevets revendiquent le même composé. Cependant, elle dit que sa cession du brevet 262 rend caduque l'allégation de double brevet. Elle s'appuie fortement sur le postulat selon lequel la cession conduira la Cour à lire le brevet sans tenir compte des revendications qui ont été cédées. Si tel est le cas, Merck fait valoir qu'il ne revient de conclure au caractère injustifié de l'allégation d'Apotex selon laquelle le brevet 211 est invalide pour cause de double brevet.

[22] Merck faisait valoir à l'origine que sa cession du brevet 262 signifiait que ce brevet devrait être interprété comme si les revendications qu'il contenait n'avaient jamais existé. Elle se fondait sur les propos de la juge Elizabeth Heneghan, dans la décision *G.D. Searle & Co. c. Merck & Co.*, 2002 CFPI 540, 20 C.P.R. (4th) 103, où l'on peut lire que, « [l]orsqu'il y a cession des revendications, le brevet doit être interprété comme si ces revendications n'avaient jamais existé, sous réserve de toute poursuite pour contrefaçon passée » (paragraphe 96). Merck se fonde aussi aujourd'hui sur la conclusion de la juge Dawson, dans l'arrêt *Sandoz*, selon laquelle, eu égard aux circonstances qui lui étaient soumises, « après la cession des revendications, le brevet doit être interprété sans tenir compte des revendications qui ont été cédées » (paragraphe 39).

[23] Dans la décision *G.D. Searle*, il n'était pas question de double brevet. La question posée concernait l'effet possible qu'aurait la cession de certaines revendications sur d'autres revendications apparentées, mais non cédées. La juge Heneghan a conclu que la cession de certaines revendications « met fin au monopole du titulaire de brevet dans l'objet que décrivent ces revendications », mais « n'affecte pas les droits conférés par les autres revendications du brevet »

(paragraphe 96). C'était dans ce contexte que la juge Heneghan faisait observer que les cessions devraient conduire la Cour à lire les revendications comme si elles n'avaient jamais existé.

[24] Selon moi, la juge Heneghan n'a pu avoir à l'esprit les circonstances dont il s'agit ici – le cas où un breveté prétendait faire échouer une allégation de double brevet faite à l'encontre d'un deuxième brevet, par cession du premier. Puisque les circonstances sont si différentes, il m'est impossible de me sentir lié ici par les propos de la juge Heneghan.

[25] S'agissant de l'affaire *Abbott*, je dois ici également relever la différence entre les circonstances dont il s'agissait dans cette affaire-là et celles dont il s'agit ici. La juge Dawson a pris soin de limiter son propos sur les cessions aux circonstances particulières qui lui étaient soumises. Elle écrivait que, « pour les besoins [de cet] appel », elle ne croyait pas nécessaire de se demander si la juge Heneghan avait eu raison de dire que la Cour devrait considérer les revendications cédées comme si elles n'avaient jamais existé (paragraphe 39). Elle ajoutait cependant que la Cour devrait interpréter les brevets sans tenir compte des revendications qui avaient été cédées. Et, ailleurs dans ses motifs, elle écrivait qu'une cession pouvait avoir pour effet « de supprimer les preuves sur lesquelles reposait l'allégation de double brevet » (paragraphe 58).

[26] Cependant, il est clair aussi que, d'après les faits soumis à la juge Dawson, la cession ne conférait aucun avantage pour le breveté. Elle écrivait explicitement que la cession n'autorisait pas Abbott à renouveler à perpétuité son monopole. Les deux brevets en cause avaient expiré à la même date.

[27] Ici toutefois, il ne fait aucun doute que, si je devais admettre la position de Merck, Merck obtiendrait un monopole sur son invention au-delà de la période légale de 17 ans – à savoir 17 ans et 28 jours.

[28] Apotex fait valoir que, dans ces conditions, la cession par Merck du brevet 262 ne règle pas le problème du double brevet. Selon Apotex, le brevet 211 n'aurait jamais dû être délivré, étant donné l'existence du brevet 262. Par conséquent, dès le jour de sa délivrance, le brevet 211 constituait un brevet complémentaire fautif, qui devait être corrigé par application de la règle interdisant le double brevet. Une cession ultérieure, de dire Apotex, ne change rien.

