

**SUPREME COURT
OF CANADA**



**COUR SUPRÊME
DU CANADA**

**BULLETIN OF
PROCEEDINGS**

This Bulletin is published at the direction of the Registrar and is for general information only. It is not to be used as evidence of its content, which, if required, should be proved by Certificate of the Registrar under the Seal of the Court. While every effort is made to ensure accuracy, no responsibility is assumed for errors or omissions.

Subscriptions may be had at \$300 per year, payable in advance, in accordance with the Court tariff. During Court sessions it is usually issued weekly.

The Bulletin, being a factual report of recorded proceedings, is produced in the language of record. Where a judgment has been rendered, requests for copies should be made to the Registrar, with a remittance of \$15 for each set of reasons. All remittances should be made payable to the Receiver General for Canada.

**BULLETIN DES
PROCÉDURES**

Ce Bulletin, publié sous l'autorité de la registraire, ne vise qu'à fournir des renseignements d'ordre général. Il ne peut servir de preuve de son contenu. Celle-ci s'établit par un certificat de la registraire donné sous le sceau de la Cour. Rien n'est négligé pour assurer l'exactitude du contenu, mais la Cour décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions.

Le prix de l'abonnement, fixé dans le tarif de la Cour, est de 300 \$ l'an, payable d'avance. Le Bulletin paraît en principe toutes les semaines pendant les sessions de la Cour.

Le Bulletin rassemble les procédures devant la Cour dans la langue du dossier. Quand un arrêt est rendu, on peut se procurer les motifs de jugement en adressant sa demande à la registraire, accompagnée de 15 \$ par exemplaire. Le paiement doit être fait à l'ordre du Receveur général du Canada.

CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

Applications for leave to appeal filed	1613 - 1614	Demandes d'autorisation d'appel déposées
Applications for leave submitted to Court since last issue	1615	Demandes soumises à la Cour depuis la dernière parution
Motions	1616 - 1620	Requêtes
Notices of appeal filed since last issue	1621	Avis d'appel déposés depuis la dernière parution
Notices of discontinuance filed since last issue	1622	Avis de désistement déposés depuis la dernière parution
Pronouncements of appeals reserved	1623	Jugements rendus sur les appels en délibéré
Headnotes of recent judgments	1624 - 1629	Sommaires des arrêts récents

NOTICE

Case summaries included in the Bulletin are prepared by the Office of the Registrar of the Supreme Court of Canada (Law Branch) for information purposes only.

AVIS

Les résumés de dossiers publiés dans le bulletin sont préparés par le Bureau du registraire (Direction générale du droit) uniquement à titre d'information.

**APPLICATIONS FOR LEAVE TO
APPEAL FILED**

Réjean-Serge Daigneault
Réjean-Serge Daigneault

c. (32857)

**Commission de la santé et de la sécurité du travail
(Ont.)**

Lucille Giard
Panneton, Lessard

DATE DE PRODUCTION : 19.09.2008

Georges Lemieux
Georges Lemieux

c. (32851)

Barreau du Québec (Qc)

Michel Paradis
Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, Saint-
Pierre

DATE DE PRODUCTION : 23.09.2008

Robert L. Byer et al.
Robert L. Byer

v. (32843)

CTV Bell Globemedia Inc. (CFCF) et al. (Que.)

François Fontaine
Ogilvy Renault

FILING DATE: 30.09.2008

Delvin Martens

R. S. (Ravi) Prithipaul
Gunn & Prithipaul

v. (32839)

Her Majesty the Queen (Alta.)

David C. Marriott, Q.C.
A.G. of Alberta

FILING DATE: 03.10.2008

**DEMANDES D'AUTORISATION
D'APPEL DÉPOSÉES**

Lorie Dodd et al.
Elizabeth Thomas

v. (32845)

Warden of Isabel McNeill House (Ont.)

Nancy L. Noble
A.G. of Canada

FILING DATE: 07.10.2008

Ferdinand Alfieri, Liquidator

Eugene Czolij
Lavery, de Billy

v. (32844)

Toronto District School Board et al. (Que.)

Thomas McRae
Shibley Righton

FILING DATE: 10.10.2008

**Towns of Amherst, Bridgewater, New Glasgow,
Springhill, Stellarton, Trenton, Truro and
Westville et al.**

Ronald A. Pink, Q.C.
Pink, Breen, Larkin

v. (32847)

**Trustees of the Police Association of Nova Scotia
Pension Plan et al. (N.S.)**

Peter J. Driscoll
McInnes Cooper

FILING DATE: 14.10.2008

Donald Bernèche

Gilles Gareau
Adams Gareau

c. (32852)

Procureur général du Canada et autres (Qc)

Nathalie Drouin
P.G. du Canada

DATE DE PRODUCTION : 22.10.2008

Paul Gagné

Julius H. Grey
Grey Casgrain

v. (32859)

Autorité des Marchés financiers (Que.)

