

# Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

(le français suit)

## JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

**June 26, 2017**

**For immediate release**

**OTTAWA** – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, June 30, 2017. This list is subject to change.

## PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

**Le 26 juin 2017**

**Pour diffusion immédiate**

**OTTAWA** – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l'appel suivant le vendredi 30 juin 2017, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

---

*AstraZeneca Canada Inc. et al. v. Apotex Inc. et al.* (F.C.) ([36654](#))

**36654** *AstraZeneca Canada Inc., AstraZeneca Aktiebolag, AstraZeneca UK Limited v. Apotex Inc., Apotex Pharmachem Inc.*  
(Federal Court of Appeal) (Civil) (By leave)

Intellectual property - Patents - Medicines - Utility - Validity of patent for drug used in treatment of gastric acid conditions challenged in infringement and impeachment action - Whether a promised utility doctrine properly exists - Whether lower courts erred in law in finding that the '653 patent invalid: (i) on the basis of a "promise of the patent" utility doctrine; and/or (ii) by applying an incorrect standard for patent utility.

The appellants, (collectively, "AstraZeneca") owned the Canadian '653 patent for the compound, esomeprazole, a proton pump inhibitor used in the reduction of gastric acid, reflux esophagitis and related conditions. It was sold under the name Nexium, and was a very successful drug for AstraZeneca. The respondents (collectively, "Apotex") applied to the Minister of Health to obtain a Notice of Compliance which would allow it to sell its generic version of the drug. In response, AstraZeneca brought a prohibition application under the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 to prevent Apotex from entering the market until after the expiry of the '653 patent. In 2010, that application was dismissed and Apotex received its Notice of Compliance and commenced sales of its generic esomeprazole. AstraZeneca brought an action against Apotex for patent infringement. Apotex counter-claimed to impeach the '653 patent on several grounds.

**36654** *AstraZeneca Canada Inc., AstraZeneca Aktiebolag, AstraZeneca UK Limited c. Apotex Inc., Apotex Pharmachem Inc.*  
(Cour d'appel fédérale) (Civile) (Sur autorisation)

Propriété intellectuelle - Brevets - Médicaments - Utilité - Propriété intellectuelle - Brevets - Médicaments - Utilité - Brevet portant sur un médicament utilisé pour traiter des problèmes d'acide gastrique faisant l'objet d'une action en contrefaçon et d'une demande reconventionnelle d'invalidation - Existe-t-il à bon droit un principe de l'utilité promise? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur de droit en concluant à l'invalidité du brevet 653 (i) en s'appuyant sur un principe de l'utilité au regard de la « promesse du brevet » et/ou (ii) en appliquant une norme incorrecte d'utilité du brevet?

Les appelantes (collectivement « AstraZeneca ») sont titulaires du brevet canadien 653 portant sur le composé connu sous le nom d'ésoméprazole, un inhibiteur de pompe à protons utilisé pour réduire l'acide gastrique, le reflux gastro-œsophagien et les troubles de santé connexes. Ce composé a été vendu sous le nom de Nexium, un médicament qui a fait la fortune d'AstraZeneca. Les intimées (collectivement « Apotex ») ont demandé au ministre de la Santé un avis de conformité qui lui permettrait de vendre sa version générique du médicament. AstraZeneca a répliqué en présentant une demande d'interdiction en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, pour empêcher Apotex de percer le marché avant l'expiration du brevet 653. Cette demande a été rejetée en 2010 et Apotex a reçu son avis de conformité et s'est mise à vendre sa version générique de l'ésoméprazole. AstraZeneca a poursuivi Apotex pour contrefaçon de brevet. Apotex a déposé une demande reconventionnelle visant à faire invalider le brevet 653 pour plusieurs motifs.

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :  
[comments-commentaires@scc-csc.ca](mailto:comments-commentaires@scc-csc.ca)  
(613) 995-4330