[29] Apotex fait aussi valoir que la Cour ne devrait pas reconnaître une cession dont l'effet est de conférer des droits pour Merck. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, si la cession devait produire l'effet que préconise Merck, Merck pourrait légitimement revendiquer un monopole sur le dorzolamide au-delà de la période de 17 ans prévue par la *Loi sur les brevets*.

[30] De la jurisprudence, je conclus ce qui suit :

- la Cour reconnaît qu'une cession est un moyen efficace par lequel un breveté peut renoncer à ses droits sur le brevet;
- la cession de certaines revendications ne modifie pas les droits du breveté découlant des autres revendications non cédées;

- lorsque rien ne donne à penser que le breveté a élargi son monopole, la cession de revendications au titre d'un brevet peut prémunir un autre brevet présentant les mêmes revendications contre une allégation de double brevet.

[31] Ces postulats ne dictent pas ce qui devrait arriver dans un cas comme celui dont je suis saisi – où le breveté tirerait avantage d'une cession. Selon moi, la Cour ne devrait pas permettre qu'une cession produise l'effet que préconise Merck. Ici, l'avantage obtenu représente simplement 28 jours supplémentaires de monopole. Ce n'est pas considérable, mais ce n'est pas non plus insignifiant. Je crois qu'il est peu probable que Merck cherchait délibérément à obtenir davantage que ce à quoi elle avait droit en vertu de la *Loi sur les brevets* (un monopole de 17 ans). En même temps, je ne vois pas pourquoi elle devrait se voir accorder un tel avantage. Si Merck a commis une erreur de bonne foi lorsqu'elle a obtenu le brevet 211 comme brevet complémentaire, elle avait le loisir d'invoquer les mécanismes prévus par la *Loi sur les brevets* – délivrance d'un nouveau brevet, ou renonciation. L'effet juridique de ces mécanismes aurait été clair. Les revendications faisant double emploi qui figuraient dans le brevet 211 auraient été retranchées. Merck n'aurait tiré aucun avantage en procédant de cette façon. Elle n'aurait en fait aucun moyen sur lequel fonder la présente instance.

[32] Il est inutile pour moi de conclure, comme Apotex m'a invité à le faire, que le brevet 211 était nul dès le départ en raison de ses revendications faisant double emploi avec celles du brevet 262. Comme je l'expliquais plus haut, je dois évaluer l'avis d'allégation d'Apotex en considérant la date de l'audience, et non une date antérieure.

V. Troisième question – *Merck a-t-elle prouvé que l’allégation d’Apotex – selon laquelle le brevet 211 est invalide pour cause de double brevet – est injustifiée?*

[33] Merck doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’allégation d’invalidité faite par Apotex est injustifiée.

[34] Lorsqu’un breveté obtient un brevet complémentaire qui n’est pas conforme à la *Loi sur les brevets*, le vice doit être corrigé par application de la règle interdisant le double brevet :

D’un point de vue global, lorsque l’on évalue le préjudice que peut entraîner une demande complémentaire irrégulière, il devient évident que le principe du double brevet fournit un recours suffisant. Ce préjudice est que deux brevets peuvent être délivrés pour une même invention, ce qui accorde des monopoles différents au breveté. [...] (*Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., et al* 2006 CAF 323, 55 C.P.R. (4th) 1, au paragraphe 49.)

[35] Comme je l’écrivais plus haut, eu égard aux circonstances de la présente affaire, la cession par Merck du brevet 262 ne devrait pas prémunir le brevet 211 contre une allégation de double brevet. Merck a aussi fait valoir que le brevet 211 a été délivré conformément aux pratiques du Bureau des brevets à l’époque, et que la durée du brevet 211 ne dépasse pas le délai légal de 17 ans.

[36] Les pratiques adoptées par le Bureau des brevets ne sauraient élargir les droits d’un breveté aux termes de la *Loi sur les brevets* (voir la décision *Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1998), 82 C.P.R. (3d) 359, 154 F.T.R. 192 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 33; conf. : (2000), 6 C.P.R. (4th) 285 (C.A.F.)). Par ailleurs, même s’il est juste de dire que le brevet 211 lui-même conférerait un monopole à Merck pour un maximum de 17 ans, alors, globalement, si je devais accorder à la cession du brevet 262 l’effet que souhaite Merck, son

monopole sur les ventes de dorzolamide dépasserait 17 ans.