Richard Proulx

FILING DATE: 24.10.2008

NOVEMBER 3, 2008 / LE 3 NOVEMBRE 2008

**CORAM: Chief Justice McLachlin and Fish and Rothstein JJ.
La juge en chef McLachlin et les juges Fish et Rothstein**

1. *B.A. v. Her Majesty the Queen* (Ont.) (Crim.) (By Leave) (32825)
2. *K.S. v. C.B. et al.* (Ont.) (Civil) (By Leave) (32841)
3. *Musqueam Indian Band et al. v. Minister of Public Works and Government Services et al.* (F.C.) (Civil) (By Leave) (32785)
4. *David George McPhee v. Mainroad Contracting Ltd.* (B.C.) (Civil) (By Leave) (32795)

**CORAM: Binnie, Abella and Charron JJ.
Les juges Binnie, Abella et Charron**

5. *Karlheinz Schreiber v. Minister of Justice* (Ont.) (Crim.) (By Leave) (32754)
6. *Anton Hooites-Meursing v. Her Majesty the Queen* (B.C.) (Crim.) (By Leave) (32799)
7. *Mazda Canada Inc. v. Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. et al.* (F.C.) (Civil) (By Leave) (32804)
8. *Edward D. Achtem v. Rhonda R. Achtem* (Alta.) (Civil) (By Leave) (32805)

**CORAM: LeBel, Deschamps and Charron JJ.
Les juges LeBel, Deschamps et Charron**

9. *Roderick Samuel Watt v. Her Majesty the Queen* (N.S.) (Crim.) (By Leave) (32796)
 10. *Kunlun Zhang et autres c. Crescent Chau et autre* (Qc) (Civile) (Autorisation) (32747)
 11. *Jocelyn Grenon c. Directeur des poursuites criminelles et pénales* (Qc) (Civile) (Autorisation) (32782)
 12. *Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeures et professeurs de Montréal et autre* (Qc) (Civile) (Autorisation) (32763)
-

24.10.2008

Before / Devant : THE REGISTRAR

Motion by the respondents United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1985 et al. to file additional documents pursuant to Rule 32(2)

Requête des intimés United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1985 et autres en vue de déposer des documents supplémentaires conformément à la règle 32(2)

Graham Construction and Engineering Ltd. et al.

v. (32758)

United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1985 et al. (Sask.)

GRANTED / ACCORDÉE

27.10.2008

Before / Devant : CHARRON J.

Order on intervention with respect to oral argument

Ordonnance relative à la présentation d'une plaidoirie orale par l'intervenant

Re: Attorney General of Canada

IN / DANS : Canada Post Corporation

v. (32299)

Michel Lépine (Que.)

FURTHER TO THE ORDER dated August 29, 2008, granting leave to intervene to the Attorney General of Canada;

IT IS HEREBY FURTHER ORDERED THAT the said intervener is granted permission to present oral argument not exceeding ten (10) minutes at the hearing of the appeal.

À LA SUITE DE L'ORDONNANCE datée du 29 août 2008 autorisant le procureur général du Canada à intervenir;

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ CE QUI SUIT : ledit intervenant est autorisé à présenter une plaidoirie orale d'au plus dix (10) minutes lors de l'audition de l'appel.

27.10.2008

Before / Devant : CHARRON J.

Motions for leave to intervene

Requêtes en autorisation d'intervenir

BY / PAR : Canadian Broadcasting Corporation;
The Globe and Mail;
Toronto Star Newspapers Limited;
Canadian Newspaper Association, Ad
Idem/Canadian Media Lawyers
Association, RTNDA Canada/The
Association of Electronic Journalists,
Canadian Publishers' Council,
Magazines Canada, Canadian
Association of Journalist;
Canadian Journalists for Free
Expression, The Writers' Union of
Canada, Professional Writers
Association of Canada, Book and
Periodical Council and PEN Canada;
Canadian Civil Liberties Association;
Dr. Ferrel Christensen

IN / DANS : Douglas Quan et al.

v. (32420)

Danno Cusson (Ont.)

UPON APPLICATIONS by the Canadian Broadcasting Corporation, The Globe and Mail, the Toronto Star Newspapers Limited, the Canadian Newspaper Association, Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association, RTNDA Canada/The Association of Electronic Journalists, Canadian Publishers' Council, Magazines Canada, Canadian Association of Journalist, Canadian Journalists for Free Expression, The Writers' Union of Canada, Professional Writers Association of Canada, Book and Periodical Council and PEN Canada, the Canadian Civil Liberties Association and Dr. Ferrel Christensen for leave to intervene in the above appeal;

AND THE MATERIAL FILED having been read;

IT IS HEREBY ORDERED THAT:

The motions for leave to intervene of the Canadian Broadcasting Corporation, The Globe and Mail, the Toronto Star Newspapers Limited, the Canadian Newspaper Association, Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association, RTNDA Canada/The Association of Electronic Journalists, Canadian Publishers' Council, Magazines Canada, Canadian Association of Journalist, Canadian Journalists for Free Expression, The Writers' Union of Canada, Professional Writers Association of Canada, Book and Periodical Council and PEN Canada, the Canadian Civil Liberties Association are granted and the said interveners shall be entitled to serve and file a factum not to exceed 10 pages in length.

The motion for leave to intervene of Dr. Ferrel Christensen is dismissed.

