

SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD

OTTAWA, 14/2/02. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON FEBRUARY 14, 2002.

SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330

COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU

OTTAWA, 14/2/02. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L'APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 14 FÉVRIER 2002.

SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330

NOVOPHARMLTD., ET AL. v. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, ET AL. (FC) (Civil) (By Leave) (28287)

RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ

28287 NOVOPHARM LTD. ET AL. v. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED ET AL.

Property law - Statutes - Interpretation - Patents - Validity - Definition of and requirements for invention and inventorship - Joint inventorship - Whether a mere speculation constitutes patentable subject matter - Whether the patent claims were broader than the invention of the named inventors - Whether a material misrepresentation is in patent as not all joint inventors were named in patent.

In the early 1980s the Respondent Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) was testing compounds against mouse cell viruses that were similar to HIV and by July 1984 had began to test chemical candidates using a murine (mouse) retrovirus screen. The Glaxo scientists some time prior to November 16, 1984, had tested AZT which was a compound that had been synthesized in 1964 as a potential cancer treatment. Patent protection was never sought for AZT. On November 16, 1984, the Glaxo scientists discovered that AZT had completely eradicated the tested murine retroviruses. On November 19, 1984, Dr. Rideout, a Glaxo scientist listed on the patent, formed the idea that AZT could be used to treat HIV and the five Glaxo scientists listed as inventors met shortly after. In January 1985, Glaxo began to prepare its patent application. A draft patent application was completed February 6, 1985. It contained a complete description of a new use of the AZT compound, including dosage details. The draft application was virtually identical to the final patent application filed on March 16, 1985. On February 4, 1985, Glaxo sent the compound, identified only as compound S, for testing against the actual HIV virus at the National Institute of Health (NIH) by Drs. Broder and Mitsuya. Following positive test results, Glaxo submitted its patent application to the U.K. Patent Office, claiming a priority date of March 16, 1985. Glaxo filed its Canadian patent application on March 14, 1985, claiming a priority date of March 16, 1985, based on its earlier U.K. filing. On June 21, 1988, Glaxo was granted a Canadian patent. In both patents, only the five Glaxo scientists were named as inventors; Drs. Broder and Mitsuya were not named as co-inventors. On December 5, 1990, the Appellants Apotex Inc. and Novopharm Ltd. instituted an action in Canada for a declaration that Glaxo's patent was invalid and that their proposed generic AZT products would not infringe the patent.

On October 16, 1991, Glaxo commenced an action against Apotex, alleging, *inter alia*, that Apotex's proposed products infringed various claims in Glaxo's patent. On December 20, 1993, Glaxo commenced an action for infringement against Novopharm. The three actions were consolidated and heard together. The trial judge found that many of the claims contained in the patent were valid and concluded that the Appellants had infringed those claims. The Federal Court of Appeal allowed an appeal with respect to claims not restricted to the use of AZT but dismissed the appeals in all other respects.

Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 28287
Judgment of the Court of Appeal: December 4, 2000
Counsel: Carol Hitchman/Warren Sprigings/Paula Bremner for the Appellant Novopharm
H.B. Radomski/R. Naiberg/D.M. Scrimger for the Appellant Apotex
Patrick Kierans/Peter Stanford for the Respondents Wellcome Foundation and Glaxo Wellcome

28287 NOVOPHARM LTD. ET AUTRES c. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED ET AUTRES

Droit des biens - Lois - Interprétation - Brevets - Validité - Définition et conditions d'une invention et de la qualité d'inventeur - Invention conjointe - Une simple hypothèse constitue-t-elle une matière brevetable? - Les revendications du brevet étaient-elles plus étendues que l'invention des inventeurs désignés? - Une déclaration inexacte importante se trouve-t-elle dans le brevet étant donné que les inventeurs conjoints n'étaient pas tous désignés dans le brevet?

Au début des années 1980, l'intimée Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) testait des composés contre des virus de cellules de souris qui étaient semblables au VIH et, en juillet 1984, elle avait commencé des tests sur des candidats chimiques à l'aide d'un écran rétroviral des muridés (les souris). Les scientifiques de Glaxo, un peu avant le 16 novembre 1984, avaient testé l'AZT, un composé qui avait été synthétisé en 1964 comme agent possible de traitement du cancer. La protection par brevet n'a jamais été demandée pour l'AZT. Le 16 novembre 1984, les scientifiques de Glaxo découvrirent que l'AZT avait complètement éradiqué les rétrovirus de muridés testés. Le 19 novembre 1984, le D^r Rideout, un scientifique de Glaxo mentionné sur le brevet, émit l'hypothèse que l'AZT pouvait être utilisé pour traiter le VIH, et les cinq scientifiques de Glaxo indiqués comme inventeurs se rencontrèrent peu après. En janvier 1985, Glaxo entreprit de rédiger sa demande de brevet. Un projet de demande fut complété le 6 février 1985. Il renfermait la description complète d'une nouvelle utilisation du composé AZT, y compris des détails posologiques. Le projet de demande était pour ainsi dire identique à la demande finale de brevet déposée le 16 mars 1985. Le 4 février 1985, Glaxo envoya le composé, désigné uniquement comme composé S, à l'Institut national de la santé (INH) pour qu'il soit testé sur le virus VIH réel par les D^{rs} Broder et Mitsuya. Après des résultats positifs, Glaxo présenta sa demande de brevet au Bureau des brevets du R.-U., revendiquant la date de priorité du 16 mars 1985. Glaxo a déposé sa demande de brevet canadien le 14 mars 1985, revendiquant la date de priorité du 16 mars 1985, compte tenu de sa demande antérieure déposée au R.-U. Le 21 juin 1988, un brevet canadien était accordé à Glaxo. Dans les deux brevets, seuls les cinq scientifiques de Glaxo étaient désignés comme inventeurs. Les D^{rs} Broder et Mitsuya n'étaient pas désignés comme inventeurs conjoints. Le 5 décembre 1990, les appelantes Apotex Inc. et Novopharm Ltd. engageaient au Canada une action pour obtenir une déclaration selon laquelle le brevet de Glaxo était invalide et selon laquelle leurs produits génériques proposés AZT ne porteraient pas atteinte au brevet.

Le 16 octobre 1991, Glaxo assignait Apotex en justice, affirmant notamment que les produits proposés d'Apotex portaient atteinte à diverses revendications contenues dans le brevet de Glaxo. Le 20 décembre 1993, Glaxo engageait contre Novopharm une action en contrefaçon. Les trois actions ont été regroupées et ont été instruites ensemble. Le juge du procès a estimé que plusieurs des revendications contenues dans le brevet étaient valides et il a conclu que les appelantes avaient porté atteinte à telles revendications. La Cour d'appel fédérale a accueilli un appel se rapportant aux revendications non limitées à l'utilisation de l'AZT, mais a rejeté les appels à tous autres égards.

Origine de l'affaire : Cour d'appel fédérale
N° du greffe : 28287

Arrêt de la Cour d'appel :

le 4 décembre 2000

Avocats :

M^{es} Carol Hitchman, Warren Sprigings et Paula Bremner, pour
l'appelante Novopharm

M^{es} H.B. Radomski, R. Naiberg et D.M. Scrimger, pour
l'appelante Apotex

M^{es} Patrick Kierans et Peter Stanford, pour les intimées
Wellcome Foundation et Glaxo Wellcome