VI. Conclusion et dispositif

[37] Eu égard à ce qui précède, je suis d'avis que l'allégation d'invalidité faite par Apotex pour cause de double brevet est justifiée. Merck ne s'est pas acquittée de son obligation d'établir le contraire. Par conséquent, sa demande d'ordonnance visant à interdire au ministre de délivrer à Apotex un avis de conformité est rejetée avec dépens.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. La demande de Merck pour que soit rendue une ordonnance interdisant au ministre de délivrer à Apotex un avis de conformité est rejetée avec dépens.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

Annexe A

Règlement concernant les avis de conformité portant sur les médicaments brevetés, DORS/93-133

Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133

Droits d'action

Right of action

6. (1) La première personne peut, au plus tard quarante-cinq jours après avoir reçu signification d'un avis d'allégation aux termes de l'alinéa 5(3)a), demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer l'avis de conformité avant l'expiration du brevet en cause.

6. (1) A first person may, within 45 days after being served with a notice of allegation under paragraph 5(3)(a), apply to a court for an order prohibiting the Minister from issuing a notice of compliance until after the expiration of a patent that is the subject of the notice of allegation.

(2) Le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l'égard du brevet visé par une ou plusieurs allégations si elle conclut qu'aucune des allégations n'est fondée.

(2) The court shall make an order pursuant to subsection (1) in respect of a patent that is the subject of one or more allegations if it finds that none of those allegations is justified.

(3) La première personne signifie au ministre, dans la période de 45 jours visée au paragraphe (1), la preuve que la demande visée à ce paragraphe a été faite.

(3) The first person shall, within the 45 days referred to in subsection (1), serve the Minister with proof that an application referred to in that subsection has been made.

(4) Lorsque la première personne n'est pas le propriétaire de chaque brevet visé dans la demande mentionnée au paragraphe (1), le propriétaire de chaque brevet est une partie à la demande.

(4) Where the first person is not the owner of each patent that is the subject of an application referred to in subsection (1), the owner of each such patent shall be made a party to the application.

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), lors de l'instance relative à la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut, sur requête de la seconde personne, rejeter tout ou partie de la demande si, selon le cas :

(5) Subject to subsection (5.1), in a proceeding in respect of an application under subsection (1), the court may, on the motion of a second person, dismiss the application in whole or in part

- a) les brevets en cause ne sont pas admissibles à l'inscription au registre;
- b) il conclut qu'elle est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement, à l'égard d'un ou plusieurs brevets, un abus de procédure.

- (a) in respect of those patents that are not eligible for inclusion on the register; or
- (b) on the ground that it is redundant, scandalous, frivolous or vexatious or is otherwise an abuse of process in respect of one or more patents.

(5.1) Lors de l'instance relative à la demande visée au paragraphe (1), le tribunal ne peut rejeter tout ou partie de la demande pour la seule raison qu'un brevet inscrit sur une liste de brevets présentée avant le 17 juin 2006 n'est pas admissible à l'inscription au registre.

(5.1) In a proceeding in respect of an application under subsection (1), the court shall not dismiss an application in whole or in part solely on the basis that a patent on a patent list that was submitted before June 17, 2006 is not eligible for inclusion on the register.

(6) Aux fins de la demande visée au

(6) For the purposes of an application referred

paragraphe (1), dans le cas où la seconde personne a fait une allégation aux termes des sous-alinéas 5(1)b(iv) ou 5(2)b(iv) à l'égard d'un brevet et que ce brevet a été accordé pour l'ingrédient médicinal préparé ou produit selon les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués dans le brevet ou selon leurs équivalents chimiques manifestes, la drogue qu'elle projette de produire est, en l'absence d'une preuve contraire, réputée préparée ou produite selon ces modes ou procédés.

(7) Sur requête de la première personne, le tribunal peut, au cours de l'instance :

- a) ordonner à la seconde personne de produire les extraits pertinents de la présentation ou du supplément qu'elle a déposé pour obtenir un avis de conformité et lui enjoindre de produire sans délai tout changement apporté à ces extraits au cours de l'instance;
- b) enjoindre au ministre de vérifier si les extraits produits correspondent fidèlement aux renseignements figurant dans la présentation ou le supplément déposé.

(8) Tout document produit aux termes du paragraphe (7) est considéré comme confidentiel.