The requests to present oral argument are deferred to a date following receipt and consideration of the written arguments of the parties and the interveners.

The interveners shall not be entitled to raise new issues or to adduce further evidence or otherwise to supplement the record of the parties.

Pursuant to Rule 59(1)(a) of the *Rules of the Supreme Court of Canada*, the interveners shall pay to the appellants and respondent any additional disbursements occasioned to the appellants and respondent by their intervention.

À LA SUITE DES REQUÊTES en autorisation d'intervenir présentées par la Société Radio-Canada, The Globe and Mail, Toronto Star Newspapers Limited, l'Association canadienne des journaux, Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Canadian Publishers' Council, Magazines Canada, l'Association canadienne des journalistes, Journalistes canadiens pour la liberté d'expression, The Writers' Union of Canada, Professional Writers Association of Canada, Book and Periodical Council, PEN Canada, l'Association canadienne des libertés civiles et Monsieur Ferrel Christensen;

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Les requêtes en autorisation d'intervenir présentées par la Société Radio-Canada, The Globe and Mail, Toronto Star Newspapers Limited, l'Association canadienne des journaux, Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Canadian Publishers' Council, Magazines Canada, l'Association canadienne des journalistes, Journalistes canadiens pour la liberté d'expression, The Writers' Union of Canada, Professional Writers Association of Canada, Book and Periodical Council, PEN Canada et l'Association canadienne des libertés civiles sont accordées et ces intervenants sont autorisés à signifier et déposer un mémoire d'au plus 10 pages.

La requête en autorisation d'intervenir de M. Ferrel Christensen est rejetée.

La décision sur les demandes en vue de présenter une plaidoirie orale sera rendue après réception et examen des arguments écrits des parties et des intervenants.

Les intervenants n'ont pas le droit de soulever de nouvelles questions, de produire d'autres éléments de preuve ni de compléter de quelque autre façon le dossier des parties.

Conformément à l'alinéa 59(1)a) des Règles de la Cour suprême du Canada, les intervenants paieront aux appelants et à l'intimé tous débours supplémentaires résultant de leur intervention.

28.10.2008

Before / Devant : THE REGISTRAR

Motion to extend the time to serve and file the respondent's amended factum to September 26, 2008

Canada Post Corporation

v. (32299)

Michel Lépine (Que.)

GRANTED / ACCORDÉE

Requête en prorogation du délai de signification et de dépôt du mémoire modifié de l'intimé jusqu'au 26 septembre 2008

30.10.2008 (REVISED / RÉVISÉE 06.11.2008)

Before / Devant : THE COURT

Motion for a rehearing of the appeal

Requête en nouvelle audition de l'appel

John Michael Kapp et al.

v. (31603)

Her Majesty the Queen (Crim.) (B.C.)

DISMISSED WITHOUT COSTS / REJETÉE SANS DÉPENS

UPON APPLICATION by the appellant Stewart (Stuart) McDonald for a rehearing of the appeal;

AND HAVING READ the material filed;

IT IS HEREBY ORDERED THAT:

The motion for a rehearing of the appeal is dismissed without costs.

À LA SUITE DE LA DEMANDE de l'appellant Stewart (Stuart) McDonald visant à obtenir une nouvelle audition de l'appel;

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La requête en nouvelle audition est rejetée sans dépens.

30.10.2008

Before / Devant : THE COURT

Motion for a rehearing of the appeal

Requête en nouvelle audition de l'appel

WIC Radio Ltd. et al.

v. (31608)

Kari Simpson (B.C.)

DISMISSED WITH COSTS / REJETÉE AVEC DÉPENS

UPON APPLICATION by the respondent for a rehearing of the appeal;

AND HAVING READ the material filed;

IT IS HEREBY ORDERED THAT:

The motion for a rehearing of the appeal is dismissed with costs.

À LA SUITE DE LA DEMANDE de l'intimée visant à obtenir une nouvelle audition de l'appel;

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIIT :

La requête en nouvelle audition est rejetée avec dépens.

**NOTICES OF APPEAL FILED SINCE
LAST ISSUE**

**AVIS D'APPEL DÉPOSÉS DEPUIS LA
DERNIÈRE PARUTION**

23.10.2008

Kristy Leanne Dudley

v. (32603)

Her Majesty the Queen (Crim.) (Alta.)

(By Leave)

24.10.2008

Trent Terrence Sinclair

v. (32537)

Her Majesty the Queen (Crim.) (B.C.)

(By Leave)

24.10.2008

Telus Communications Inc.

v. (32607)

Bell Canada et al. (F.C.)

(By Leave)

27.10.2008

Bell Canada

v. (32607)

Bell Aliant Regional Communications et al. (F.C.)

(By Leave)

27.10.2008

National Post et al.

v. (32601)

Her Majesty the Queen (Crim.) (Ont.)

(By Leave)

27.10.2008

Consumers' Association of Canada et al.

v. (32611)

**Canadian Radio-Television and Telecommunications
Commission et al. (F.C.)**

(By Leave)

31.10.2008

Procureur général du Québec

c. (32604)

Bernard Laferrière et autre (Qc)

(Autorisation)

31.10.2008

Procureur général du Québec

c. (32608)

Annabelle Lacombe et autres (Qc)

(Autorisation)

**NOTICES OF DISCONTINUANCE
FILED SINCE LAST ISSUE**

**AVIS DE DÉSISTEMENT DÉPOSÉS
DEPUIS LA DERNIÈRE PARUTION**

29.10.2008

Harvey Rasmussen

v. (32800)

H.R. Trucking Inc. et al. (Ont.)

(By Leave)

29.10.2008

Eagle Copters Maintenance Ltd. et al.

v. (32833)

Madeline Chernetz, in her own capacity et al. (Alta.)

(By Leave)

**PRONOUNCEMENTS OF APPEALS
RESERVED**

**JUGEMENTS RENDUS SUR LES
APPELS EN DÉLIBÉRÉ**

Reasons for judgment are available

Les motifs de jugement sont disponibles

NOVEMBER 6, 2008 / LE 6 NOVEMBRE 2008

31881 **Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., Sanofi-Synthelabo and the Minister of Health - and - Canadian Generic Pharmaceutical Association, BIOTECanada and Canada's Research-Based Pharmaceutical Companies (F.C.)**
2008 SCC 61 / 2008 CSC 61

Coram: Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron and Rothstein JJ.

The appeal from the judgment of the Federal Court of Appeal, Number A-168-05, 2006 FCA 421, dated December 22, 2006, heard on April 16, 2008, is dismissed with costs.

L'appel interjeté contre l'arrêt de la Cour d'appel fédérale, numéro A-168-05, 2006 CAF 421, en date du 22 décembre 2006, entendu le 16 avril 2008, est rejeté avec dépens.

Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., Sanofi-Synthelabo and the Minister of Health - and - Canadian Generic Pharmaceutical Association, BIOTEC Canada and Canada's Research-Based Pharmaceutical Companies (F.C.) (31881)

Indexed as: Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. /

Répertorié : Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.

Neutral citation: 2008 SCC 61. / Référence neutre : 2008 CSC 61.

Hearing: April 16, 2008 / Judgment: November 6, 2008

Audition : Le 16 avril 2008 / Jugement : Le 6 novembre 2008

Present: Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron and Rothstein JJ.

Intellectual property — Patents — Medicines — Selection patents — Validity — Whether selection patent invalid on grounds of anticipation, obviousness or double patenting.

Intellectual property — Patents — Anticipation — Two-step approach to anticipation — Requirements of “prior disclosure” and “enablement”.

Intellectual property — Patents — Obviousness — Four-step approach to obviousness — When “obvious to try” test appropriate.

Intellectual property — Patents — Double patenting — Whether doctrine of selection patents invalid on ground of double patenting.

S is the holder of the ‘875 patent which discloses a large genus or class of over 250,000 possible compounds useful in inhibiting platelet aggregation activity in the blood. One of these compounds is the racemate relevant in this case. A racemate is a substance containing equal amounts of two structurally different compounds, called the dextro-rotatory isomer and the levo-rotatory isomer. S also holds the subsequent ‘777 patent which discloses and claims clopidogrel bisulphate, marketed by S under the trade name of Plavix as an anti-coagulant that exhibits platelet aggregation inhibiting activity. Clopidogrel is the dextro-rotatory isomer of the racemate that was selected from and is encompassed by the compounds claimed in the ‘875 patent, and is less toxic and better tolerated than the levo-rotatory isomer and the racemate. In 2003, A, a generic manufacturer served a Notice of Allegation on S to obtain a Notice of Compliance from the Minister of Health in order to market its generic version of Plavix, claiming that it would not infringe S’s patent for Plavix because the ‘777 patent was invalid on the grounds of anticipation, obviousness and double patenting. S successfully sought an order in the Federal Court prohibiting the Minister from issuing the Notice of Compliance to A on the ground that the generic version of Plavix did infringe the ‘777 patent. The Federal Court of Appeal upheld the decision. The issue is whether selection patents are invalid in principle or on the facts of this case, on the grounds of anticipation, obviousness and double patenting.

Held: The appeal should be dismissed.

In the field of chemical patents, originating or genus patents are based on the discovery of a new invention, namely, a reaction or compound, while selection patents are for compounds chosen from the compounds described in the originating patent. Selection patents do not differ in nature from any other patent, but in order to be valid, the selected compound must be novel and possess a substantial advantage to be secured or disadvantage to be avoided. [9-10]

A system of genus and selection patents is acceptable in principle and does not necessarily involve anticipation and therefore invalidity. The real question is whether, on the facts of this case, the particular selection patent has been anticipated. This means that, having regard to s. 27(1) of the *Patent Act*, the claimed invention has already been made or publicly disclosed. Here, the applications judge set the bar for proving anticipation too high and overstated the stringency of the test by requiring that the “exact invention” must have already been made and publicly disclosed. Rather, for a successful anticipation claim, a two-step approach should be adopted whereby the requirements of “prior disclosure” and “enablement” should be considered separately and proven. For prior disclosure, the genus patent must disclose subject matter which, if performed, would necessarily result in infringement of that patent. At this stage, the person skilled in the art is reading the prior patent to understand whether it discloses the special advantages of the second invention. No trial and error is permitted. If in reading the genus patent, there is no discovery of the special advantages of the selection patent, the genus patent does not anticipate the selection patent and the disclosure requirement to prove anticipation, as in this

case, fails. For “enablement”, the person skilled in the art must have been able to perform the invention without undue burden. The question at this stage of the test is how much trial and error or experimentation is permitted. If an inventive step were required to get to the invention of the second patent, the specification of the first patent would not have provided enabling disclosure. The entire prior genus patent must provide enough information to allow a person skilled in the art to perform or make the selected subsequently claimed invention without “undue burden”. The skilled person may use his or her common general knowledge of the relevant art at the relevant time to supplement information contained in the prior genus patent and may conduct routine trials without being considered an undue burden, but prolonged or arduous trial and error experiments would not be considered routine. In this case, the allegation that the ‘777 patent is invalid on the basis of anticipation must fail. Twenty-one examples from the ‘875 patent were made and tested, one of which was the relevant racemate. There was no evidence that a person skilled in the art would know, from reading the ‘875 patent, the specific beneficial properties associated with the more active dextro-rotatory isomer and that it would be less toxic than the racemate or levo-rotatory isomer or any of the other compounds made and tested. Since the ‘875 patent did not teach these special advantages, the invention of the ‘777 patent was not disclosed and was therefore not anticipated. Regarding enablement, the evidence with respect to trial and error and the methods of separating the racemate into its isomers, indicates that the identification of clopidogrel, its bisulfate salt and their advantageous properties required extensive investigation over a period of months. However, it was not necessary to determine the question of enablement in view of the finding that there was no disclosure of the 777 invention in the 875 patent. [18-20] [24,25, 27-29] [31-33, 37,38] [40-42, 47,49, 50] [116]

The allegation that the ‘777 patent is invalid on the basis of obviousness must also fail. Obviousness is largely concerned with how a skilled worker would have acted in the light of the prior art. An obviousness inquiry should follow a four-step approach. First, the notional "person skilled in the art" and that person's relevant common general knowledge must be identified. Here, that person is a trained pharmacist. Second, the inventive concept of the claim in question must be determined or construed. The inventive concept of the claims in the ‘777 patent is that it is a compound useful in inhibiting platelet aggregation which has greater therapeutic effect and less toxicity than the other compounds of the ‘875 patent. Third, the differences, if any, that exist between the matters cited as forming part of the “state of the art” and the inventive concept of the claim or the claim as construed must be identified. There is no disclosure in the ‘875 patent of the specific beneficial properties associated with the dextro-rotatory isomer of this racemate or its bisulfate salt, in contrast to the ‘777 patent, which claims the invention of the dextro-rotatory isomer of the racemate, clopidogrel, and its bisulfate salt, discloses their beneficial properties over the levo-rotatory isomer and the racemate, and expressly describes how to separate the racemate into its isomers. Fourth, a court must consider whether, viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or whether they require any degree of inventiveness. [68,81] It is at this final step that the issue of “obvious to try” will arise and the nature of the invention in this case is such as to warrant this test. For a finding that an invention was “obvious to try”, there must be evidence to convince a judge on a balance of probabilities that it was more or less self-evident to try to obtain the invention. Mere possibility that something might turn up is not enough. Here, when the relevant factors are considered, the invention was not self-evident from the prior art and common general knowledge in order to satisfy the test. While there were five well-known methods to separate this racemate into its isomers, there was no evidence that a person skilled in the art would have known which of the five known separation techniques would work with this racemate. Further, S spent millions of dollars and several years developing the racemate up to the point of preliminary human clinic trials before it was discovered that the dextro-rotatory isomer was active and non-toxic. As the ‘875 patent did not differentiate on the basis of efficacy and toxicity, what to select or omit was not then self-evident to a person skilled in the art. It was also not self-evident from the ‘875 patent or common general knowledge what the beneficial properties of the dextro-rotatory isomer of this racemate or its bisulfate salt would be and therefore what was being tried ought to work. The course of conduct and the time involved throughout demonstrate that the advantage of the dextro-rotatory isomer was not quickly or easily predictable. [66-69][74,77-80][85,86][90-92]

Finally, the challenge to selection patents based on the ground of double patenting is not well-founded. Strategies that attempt to extend the time limit of exclusivity of a patent may be contrary to the objectives of the *Patent Act*, depending on the circumstances, but a generalized concern about evergreening is not a justification for an attack on the doctrine of selection patents. A selection patent may be sought by a party other than the inventor or owner of the original genus patent so that evergreening does not arise. In addition, selection patents encourage improvements over the subject matter of the original genus patent because that selection does something better than or different from what was claimed in the genus patent. There is no “same invention” double patenting because the claims of the ‘875 and ‘777 patents were

not identical or coterminous and the former is broader than the latter. Further, as the claims in the '777 patent reflect a patentably distinct compound from the compounds in the '875 patent, it is not invalid for "obviousness" double patenting. [97,98][100,101,110,111,114,117]

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (Richard C.J. and Noël and Evans J.J.A.) (2006), 282 D.L.R. (4th) 179, 358 N.R. 135, 59 C.P.R. (4th) 46, [2006] F.C.J. No. 1945 (QL), 2006 CarswellNat 4587, 2006 FCA 421, affirming a decision of Shore J. (2005), 271 F.T.R. 159, 39 C.P.R. (4th) 202, [2005] R.P.C. 34, [2005] F.C.J. No. 482 (QL), 2005 CarswellNat 726, 2005 FC 390. Appeal dismissed.

Harry B. Radomski, Richard Naiberg, Andrew R. Brodtkin and Miles Hastie, for the appellant.

Anthony G. Creber and Cristin A. Wagner, for the respondents Sanofi-Synthelabo Canada Inc. and Sanofi-Synthelabo.

No one appeared for the respondent the Minister of Health.

Edward Hore, for the intervener the Canadian Generic Pharmaceutical Association.

Peter Wilcox and Jana Stettner, for the intervener BIOTECCanada.

Patrick E. Kierans, Jason Markwell and Cynthia L. Tape, for the intervener Canada's Research-Based Pharmaceutical Companies.

Solicitors for the appellant: Goodmans, Toronto.

Solicitors for the respondents Sanofi-Synthelabo Canada Inc. and Sanofi-Synthelabo: Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

Solicitors for the intervener the Canadian Generic Pharmaceutical Association: Hazzard & Hore, Toronto.

Solicitors for the intervener BIOTECCanada: Torys, Toronto.

Solicitors for the intervener Canada's Research-Based Pharmaceutical Companies: Ogilvy Renault, Toronto.

Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

Propriété intellectuelle — Brevets — Médicaments — Brevets de sélection — Validité — Allégation d'invalidité du brevet de sélection pour cause d'antériorité, d'évidence ou de double protection.

Propriété intellectuelle — Brevets — Antériorité — Critère à deux volets — Exigence de la «divuligation antérieure» et du «caractère réalisable» pour établir l'antériorité.

Propriété intellectuelle — Brevets — Évidence — Démarche à quatre volets — Dans quels cas y a-t-il lieu d'appliquer le critère de l'«essai allant de soi» pour statuer sur l'évidence?

Propriété intellectuelle — Brevets — Double protection — La notion de brevet de sélection est-elle infondée pour cause de double protection?

S est titulaire du brevet 875, qui divulgue un genre ou une catégorie de large portée comptant plus de 250 000 composés possibles inhibiteurs de l'agrégation des plaquettes dans le sang. L'un de ces composés est le racémate visé en l'espèce. Un racémate est une substance constituée à parts égales de deux composés aux structures différentes appelés isomère dextrogyre et isomère lévogyre. S est aussi titulaire du brevet 777, qui divulgue et revendique le bisulfate de clopidogrel, qu'elle commercialise sous l'appellation Plavix comme anticoagulant inhibiteur de l'agrégation plaquettaire.

Le clopidogrel est l'isomère dextrogyre du racémate qui a été sélectionné à partir du brevet 875 et qui est visé par les revendications de ce dernier, et il moins toxique et mieux toléré que l'isomère lévogyre et le racémate. En 2003, A, un fabricant de médicaments génériques, a signifié à S un avis d'allégation pour obtenir du ministre de la Santé un avis de conformité afin de commercialiser sa version générique du Plavix. Il alléguait que le générique ne contreferaient pas le brevet de S pour le Plavix, car le brevet 777 était invalide pour cause d'antériorité, d'évidence et de double protection. S a obtenu de la Cour fédérale une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à A au motif que la version générique du Plavix contrefaisait son brevet 777. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision. La question qui se pose est celle de savoir si le brevet de sélection est invalide en soi ou en l'espèce pour cause d'antériorité, d'évidence et de double protection.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Dans le domaine des produits chimiques, le brevet d'origine ou de genre se fonde sur la découverte d'une invention nouvelle, à savoir une réaction ou un composé, alors que le brevet de sélection a pour objet des composés choisis à partir de ceux décrits dans le brevet d'origine. Le brevet de sélection ne diffère pas en soi de tout autre brevet, mais sa validité exige que le composé sélectionné soit nouveau et permette d'obtenir un avantage important ou d'éviter un inconvénient important. [9,10]

L'existence d'un système de brevets de genre et de sélection est admise en soi et n'implique pas nécessairement l'antériorité et, partant, l'invalidité. La véritable question qui se pose est celle de savoir si, au vu des faits de l'espèce, le brevet de sélection en cause était antériorisé, c'est-à-dire, compte tenu de l'art. 27 de la *Loi sur les brevets*, que l'invention revendiquée avait déjà été réalisée ou rendue publique. Dans la présente affaire, le juge de première instance a rendu trop difficile la preuve de l'antériorité et il a exagéré la rigueur du critère de l'antériorité en considérant que l'« invention exacte » devait déjà avoir été faite et avoir été rendue publique. Pour établir l'antériorité, il faut plutôt appliquer un critère à deux volets exigeant la preuve des éléments distincts que sont la « divulgation antérieure » et le « caractère réalisable ». Pour les besoins de la divulgation antérieure, le brevet de genre doit divulguer ce qui, une fois réalisé, emporterait nécessairement sa contrefaçon. À cette étape, la personne versée dans l'art lit le mémoire descriptif du brevet antérieur pour déterminer s'il divulgue les avantages particuliers de l'invention subséquente. Les essais successifs ne sont pas admis. Lorsque la lecture du brevet de genre ne permet pas de connaître les avantages particuliers de l'invention visée par le brevet de sélection, comme c'est le cas en l'espèce, l'antériorité n'est pas établie. En ce qui concerne le « caractère réalisable », la personne versée dans l'art doit avoir été en mesure d'exécuter l'invention sans trop de difficultés. La question qui se pose dès lors est celle de savoir dans quelle mesure le caractère réalisable admet les essais successifs. Lorsqu'une étape inventive était nécessaire pour parvenir à l'invention du deuxième brevet, le mémoire descriptif du premier brevet ne rendait pas l'invention réalisable. Le brevet de genre antérieur, considéré dans son intégralité, doit renfermer suffisamment de renseignements pour permettre à la personne versée dans l'art d'exécuter ou de réaliser sans « trop de difficultés » l'invention revendiquée dans le brevet subséquent. La personne versée dans l'art peut faire appel à ses connaissances générales courantes dans le domaine en cause, au moment considéré, pour compléter les données du brevet antérieur. Elle peut effectuer des essais courants sans que l'on considère la difficulté excessive, mais les essais successifs longs et ardues ne sont pas tenus pour des essais courants. En l'espèce, l'allégation d'invalidité du brevet 777 pour cause d'antériorité doit être rejetée. Vingt et un composés visés par le brevet 875 ont été synthétisés et analysés, et l'un d'eux était le racémate en cause. Aucun élément n'établissait qu'en prenant connaissance du brevet 875, une personne versée dans l'art aurait su que l'isomère dextrogyre plus actif présentait des avantages particuliers et qu'il serait moins toxique que le racémate, l'isomère lévogyre ou n'importe lequel des autres composés synthétisés et analysés. Puisque le brevet 875 ne divulguait pas ces avantages particuliers, l'invention correspondant au brevet 777 n'avait pas été divulguée et, de ce fait, elle n'était pas antériorisée. Pour ce qui est du caractère réalisable, les éléments relatifs aux essais successifs et aux méthodes permettant d'isoler les isomères du racémate prouvent que la découverte du clopidogrel, de son bisulfate et de leurs avantages ont nécessité des mois de recherche approfondie. Étant donné la conclusion que le brevet 875 n'avait pas divulgué l'objet du brevet 777, il n'était cependant pas nécessaire de trancher la question du caractère réalisable. [18-20] [24,25, 27-29] [31-33, 37,38] [40-42, 47,49, 50] [116]

L'allégation selon laquelle le brevet 777 est invalide pour cause d'évidence doit elle aussi être rejetée. L'évidence tient en grande partie à la manière dont l'homme du métier aurait agi à la lumière de l'antériorité. L'examen relatif à l'évidence comporte quatre étapes. Premièrement, il faut identifier la « personne versée dans l'art » et déterminer ses connaissances générales courantes pertinentes. En l'espèce, la personne versée dans l'art est le chimiste

pharmaceutique de formation. Deuxièmement, il faut définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation. L'idée originale à la base des revendications du brevet 777 est un antiplaquettaire à l'effet thérapeutique supérieur et à la toxicité moindre comparativement aux autres composés couverts par le brevet 875. Troisièmement, il faut recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation. Le brevet 875 ne divulgue aucun avantage particulier associé à l'isomère dextrogyre du racémate en cause, ou de son bisulfate, contrairement au brevet 777, qui revendique l'invention de l'isomère dextrogyre du racémate, le clopidogrel et de son bisulfate, divulgue leurs avantages par rapport à l'isomère lévogyre et au racémate, et énonce expressément le procédé de séparation des isomères du racémate. Quatrièmement, le tribunal doit se demander, abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, si ces différences constituent des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou si elles dénotent quelque inventivité. C'est à cette dernière étape qu'il faut se demander si le critère de l'« essai allant de soi » s'applique et, en l'espèce, la nature de l'invention en cause justifie son application. Pour conclure qu'une invention résulte d'un « essai allant de soi », le tribunal doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'il allait plus ou moins de soi de tenter d'arriver à l'invention. La seule possibilité d'obtenir quelque chose ne suffit pas. En l'occurrence, compte tenu de tous les éléments pertinents, l'invention n'était pas évidente au regard de l'antériorité et des connaissances générales courantes de manière à satisfaire au critère. Cinq techniques connues permettaient d'isoler les isomères du racémate, mais rien n'établissait qu'une personne versée dans l'art aurait su laquelle allait fonctionner pour le racémate en cause. De plus, S a consacré des millions de dollars et des années de travaux à la mise au point du racémate puis à la tenue d'essais cliniques préliminaires chez l'humain avant qu'on ne découvre l'activité et la non-toxicité de l'isomère dextrogyre. Le brevet 875 n'établissait pas de distinction en fonction de l'efficacité et de la toxicité, de sorte que ce qu'il y avait lieu de retenir ou d'omettre n'était alors pas évident pour la personne versée dans l'art. Ni le brevet 875 ni les connaissances générales courantes ne rendaient évidents les avantages de l'isomère dextrogyre du racémate ou de son bisulfate, de sorte qu'il n'était pas évident que l'essai serait fructueux. Les efforts et le temps consacrés tout du long démontrent qu'il n'était pas possible de prédire rapidement ou aisément l'avantage que présentait l'isomère dextrogyre.[66-69][74,77-80][85,86][90-92]

Enfin, l'allégation selon laquelle les brevets de sélection sont invalides pour cause de double protection n'est pas fondée. Les stratégies visant à accroître la durée du monopole conféré par un brevet peuvent aller à l'encontre des objectifs de la *Loi sur les brevets*, selon les circonstances, mais cette préoccupation générale liée à la perpétuation des brevets ne justifie pas la remise en question des brevets de sélection comme tels. L'obtention d'un brevet de sélection peut intéresser une autre personne que l'inventeur ou le titulaire du brevet de genre d'origine, auquel cas la question de la perpétuation ne se pose pas. En outre, le brevet de sélection favorise le perfectionnement de l'objet du brevet de genre d'origine en ce que la sélection permet d'obtenir quelque chose de mieux ou de différent par rapport à ce qui est revendiqué dans le brevet initial. Il n'y a pas de double brevet relatif à la « même invention », car les revendications des brevets 875 et 777 ne sont pas identiques et les revendications du premier brevet ont une portée plus grande que celles du second. De plus, comme le brevet 777 revendique un composé brevetable distinct de celui visé par les revendications du brevet 875, il ne saurait être invalide pour cause de double brevet relatif à une « évidence ». [97,98][100,101,110,111,114,117]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (le juge en chef Richard et les juges Noël et Evans) (2006), 282 D.L.R. (4th) 179, 358 N.R. 135, 59 C.P.R. (4th) 46, [2006] A.C.F. n° 1945 (QL), 2006 CarswellNat 5335, 2006 CAF 421, qui a confirmé une décision du juge Shore (2005), 271 F.T.R. 159, 39 C.P.R. (4th) 202, [2005] R.P.C. 34, [2005] A.C.F. n° 482 (QL), 2005 CarswellNat 4380, 2005 CF 390. Pourvoi rejeté.

Harry B. Radomski, Richard Naiberg, Andrew R. Brodtkin et Miles Hastie, pour l'appelante.

Anthony G. Creber et Cristin A. Wagner, pour les intimées Sanofi-Synthelabo Canada Inc. et Sanofi-Synthelabo.

Personne n'a comparu pour l'intimé le ministre de la Santé.

Edward Hore, pour l'intervenante l'Association canadienne du médicament générique.

Peter Wilcox et Jana Stettner, pour l'intervenante BIOTECanada.

Patrick E. Kierans, Jason Markwell et Cynthia L. Tape, pour l'intervenante Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada.

Procureurs de l'appelante : Goodmans, Toronto.

Procureurs des intimées Sanofi-Synthelabo Canada Inc. et Sanofi-Synthelabo : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne du médicament générique : Hazzard & Hore, Toronto.

Procureurs de l'intervenante BIOTECanada : Torys, Toronto.

Procureurs de l'intervenante Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada : Ogilvy Renault, Toronto.

SUPREME COURT OF CANADA SCHEDULE
CALENDRIER DE LA COUR SUPREME

- 2008 -

OCTOBER - OCTOBRE						
S D	M L	T M	W M	T J	F V	S S
			1	2	3	4
5	M 6	7	8	9	10	11
12	H 13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

NOVEMBER - NOVEMBRE						
S D	M L	T M	W M	T J	F V	S S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	H 11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23 30	24	25	26	27	28	29

DECEMBER - DECEMBRE						
S D	M L	T M	W M	T J	F V	S S
	1	2	3	4	5	6
7	M 8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	H 25	H 26	27
28	29	30	31			

- 2009 -

JANUARY - JANVIER						
S D	M L	T M	W M	T J	F V	S S
				H 1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	M 12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRUARY - FÉVRIER						
S D	M L	T M	W M	T J	F V	S S
1	2	3	4	5	6	7
8	M 9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

MARCH - MARS						
S D	M L	T M	W M	T J	F V	S S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	M 16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL - AVRIL						
S D	M L	T M	W M	T J	F V	S S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	H 10	11
12	H 13	M 14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAY - MAI						
S D	M L	T M	W M	T J	F V	S S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	M 11	12	13	14	15	16
17	H 18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNE - JUIN						
S D	M L	T M	W M	T J	F V	S S
	1	2	3	4	5	6
7	M 8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Sittings of the court:
Séances de la cour:

Motions:
Requêtes:

Holidays:
Jours fériés:

M
H

18 sitting weeks/semaines séances de la cour
85 sitting days/journées séances de la cour
9 motion and conference days/ journées
requêtes.conférences
5 holidays during sitting days/ jours fériés
durant les sessions