(9) Le tribunal peut, au cours de l'instance relative à la demande visée au paragraphe (1), rendre toute ordonnance relative aux dépens, notamment sur une base avocat-client, conformément à ses règles.

(10) Lorsque le tribunal rend une ordonnance relative aux dépens, il peut tenir compte notamment des facteurs suivants :

- a) la diligence des parties à poursuivre la demande;
- b) l'inscription, sur la liste de brevets qui fait l'objet d'une attestation, de tout brevet qui n'aurait pas dû y être inclus aux termes de l'article 4;
- c) le fait que la première personne n'a pas tenu à jour la liste de brevets conformément au paragraphe 4(7).

to in subsection (1), if a second person has made an allegation under subparagraph 5(1)(b)(iv) or (2)(b)(iv) in respect of a patent and the patent was granted for the medicinal ingredient when prepared or produced by the methods or processes of manufacture particularly described and claimed in the patent, or by their obvious chemical equivalents, it shall be considered that the drug proposed to be produced by the second person is, in the absence of proof to the contrary, prepared or produced by those methods or processes.

(7) On the motion of a first person, the court may, at any time during a proceeding,

- (a) order a second person to produce any portion of the submission or supplement filed by the second person for a notice of compliance that is relevant to the disposition of the issues in the proceeding and may order that any change made to the portion during the proceeding be produced by the second person as it is made; and
- (b) order the Minister to verify that any portion produced corresponds fully to the information in the submission or supplement.

(8) A document produced under subsection (7) shall be treated confidentially.

(9) In a proceeding in respect of an application under subsection (1), a court may make any order in respect of costs, including on a solicitor-and-client basis, in accordance with the rules of the court.

(10) In addition to any other matter that the court may take into account in making an order as to costs, it may consider the following factors:

- (a) the diligence with which the parties have pursued the application;
- (b) the inclusion on the certified patent list of a patent that should not have been included under section 4; and
- (c) the failure of the first person to keep the patent list up to date in accordance with subsection 4(7).

Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4

Brevet pour une seule invention

36. (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus d'une invention.

Demandes complémentaires

(2) Si une demande décrit plus d'une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l'objet d'une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale.

Idem

(2.1) Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l'objet d'une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale.

Abandon de la demande originale

(3) Si la demande originale a été abandonnée, le délai pour le dépôt d'une demande complémentaire se termine à l'expiration du délai fixé pour le rétablissement de la demande originale aux termes de la présente loi.

Demandes distinctes

(4) Une demande complémentaire est

Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4

Patent for one invention only

36. (1) A patent shall be granted for one invention only but in an action or other proceeding a patent shall not be deemed to be invalid by reason only that it has been granted for more than one invention.

Limitation of claims by applicant

(2) Where an application (the "original application") describes more than one invention, the applicant may limit the claims to one invention only, and any other invention disclosed may be made the subject of a divisional application, if the divisional application is filed before the issue of a patent on the original application.

Limitation of claims on direction of Commissioner

(2.1) Where an application (the "original application") describes and claims more than one invention, the applicant shall, on the direction of the Commissioner, limit the claims to one invention only, and any other invention disclosed may be made the subject of a divisional application, if the divisional application is filed before the issue of a patent on the original application.

Original application abandoned

(3) If an original application mentioned in subsection (2) or (2.1) becomes abandoned, the time for filing a divisional application terminates with the expiration of the time for reinstating the original application under this Act.

Separate applications

(4) A divisional application shall be deemed to

considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s'applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire, et sa date de dépôt est celle de la demande originale.

Durée de dix-sept ans

45. (1) Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré au titre d'une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

La date d'expiration la plus tardive s'applique

(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n'est pas périmé à la date de l'entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d'expiration la plus tardive prévalant.

Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés

47. (1) Lorsqu'un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d'une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

be a separate and distinct application under this Act, to which its provisions apply as fully as may be, and separate fees shall be paid on the divisional application and it shall have the same filing date as the original application.

Term of patents based on applications filed before October 1, 1989

45. (1) Subject to section 46, where an application for a patent is filed under this Act before October 1, 1989, the term limited for the duration of the patent is seventeen years from the date on which the patent is issued.

Term from date of issue or filing

(2) Where the term limited for the duration of a patent referred to in subsection (1) had not expired before the day on which this section came into force, the term is seventeen years from the date on which the patent is issued or twenty years from the filing date, whichever term expires later.

Issue of new or amended patents

47. (1) Whenever any patent is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description and specification, or by reason of the patentee's claiming more or less than he had a right to claim as new, but at the same time it appears that the error arose from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention, the Commissioner may, on the surrender of the patent within four years from its date and the payment of a further prescribed fee, cause a new patent, in accordance with an amended description and specification made by the patentee, to be issued to him for the same invention for the then unexpired term for which the original patent was granted.

Effet du nouveau brevet

(2) Un tel abandon ne prend effet qu'au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l'instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redéveloppé sont identiques, un tel abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redéveloppé, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

Brevets distincts pour éléments distincts

(3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l'invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redéveloppés.

Cas de renonciation

48. (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu'il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d'une cession de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- a)* il a donné trop d'étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l'inventeur;

Effect of new patent

(2) The surrender referred to in subsection (1) takes effect only on the issue of the new patent, and the new patent and the amended description and specification have the same effect in law, on the trial of any action thereafter commenced for any cause subsequently accruing, as if the amended description and specification had been originally filed in their corrected form before the issue of the original patent, but, in so far as the claims of the original and reissued patents are identical, the surrender does not affect any action pending at the time of reissue or abate any cause of action then existing, and the reissued patent to the extent that its claims are identical with the original patent constitutes a continuation thereof and has effect continuously from the date of the original patent.

Separate patents for separate parts

(3) The Commissioner may entertain separate applications and cause patents to be issued for distinct and separate parts of the invention patented, on payment of the fee for a reissue for each of the reissued patents.

Patentee may disclaim anything included in patent by mistake

48. (1) Whenever, by any mistake, accident or inadvertence, and without any willful intent to defraud or mislead the public, a patentee has

- (a)* made a specification too broad, claiming more than that of which the patentee or the person through whom the patentee claims was the inventor, or
- (b)* in the specification, claimed that the patentee or the person through whom the patentee claims was the inventor of any

b) il s'est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l'inventeur d'un élément matériel ou substantiel de l'invention brevetée, alors qu'il n'en était pas l'inventeur et qu'il n'y avait aucun droit.

material or substantial part of the invention patented of which the patentee was not the inventor, and to which the patentee had no lawful right, the patentee may, on payment of a prescribed fee, make a disclaimer of such parts as the patentee does not claim to hold by virtue of the patent or the assignment thereof.

Forme et attestation de la renonciation

(2) L'acte de renonciation est déposé selon les modalités réglementaires, notamment de forme.

(3) [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 44]

Form and attestation of disclaimer

(2) A disclaimer shall be filed in the prescribed form and manner.

(3) [Repealed, 1993, c. 15, s. 44]

Sans effet sur les actions pendantes

(4) Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n'a d'effet, sauf à l'égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire.

Pending suits not affected

(4) No disclaimer affects any action pending at the time when it is made, unless there is unreasonable neglect or delay in making it.

Décès du breveté

(5) Si le breveté original meurt, ou s'il cède son brevet, la faculté qu'il avait de faire une renonciation passe à ses représentants légaux, et chacun d'eux peut exercer cette faculté.

Death of patentee

(5) In case of the death of an original patentee or of his having assigned the patent, a like right to disclaim vests in his legal representatives, any of whom may exercise it.

Effet de la renonciation

(6) Après la renonciation, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l'invention, nettement distinct des autres éléments de l'invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n'a pas été renoncé et qui constitue véritablement l'invention de l'auteur de la renonciation, et celui-ci est admis à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l'égard de cet élément.

Effect of disclaimer

(6) A patent shall, after disclaimer as provided in this section, be deemed to be valid for such material and substantial part of the invention, definitely distinguished from other parts thereof claimed without right, as is not disclaimed and is truly the invention of the disclaimant, and the disclaimant is entitled to maintain an action or suit in respect of that part accordingly.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1545-08

INTITULÉ : MERCK & CO. ET AUTRE c. LE MINISTRE DE LA
SANTÉ ET AUTRE

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : DU 14 AU 17 DÉCEMBRE 2009

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS : LE 22 OCTOBRE 2010

COMPARUTIONS :

Brian Daley
Judith Robinson
Kativa Ramamoorthy

POUR LES DEMANDERESSES

Andrew Brodtkin
Richard Naiberg

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault s.r.l.
Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES

Goodmans LLP
Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS