

A-211-98

A-211-98

A-213-98

A-213-98

A-214-98

A-214-98

Novopharm Ltd. and Apotex Inc. (Co-appellants)**Novopharm Ltd. et Apotex Inc. (co-appelantes)**

v.

c.

The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome Inc., Interpharm Inc. and Allen Barry Shechtman (Respondents)**The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome Inc., Interpharm Inc. et Allen Barry Shechtman (intimés)****INDEXED AS: APOTEX INC. v. WELLCOME FOUNDATION LTD. (C.A.)****RÉPERTORIÉ: APOTEX INC. c. WELLCOME FOUNDATION LTD. (C.A.)**

Court of Appeal, Rothstein, Sexton and Malone JJ.A.—Toronto, September 6, 7; Ottawa, October 26, 2000.

Cour d'appel, juges Rothstein, Sexton et Malone, J.C.A.—Toronto, 6 et 7 septembre; Ottawa, 26 octobre 2000.

Patents — Infringement — Validity — Inventorship — Inventor person who first conceives of new idea or discovers new thing and sets it into practical shape — Persons testing inventions not necessarily inventors — Failure to mention co-inventor in patent petition not constituting untrue "material allegation" resulting in patent's invalidity — So long as inventor can demonstrate utility or sound prediction at time patent attacked, patent will not fail for lack of utility — Pharmaceutical inventions not held to higher standard of utility than other classes of inventions — No basis for allegations of obviousness, lack of novelty, ambiguity, insufficiency of disclosure — Invention herein new use for known compound (AZT as AIDS treatment), not method of medical treatment — Patent limited to new use for compound — Prophylaxis claims not ambiguous.

Brevets — Contrefaçon — Validité — Paternité de l'invention — L'inventeur est la personne qui a eu une idée nouvelle ou qui a découvert une nouvelle chose et qui lui donne sa forme pratique — Les personnes qui exécutent les tests ne sont pas nécessairement les inventeurs — L'omission de nommer un coinventeur dans la pétition relative à un brevet ne constitue pas une «allégation importante» qui n'est pas conforme à la vérité, propre à entraîner l'invalidité du brevet — Tant qu'un inventeur peut démontrer l'utilité ou une prédiction valable à l'époque où le brevet est contesté, le brevet ne sera pas invalidé pour défaut d'utilité — Une norme d'utilité plus élevée n'est pas exigée pour les inventions de produits pharmaceutiques par rapport aux autres catégories d'inventions — Les allégations d'évidence, d'absence de nouveauté, d'ambiguïté et de divulgation insuffisante ne sont pas fondées — L'invention en l'espèce est un nouvel usage pour une substance connue (AZT utilisée pour le traitement du SIDA) et non une méthode de traitement médical — Le brevet ne porte que sur le nouvel usage du composé — Les revendications relatives à la prophylaxie ne sont pas ambiguës.

Practice — Interest — Requirement to give notice in writing of claim for interest satisfied by issuance of statement of claim — Party whose patent infringed entitled to pre- and post-judgment interest subject to discretion provided to Trial Judge under governing statute — Interest should be used neither as penalty nor reward, but as part of award to make aggrieved party whole — One of considerations in calculating interest award manner in which proceedings conducted.

Pratique — Intérêts — La délivrance de la déclaration satisfait à l'obligation de donner un avis écrit de la demande d'intérêts — La partie dont le brevet est contrefait a droit aux intérêts avant jugement et après jugement, sous réserve du pouvoir discrétionnaire conféré aux juges de la Section de première instance par les lois applicables — L'intérêt ne doit être utilisé ni comme sanction ni comme récompense mais doit faire partie des dommages-intérêts accordés pour réparer le préjudice — Pour calculer le montant des intérêts, il faut notamment tenir compte de la façon dont l'instance s'est déroulée.

The patent at issue herein was for the use of AZT for the treatment of the Human Immunodeficiency Virus (HIV) that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). In

Le brevet en cause concernait l'utilisation de l'AZT pour le traitement du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui cause le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).

1984, Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) scientists discovered that AZT could be used to treat HIV. The patent application for a new use of the old AZT was filed with the United Kingdom Patent Office in March 1985. While the draft patent application was being prepared, Glaxo sought outside help and sent AZT to two doctors employed by the National Institute of Health, Drs. Broder and Mitsuya, to test AZT's effectiveness against HIV, without telling the doctors what they were testing. They confirmed AZT's effectiveness against HIV in February 1985. The Canadian patent was granted in June 1988. In both patents, only the five Glaxo scientists were named as inventors. Drs. Broder and Mitsuya were not named as co-inventors.

These were appeals and cross-appeals from a Trial Division decision that Glaxo's patent was valid; that certain claims were valid and others invalid; that Apotex and Novopharm (A & N) had infringed the claims found to be valid; that A & N be enjoined from selling Zidovudine (AZT) in a pharmaceutical dosage form; and that The Wellcome Foundation Ltd. and Glaxo be awarded damages against A & N.

A & N argued that the patent was invalid because (1) the omission of two inventors in the patent application constituted material misrepresentation; (2) the invention was not complete by the date of the filing of the patent application in the United Kingdom; (3) Glaxo formally admitted that the invention date was February 6, 1985 and the Trial Judge therefore erred in finding March 16, 1985 as the invention date or accepting evidence relating to the invention arising subsequent to February 6, 1985; (4) the claimed invention was obvious and lacked novelty; (5) the technical terms used in the patent were ambiguous; (6) the disclosure in the patent did not adequately describe the claimed invention, how it operated and how it was to be used; (7) the claimed invention was a medical treatment and therefore not patentable. If the patent were found to be valid, A & N said certain claims were invalid because (1) AZT was not a new compound and claims not restricted to the use of the compound did not represent an invention; (2) claims for the use of AZT as a prophylaxis were ambiguous and were not described in the disclosure. Finally, A & N said that Glaxo had no standing to sue for infringement because it was not a licensee of the patentee, The Wellcome Foundation Ltd.

Glaxo said that the Trial Judge erred in ruling invalid (1) claims for the use of AZT in the treatment or prophylaxis of all human retroviral infections as being overbroad;

En 1984, les scientifiques de Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) ont découvert que l'AZT pouvait servir dans le traitement du VIH. La demande de brevet relative à la nouvelle utilisation de l'ancien composé AZT a été présentée au United Kingdom Patent Office (bureau des brevets du Royaume-Uni) en mars 1985. Pendant que l'on s'affairait à préparer l'ébauche de la demande de brevet, Glaxo a demandé de l'aide à l'extérieur et a envoyé de l'AZT à deux médecins travaillant pour le National Institute of Health, les D^{rs} Broder et Mitsuya, afin qu'ils en vérifient l'efficacité contre le VIH, sans toutefois leur préciser le nom de la substance. Les médecins ont confirmé l'efficacité de l'AZT contre le VIH en février 1985. Le brevet canadien a été délivré en juin 1988. Dans les deux brevets, seuls les cinq scientifiques de Glaxo sont désignés comme inventeurs. Les D^{rs} Broder et Mitsuya ne sont pas nommés à titre de co-inventeurs.

La Cour a été saisie des appels et des appels incidents interjetés contre un jugement de la Section de première instance portant que le brevet de Glaxo était valide, que certaines des revendications étaient valides et d'autres invalides, qu'Apotex et Novopharm (A & N) ont contrefait les revendications jugées valides, qu'il était interdit à A & N de vendre le médicament zidovudine (AZT) sous forme posologique et condamnant A & N à payer des dommages-intérêts à la Wellcome Foundation Ltd. et à Glaxo.

A & N ont soutenu que le brevet était invalide pour les motifs suivants: 1) l'omission de nommer deux inventeurs dans la demande de brevet constituait une assertion inexacte importante; 2) l'invention n'était pas achevée à la date du dépôt de la demande de brevet au Royaume-Uni; 3) étant donné que Glaxo a formellement admis que la date de l'invention était le 6 février 1985, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la date de l'invention était le 16 mars 1985 ou en acceptant une preuve se rapportant à l'invention, postérieure au 6 février 1985; 4) l'invention revendiquée était évidente et dépourvue de caractère de nouveauté; 5) les termes techniques utilisés dans le brevet étaient ambigus; 6) la divulgation faite dans le brevet ne fournissait pas une description adéquate de l'invention revendiquée, de son fonctionnement et de la manière de l'utiliser; 7) l'invention revendiquée portait sur un traitement médical et était donc non brevetable. Si le brevet était jugé valide, A & N ont soutenu que certaines revendications étaient invalides pour les motifs suivants: 1) l'AZT n'était pas un nouveau composé et les revendications non limitées à l'usage du composé ne représentaient pas une invention; 2) les revendications d'un usage prophylactique de l'AZT étaient ambiguës et n'étaient pas décrites dans la divulgation. Enfin, A & N ont prétendu que Glaxo n'avait pas la qualité requise pour exercer une action en contrefaçon parce qu'elle n'était pas licenciée de la titulaire du brevet, la Wellcome Foundation Ltd.

Glaxo a soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur en jugeant invalides 1) les revendications relatives à l'usage de l'AZT dans le traitement ou la

(2) claims for the treatment or prophylaxis of "an AIDS infection" that he incorrectly found were ambiguous. Glaxo also said that the Trial Judge erred in denying Glaxo the election of damages or an accounting of profits and imposing damages as the required remedy for infringement because he based his decision upon an irrelevant consideration. Finally, Glaxo submitted that the Trial Judge did not address the question of interest and it should be entitled to pre- and post-judgment interest.

Held, the appeal with respect to claims not restricted to the use of AZT should be allowed and all such claims declared invalid. The cross-appeals in respect of pre- and post-judgment interest are allowed. In all other respects, the appeal and cross-appeal should be dismissed.

Co-inventors and material misrepresentation This was a matter of first impression. Drs. Broder and Mitsuya were not co-inventors, but even if they were, the failure to mention them as such in the patent application would not have constituted a material untrue allegation sufficient to invalidate the patent.

An inventor of an invention must be the first person who conceives of a new idea or discovers a new thing that is the invention, and the person who sets the conception or discovery into a practical shape. Drs. Broder and Mitsuya did not conceive the idea to use AZT against HIV, but acted to assist those Glaxo scientists who did conceive the idea. Performing tests to demonstrate an invention's utility does not make one an inventor.

In any event, the failure to mention a co-inventor in a patent petition does not constitute an untrue "material allegation" sufficient to invalidate a patent. It is really immaterial to the public whether the applicant is the inventor or one of two joint inventors as this does not go to the term or substance of the invention nor even to the entitlement: *Proctor & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

Completion of invention The fact that the testing that demonstrated utility was not complete when the patent application was filed in the U.K. did not affect the patent's validity. This Court's decision in *Ciba-Geigy v. Commissioner of Patents* (1982), 65 C.P.R. (2d) 73 stands for the proposition that even where an invention constitutes a speculation as of the priority date claimed in the patent, the patent will not be invalid if it turns out that the speculation is valid at the time the patent is attacked. To decide that

prophylaxie de toutes les infections rétrovirales humaines pour le motif que leur portée était trop vaste; 2) les revendications pour le traitement ou la prophylaxie d'une «infection liée au SIDA» qu'il a, à tort, jugées ambiguës. Glaxo a également soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur en refusant de lui permettre de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéficiaires, et en imposant des dommages-intérêts à titre de réparation requise pour la contrefaçon parce que sa décision se fonde sur une considération non pertinente. Enfin, Glaxo a soutenu que le juge de première instance n'avait pas abordé la question des intérêts et qu'elle devrait avoir droit à des intérêts avant jugement et après jugement.

Arrêt: l'appel relatif aux revendications non limitées à l'usage de l'AZT est accueilli, et toutes ces revendications sont déclarées invalides. Les appels incidents relatifs aux intérêts avant jugement ou après jugement sont accueillis. À tous autres égards, l'appel et les appels incidents sont rejetés.

Coinventeurs et assertion inexacte importante Il s'agissait d'une question sans précédent. Les D^{rs} Broder et Mitsuya n'étaient pas les coinventeurs, mais même s'ils l'avaient été, l'omission de le mentionner dans la demande de brevet n'aurait pas constitué une allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, suffisante pour invalider le brevet.

Pour être considéré comme l'inventeur d'une invention, il faut être la personne qui a eu une idée nouvelle ou qui a découvert une nouvelle chose qui constitue l'invention, et il faut être la personne qui donne à l'idée conçue ou à la découverte sa forme pratique. Les D^{rs} Broder et Mitsuya n'ont pas eu l'idée d'utiliser l'AZT contre le VIH, mais sont intervenus pour aider les scientifiques de Glaxo qui avaient eu cette idée. Une personne ne devient pas un inventeur parce qu'elle exécute des tests pour démontrer l'utilité d'une invention.

Quoi qu'il en soit, l'omission de nommer un coinventeur dans une pétition relative à un brevet ne constitue pas une «allégation importante» qui n'est pas conforme à la vérité, suffisante pour invalider un brevet. Le fait que le demandeur soit l'inventeur ou l'un des coinventeurs est sans conséquence pour le public, puisque ce fait ne touche ni la durée ni le fond du brevet ni même le fait d'y avoir droit: *Proctor & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.).

Àchèvement de l'invention Le fait que les tests qui ont démontré l'utilité n'étaient pas terminés lorsque la demande de brevet a été déposée au R.-U. n'avait aucune incidence sur la validité du brevet. La décision de notre Cour dans l'affaire *Ciba-Geigy c. Commissaire des brevets* (1982), 65 C.P.R. (2d) 73 consacre la proposition selon laquelle même si une invention constitue une spéculation à la date de priorité revendiquée dans le brevet, le brevet ne sera pas invalide si cette spéculation se révèle valide à l'époque de

evidence of actual utility subsequent to a patent's priority date may not be introduced would compel the Court to turn a blind eye to scientific advancements and disentitle patentees from relying on the instinctive sparks that so often result in great discoveries.

Since it was not disputed that AZT was indeed useful to treat HIV, the patent met the "actual utility" test. Since the North American Free Trade Agreement and the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* provide that there may be no discrimination based on field of technology, pharmaceutical inventions may not be held to a higher standard of utility than other classes of inventions.

Formal admission Glaxo's pleading that the invention was created no later than February 6, 1985 did not make it a "formal admission". Whereas formal admissions are made for the purpose of dispensing with proof at trial, the major portion of the trial was devoted to the date of invention. Furthermore, the date of invention is a matter solely for the Trial Judge to determine.

Obviousness and novelty Obviousness is a question of fact and this Court cannot interfere with the Trial Judge on this issue unless he committed a manifest error in weighing the evidence or committed an error of law. There were no legal errors on which to disturb any of his findings on the issue of obviousness. It is important to guard against the danger of hindsight: every invention is obvious after it has been made.

As to novelty, the invention was the discovery that AZT is useful in the treatment or prophylaxis of HIV. It was a new use for an old compound. Discovery of a new use for a known compound is patentable: *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, [1982] 2 S.C.R. 536. The Trial Judge was correct in finding that the claims did not lack novelty.

Ambiguity The Trial Judge's conclusion that there was no ambiguity was fully supported by the evidence. He made no palpable and overriding error that would justify interference with his decision.

Sufficiency of disclosure The Trial Judge was correct in concluding that the patent in issue gives persons skilled in the art all of the information necessary to work the invention claimed. He was correct in finding that the disclosure was not directed to physicians prescribing AZT and that the specifications did not have to contain detailed prescribing information.

la contestation du brevet. Conclure qu'on ne peut présenter une preuve de l'utilité réelle après la date de priorité exigerait d'un tribunal qu'il ferme les yeux sur les progrès scientifiques constants et priverait les brevetés du droit de se fier à des intuitions qui si souvent mènent à de grandes découvertes.

Comme il n'a pas été contesté qu'en réalité, l'AZT est utile pour traiter le VIH, le brevet satisfaisait au critère d'«utilité véritable». Comme l'Accord de libre-échange nord-américain et l'*Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce* interdisent toute discrimination quant au domaine technologique, on ne peut pas exiger une norme d'utilité plus élevée pour les inventions de produits pharmaceutiques par rapport aux autres catégories d'inventions.

Aveu formel Glaxo n'a pas fait d'aveu formel en plaidant que l'invention avait été créée au plus tard le 6 février 1985. Bien que des aveux formels soient faits pour éviter d'avoir à en faire la preuve à l'audience, une bonne partie de l'audience a été consacrée à la date de l'invention. De plus, la date de l'invention est une question qu'il appartient exclusivement au juge de première instance de trancher.

Évidence et nouveauté Le caractère évident est une question de fait, et notre Cour ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance à cet égard à moins qu'il n'ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve ou une erreur de droit. Il n'y avait aucune erreur de droit permettant de modifier les conclusions auxquelles il est parvenu sur la question de l'évidence. Il est important de prendre garde aux dangers de l'analyse *a posteriori*: chaque invention est évidente après qu'elle a été faite.

Quant à la nouveauté, l'invention était la découverte de l'utilité de l'AZT dans le traitement ou la prophylaxie du SIDA. Il s'agissait de l'usage nouveau d'une substance connue. La découverte d'un usage nouveau pour des composés connus est brevetable: *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536. Le juge de première instance a correctement conclu que le caractère de nouveauté ne faisait pas défaut aux revendications.

Ambiguïté La conclusion du juge de première instance selon laquelle il n'y avait aucune ambiguïté s'appuyait entièrement sur la preuve. Il n'a commis aucune erreur manifeste et dominante qui permettrait de modifier sa décision.

Divulgaration insuffisante Le juge de première instance a correctement conclu que le brevet en cause fournissait aux personnes versées dans l'art toute l'information nécessaire pour faire usage de l'invention revendiquée. Il a eu raison de conclure que la divulgation ne s'adressait pas aux médecins qui prescrivent l'AZT et que le mémoire descriptif n'avait pas à donner de renseignements détaillés quant à la prescription du médicament.

Medical treatment While methods of medical treatment are not patentable, what was invented here was a new use of a known compound, not a method of medical treatment.

Claims unrelated to use When a new compound is invented, the inventor is entitled to a patent over that compound for all uses. However, where the compound is not new, the patent will be limited to the new use invented for the compound. The Trial Judge erred in finding claim 1 and claims dependent thereon to be valid. He erred in finding that reading the patent as a whole would limit Glaxo to exclusivity only in respect of the use of AZT for human retroviral infections. However, claim 1 was not ambiguous and in such circumstances, it was improper to have regard to the patent disclosure to limit the ambit of the claim and thereby save an otherwise invalid claim.

Prophylaxis claims The Trial Judge was correct in finding that the claims for the prophylactic use of AZT were not broader than the invention claimed or disclosed and were not ambiguous and that such claims were therefore valid. In both prevention and treatment, AZT acts as a “chain terminator”, intended to prevent transmission of HIV to the individual (or the foetus) or, if already infected, intended to reduce the viral load to undetectable levels. Even if it were true that the use for AZT for prophylactic purposes was not known by the inventors when the patent application was filed, it would not make it not patentable. The time at which usefulness is to be established is when required by the Commissioner of Patents or in court proceedings when the validity of the patent is challenged on that ground. Here, there was evidence before the Trial Judge with regard to preventing transmission of HIV from mother to foetus, and in health care workers, in respect of needle sticks.

Standing to sue A & N said that Glaxo had no standing to sue for infringement because it was not a licensee of the patentee, the Wellcome Foundation Ltd. Glaxo produced no written licence at trial but maintained that the licence was implied. There was evidence that both the Glaxo and Wellcome organizations had policies of granting unwritten licences to subsidiary companies, a written document being necessary only in the case of a non-wholly-owned subsidiary. Generally, exclusive licences were granted to subsidiaries by implication, a practice that remains to the present. The Trial Judge made no error in finding that Glaxo was able to trace an interest under the patent by virtue of the licensing practices of the Glaxo Wellcome Inc. group of companies and that Glaxo was a person claiming under the patentee under subsection 55(1) of the *Patent Act* and therefore had status to sue. Here, the patentee is also before the Court as co-plaintiff supporting the claim of Glaxo.

Traitement médical Bien que les méthodes de traitement médical ne puissent faire l'objet d'un brevet, l'invention en l'espèce résidait dans la découverte d'un nouvel usage pour une substance connue et non dans une méthode de traitement médical.

Revendications non liées à l'usage Lorsqu'un nouveau composé est inventé, l'inventeur a droit à un brevet englobant tous les usages du composé. Toutefois, lorsque le composé n'est pas nouveau, le brevet ne portera que sur le nouvel usage découvert. Le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a conclu que la revendication 1 et les revendications qui en dépendent sont valides. Il a commis une erreur après avoir conclu que le brevet, pris dans son ensemble, limiterait l'exclusivité de Glaxo à l'usage de l'AZT pour les infections rétrovirales humaines. Toutefois, la revendication 1 n'étant pas ambiguë, il ne convient pas d'avoir recours à la divulgation pouvant limiter la portée afin de la sauver.

Revendications relatives à la prophylaxie Le juge de première instance a correctement conclu que les revendications se rapportant à l'usage prophylactique n'étaient pas plus larges que l'invention revendiquée ou divulguée, qu'elles n'étaient pas ambiguës et qu'elles étaient en conséquence valides. Qu'il s'agisse de prévention ou de traitement, le rôle de l'AZT consiste à «bloquer l'élongation de la chaîne» pour prévenir la transmission du VIH ou, si le sujet (ou le foetus) est déjà atteint, pour réduire la charge virale à des niveaux indétectables. Même s'il était vrai que l'utilisation de l'AZT à des fins prophylactiques n'était pas connue des inventeurs lorsque la demande de brevet a été déposée, cela ne rendrait pas un tel usage non brevetable. L'utilité doit être établie lorsque le commissaire des brevets le demande ou dans le cadre d'une demande d'invalidation d'un brevet contestant l'utilité de celui-ci. En l'espèce, le juge de première instance disposait d'une preuve d'utilité dans la prévention de la transmission du VIH de mère à foetus ou de l'infection des travailleurs de la santé s'étant piqués avec des aiguilles.

Qualité pour ester en justice A & N ont soutenu que Glaxo n'avait pas le droit de poursuivre pour contrefaçon parce qu'elle n'était pas licenciée de la titulaire du brevet, la Wellcome Foundation Ltd. Glaxo n'a produit aucune licence écrite lors de l'instruction, mais a soutenu que la licence était implicite. Des éléments de preuve indiquaient que Glaxo et Wellcome avaient toutes deux comme politique d'accorder des licences non écrites à des filiales et de n'exiger un document écrit que lorsque la filiale n'était pas détenue en propriété exclusive. Généralement, les filiales jouissaient implicitement de licences exclusives, et cette pratique est encore observée maintenant. Le juge de première instance a correctement conclu que les pratiques d'octroi de licence du groupe Glaxo Wellcome Inc. faisaient en sorte que Glaxo pouvait revendiquer un droit de brevet, qu'elle était une personne se réclamant de la brevetée au sens du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* et qu'elle

Where both the patentee and the person claiming under the patentee are before the Court, are affiliated as being owned by the same parent and have an identity of interest in the litigation—with the patentee supporting the person claiming under the patentee—it is surprising that technical questions of status to sue would be advanced as a defence to infringement.

The failure to register a licence at the Canadian Patent Office did not render Glaxo's claim a nullity. Reading subsection 50(2) and section 51 of the Act together, it is clear that a purpose of registration under subsection 50(2) is to secure an assignee's priority as against subsequent assignees. Failure to register will deprive an assignee of priority against subsequent assignees and, as between them, an unregistered assignment is void. However, there is no indication that failure to register renders the assignment void for any other purpose. More specific to this case, there is no basis in the *Patent Act* for an alleged infringer being able to rely on non-registration of a licence as a defence against the licensee's patent infringement claim.

Claims related to all retroviral infections The Trial Judge did not err in finding as a fact that the claims for the use of AZT for the treatment or prophylaxis of all human retroviral infections were overbroad, not co-extensive with the invention and speculative. The work of the inventors was overwhelmingly directed towards searching for a treatment for HIV and not other human retroviruses.

“An AIDS infection” The Trial Judge correctly found that claims for “an AIDS infection” were ambiguous. They might refer to the HIV infection itself or to an opportunistic infection occurring as a result of weakness in the immune system caused by the HIV infection. Nothing in the patent suggested a broader interpretation than the use of AZT for the treatment or prophylaxis of AIDS contained in claim 22.

Interest In awarding damages to Glaxo, the Trial Judge made no reference to Glaxo's entitlement to interest. Glaxo now asks to be awarded pre- and post-judgment interest in accordance with sections 36 and 37 of the *Federal Court Act*.

Under both sections, interest is determined in accordance with the law of the province in which the cause of action arises, but where a cause of action arises in more than one

avait, par conséquent, qualité pour intenter une action. En l'espèce, la brevetée s'adresse à la Cour comme codemanderesse et appuie la revendication de Glaxo. Lorsque la brevetée et la personne se réclamant de celle-ci sont toutes deux parties à l'action, sont affiliées parce que toutes deux détenues par la même société mère et ont le même intérêt relativement au litige — la brevetée appuyant la demande de la personne se réclamant d'elle — il est surprenant que des arguments techniques relatifs à la qualité pour agir soient avancés comme moyen de défense à une action en contrefaçon.

L'omission d'enregistrer la licence au Bureau des brevets n'a pas entraîné la nullité de l'action en contrefaçon de Glaxo. Il ressort de la lecture du paragraphe 50(2) et de l'article 51 de la Loi que le but de l'enregistrement visé au paragraphe 50(2) est notamment de garantir la priorité à l'encontre de cessionnaires subséquents. L'omission d'enregistrer prive le cessionnaire de la priorité à l'encontre des cessionnaires subséquents et, pour ce qui est des rapports entre ceux-ci, une cession non enregistrée est nulle et de nul effet. Toutefois, rien n'indique que l'omission d'enregistrer rende la cession nulle à tous autres égards. En ce qui a trait plus précisément au cas qui nous occupe, aucune disposition de la *Loi sur les brevets* ne prévoit que le contrefacteur présumé puisse invoquer le non-enregistrement d'une licence pour se défendre contre une action en contrefaçon introduite par les licenciés.

Revendications relatives à toutes les infections rétrovirales Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en tirant la conclusion de fait que les revendications concernant l'usage de l'AZT pour le traitement ou la prophylaxie des infections rétrovirales humaines étaient trop vastes, qu'elles n'avaient pas la même portée que l'invention et qu'elles étaient spéculatives. Le travail des inventeurs était presque essentiellement orienté vers la recherche d'un traitement du VIH et non des autres rétrovirus humains.

«Infection liée au SIDA» Le juge de première instance a correctement conclu que les revendications faisant état d'une «infection liée au SIDA» étaient ambiguës. Elles pouvaient viser l'infection à VIH elle-même ou une infection opportuniste se déclarant par suite de l'affaiblissement du système immunitaire par le VIH. Rien dans la divulgation du brevet ne suggérait une interprétation plus large que celle de l'utilisation thérapeutique ou prophylactique de l'AZT contre le SIDA, mentionnée à la revendication 22.

Intérêts En accordant des dommages-intérêts à Glaxo, le juge de première instance n'a pas abordé la question du droit de Glaxo à des intérêts. Glaxo demande maintenant des intérêts avant jugement et après jugement sous le régime des articles 36 et 37 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

En vertu de ces deux articles, les intérêts sont régis par le droit de la province dans laquelle le fait générateur de l'action est survenu, mais lorsque le fait générateur est

province or outside a province, interest is determined in accordance with the *Federal Court Act*. Here, it was not clear whether the cause of action arose solely in Ontario or in more than one province. Despite not having made a specific claim for interest in its pleadings or at trial, and whether the cause of action arose in Ontario or in more than one province, Glaxo is entitled to claim pre- and post-judgment interest as part of its damages award. The requirement to give notice in writing of the claim for interest under subsection 128(1) of the *Courts of Justice Act* and paragraph 36(2)(b) of the *Federal Court Act* is satisfied by the issuance of the statement of claim. Glaxo is entitled to pre- and post-judgment interest subject to the discretion provided to the Trial Judge under the governing statute. Interest should be used neither as penalty nor reward, but should stand as part of an award to make the aggrieved party whole. One of the considerations in calculating the interest award is the manner in which the proceedings were conducted. Judicial discretion as to the rate and period may assist the court in controlling the litigation process by encouraging plaintiffs to sue promptly and defendants who are at fault to settle.

survenu dans plus d'une province ou hors d'une province, les intérêts avant jugement sont calculés conformément à la *Loi sur la Cour fédérale*. En l'espèce, il n'était pas clair si le fait générateur était survenu uniquement en Ontario ou dans plus d'une province. Même si elle n'a pas expressément demandé des intérêts avant jugement et après jugement dans ses actes de procédure ou à l'instruction, Glaxo est admise à demander qu'ils soient compris dans l'adjudication des dommages-intérêts. La délivrance de la déclaration satisfait à l'obligation de donner un avis écrit de la demande d'intérêts sous le régime du paragraphe 128(1) de la *Loi sur les tribunaux judiciaires* et de l'alinéa 36(2)(b) de la *Loi sur la Cour fédérale*. Glaxo a droit aux intérêts avant jugement et après jugement sous réserve du pouvoir discrétionnaire conféré aux juges de la Section de première instance par les lois applicables. L'intérêt ne doit être utilisé ni comme sanction ni comme récompense mais doit faire partie des dommages-intérêts accordés pour réparer le préjudice. Pour calculer le montant des intérêts, il faut notamment tenir compte de la façon dont l'instance s'est déroulée. Le pouvoir discrétionnaire de déterminer le taux d'intérêt et la période pendant laquelle il courra constitue un moyen pour les tribunaux d'encadrer le déroulement des litiges en ce que cela incite les demandeurs à instituer leur action avec diligence et de contraindre les défendeurs coupables à régler.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, Art. 27.
- Courts of Justice Act*, R.S.O. 1990, c. C.43, ss. 128, 129, 130.
- Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 36 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 9), 37 (as am. *idem*).
- North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America*, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2, Art. 1709(7).
- North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44, s. 10.
- Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 "invention", 34(1)(b), 38 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 13), 50(2) (as am. *idem*, s. 20), 51, 53, 55(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48).
- World Trade Organization Agreement Implementation Act*, S.C. 1994, c. 47, s. 8.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

- Christiani and Nielsen v. Rice*, [1930] S.C.R. 443; [1930] 4 D.L.R. 401; *Ernest Scragg & Sons Ltd. v.*

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique*, 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2, art. 1709(7).
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, Annexe 1C de l'*Accord de Marrakesh instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakesh, au Maroc, le 15 avril 1994, art. 27.
- Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44, art. 10.
- Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce*, L.C. 1994, ch. 47, art. 8.
- Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9), 37 (mod., *idem*).
- Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 «invention», 34(1)(b), 38 (mod. par L.R.C. 1985 (3^e suppl.), ch. 33, art. 13), 50(2) (mod., *idem*, art. 20), 51, 53, 55(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48).
- Loi sur les tribunaux judiciaires*, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 128, 129, 130.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Christiani and Nielsen v. Rice*, [1930] R.C.S. 443; [1930] 4 D.L.R. 401; *Ernest Scragg & Sons Ltd. v.*

Leesona Corp., [1964] Ex. C.R. 649; (1964), 45 C.P.R. 1; *Gerrard Wire Tying Machine Co. v. The Cary Mfg. Co.*, [1926] Ex. C.R. 170; *Kellogg Company v. Helen L. Kellogg*, [1942] Ex. C.R. 87; [1942] 4 D.L.R. 737; (1942), 2 C.P.R. 131; *Re May & Baker and Ciba Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 225; *Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); affd (1979) 42 C.P.R. (2d) 33; 28 N.R. 273 (F.C.A.); *Ciba-Geigy AG v. Commissioner of Patents* (1982), 65 C.P.R. (2d) 73; 42 N.R. 587 (F.C.A.); *Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Ltd.* (1984), 81 C.P.R. (2d) 39 (F.C.T.D.); *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1986), 7 C.I.P.R. 205; 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (F.C.A.); *Creations 2000 Inc. v. Canper Industrial Products Ltd.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 178; 124 N.R. 161 (F.C.A.); *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, [1982] 2 S.C.R. 536; (1982), 142 D.L.R. (3d) 117; 67 C.P.R. (2d) 1; 44 N.R. 541; *Beecham Canada Ltd. et al. v. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1; 40 N.R. 313 (F.C.A.); *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] S.C.R. 581; [1933] 4 D.L.R. 240; *R. v. Marshall* (1985), 13 Admin. L.R. 195; 60 N.R. 180 (C.A.F.); *Walker v. Murray* (1978), 9 C.P.C. 78 (Ont. H.C.); *Sedgewick v. Metropolitan Toronto Zoological Society* (1978), 22 O.R. (2d) 254 (H.C.); affd (1980), 28 O.R. (2d) 222 (C.A.); *Royal Bank v. Roland Home Improvements Ltd.* (1994), 17 B.L.R. (2d) 108; 74 O.A.C. 250 (Ont. C.A.); *Graham v. Rourke* (1990), 75 O.R. (2d) 622; 74 D.L.R. (4th) 1; 40 O.A.C. 301 (C.A.); *Irvington Holdings Ltd. v. Black et al. and two other actions* (1987), 58 O.R. (2d) 449; 35 D.L.R. (4th) 641; 14 C.P.C. (2d) 229; 20 O.A.C. 390; *Stelco Inc. v. Royal Insurance Co. of Canada* (1997), 34 O.R. (3d) 263; 45 C.C.L.I. (2d) 106; 101 O.A.C. 89 (C.A.); *John Maryon International Ltd et al. v. New Brunswick Telephone Co., Ltd.* (1982), 43 N.B.R. (2d) 469; 141 D.L.R. (3d) 193; 24 C.C.L.T. 146 (C.A.); *Pickett v British Rail Engineering Ltd.*, [1979] 1 All ER 774 (H.L.); *Panchaud Freres S.A. v. R. Pagnan & Fratelli*, [1974] 1 Lloyd's Rep. 394 (C.A.); *Baud Corporation, N.V. v. Brook*, [1979] 1 S.C.R. 677; (1979), 14 A.R. 407, 97 D.L.R. (3d) 300; [1979] 3 W.W.R. 93; 10 C.P.C. 166; 25 N.R. 451; *Spencer v. Rosati et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 661; 1 C.P.C. (2d) 301; 9 O.A.C. 119 (C.A.); *Armak Chemicals Ltd. v. Canadian National Railway Co.* (1991), 5 O.R. (3d) 1; 84 D.L.R. (4th) 326; 4 C.P.C. (3d) 280; 52 O.A.C. 188 (C.A.).

DISTINGUISHED:

May & Baker Limited et al. v. Boots Pure Drug Company Limited (1950), 67 R.P.C. 23 (H.L.); *Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.* (1967), 35 Fox Pat. C. 174 (Ex. Ct.); affd [1968] S.C.R. 950; (1968), 69 D.L.R. (2d) 353; 55 C.P.R. 207; *Hoechst Pharmaceuticals of Canada Ltd. et al. v. Gilbert & Company et al.*, [1965] 1 Ex. C.R. 710;

Leesona Corp., [1964] R.C.É. 649; (1964), 45 C.P.R. 1; *Gerrard Wire Tying Machine Co. v. The Cary Mfg. Co.*, [1926] R.C.É. 170; *Kellogg Company v. Helen L. Kellogg*, [1942] R.C.É. 87; [1942] 4 D.L.R. 737; (1942), 2 C.P.R. 131; *Re May & Baker and Ciba Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 225; *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1979) 42 C.P.R. (2d) 33; 28 N.R. 273 (C.A.F.); *Ciba-Geigy AG c. Commissaire des brevets* (1982), 65 C.P.R. (2d) 73; 42 N.R. 587 (C.A.F.); *Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Ltd.* (1984), 81 C.P.R. (2d) 39 (C.F. 1^{re} inst.); *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 7 C.I.P.R. 205; 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (C.A.F.); *Creations 2000 Inc. v. Canper Industrial Products Ltd.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 178; 124 N.R. 161 (C.A.F.); *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536; (1982), 142 D.L.R. (3d) 117; 67 C.P.R. (2d) 1; 44 N.R. 541; *Beecham Canada Ltd. et al. v. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1; 40 N.R. 313 (C.A.F.); *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*, [1933] R.C.S. 581; [1933] 4 D.L.R. 240; *R. c. Marshall* (1985), 13 Admin. L.R. 195; 60 N.R. 180 (C.A.F.); *Walker v. Murray* (1978), 9 C.P.C. 78 (H.C. Ont.); *Sedgewick v. Metropolitan Toronto Zoological Society* (1978), 22 O.R. (2d) 254 (H.C.); conf. par (1980), 28 O.R. (2d) 222 (C.A.); *Royal Bank v. Roland Home Improvements Ltd.* (1994), 17 B.L.R. (2d) 108; 74 O.A.C. 250 (C.A. Ont.); *Graham v. Rourke* (1990), 75 O.R. (2d) 622; 74 D.L.R. (4th) 1; 40 O.A.C. 301 (C.A.); *Irvington Holdings Ltd. v. Black et al. and two other actions* (1987), 58 O.R. (2d) 449; 35 D.L.R. (4th) 641; 14 C.P.C. (2d) 229; 20 O.A.C. 390; *Stelco Inc. v. Royal Insurance Co. of Canada* (1997), 34 O.R. (3d) 263; 45 C.C.L.I. (2d) 106; 101 O.A.C. 89 (C.A.); *John Maryon International Ltd et al. v. New Brunswick Telephone Co., Ltd.* (1982), 43 N.B.R. (2d) 469; 141 D.L.R. (3d) 193; 24 C.C.L.T. 146 (C.A.); *Pickett v British Rail Engineering Ltd.*, [1979] 1 All ER 774 (H.L.); *Panchaud Freres S.A. v. R. Pagnan & Fratelli*, [1974] 1 Lloyd's Rep. 394 (C.A.); *Baud Corporation, N.V. v. Brook*, [1979] 1 R.C.S. 677; (1979), 14 A.R. 407, 97 D.L.R. (3d) 300; [1979] 3 W.W.R. 93; 10 C.P.C. 166; 25 N.R. 451; *Spencer v. Rosati et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 661; 1 C.P.C. (2d) 301; 9 O.A.C. 119 (C.A.); *Armak Chemicals Ltd. v. Canadian National Railway Co.* (1991), 5 O.R. (3d) 1; 84 D.L.R. (4th) 326; 4 C.P.C. (3d) 280; 52 O.A.C. 188 (C.A.).

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

May & Baker Limited et al. v. Boots Pure Drug Company Limited (1950), 67 R.P.C. 23 (H.L.); *Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.* (1967), 35 Fox Pat. C. 174 (C. de l'É.); conf. par [1968] R.C.S. 950; (1968), 69 D.L.R. (2d) 353; 55 C.P.R. 207; *Hoechst Pharmaceuticals of Canada Ltd. et al. v. Gilbert & Company et al.*, [1965]

(1964), 50 C.P.R. 26; affd [1966] S.C.R. 189; (1965), 50 C.P.R. 54; *Boehringer Sohn, C. H. v. Bell-Craig Ltd.*, [1962] Ex. C. R. 201; (1962), 39 C.P.R. 201; affd [1963] S.C.R. 410; (1963), 41 D.L.R. (2d) 611; 41 C.P.R. 1; *Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents*, [1974] S.C.R. 111; (1972), 33 D.L.R. (3d) 459; 8 C.P.R. (2d) 202; *Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commissioner of Patents*, [1986] 3 F.C. 40; (1986), 9 C.P.R. (3d) 289; 67 N.R. 121 (C.A.); *Windsurfing Int. Inc. v. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281; 8 C.P.R. (3d) 241; 63 N.R. 218 (F.C.A.).

REFERRED TO:

Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories Inc., 828 F.Supp. 1208 (E.D.N.C. 1993); affd 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994); *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101 (Ex. Ct.).

AUTHORS CITED

Concise Oxford Dictionary, 9th ed. Oxford: Clarendon Press, 1995, "prophylaxis".
 Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.
 Frost, Robert. *Treatise on the Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. London: Stevens and Haynes, 1912.
Hughes and Woodley on Patents, loose-leaf ed. Toronto: Butterworths.
 Sopinka, John et al. *The Law of Evidence in Canada*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1999.
 Waddams, S. M. *The Law of Damages*, 3rd ed. Toronto: Canada Law Book, 1997.
 Waldron, M. A. *The Law of Interest in Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992.

APPEALS and cross-appeals from a Trial Division judgment (*Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 79 C.P.R. (3d) 193; 145 F.T.R. 161 (F.C.T.D.)) that the patent for the use AZT for the treatment and prophylaxis for AIDS was valid; that certain of the claims were valid and others invalid; that there had been infringement of the valid claims; that an injunction should issue against the infringing parties; that there should be an award of damages against Apotex and Novopharm. Appeals and cross-appeals allowed in part.

APPEARANCES:

Carol E. Hitchman and *Warren N. Sprigings* for appellant Novopharm Ltd.

1 R.C.É. 710; (1964), 50 C.P.R. 26; conf. par [1966] R.C.S. 189; (1965), 50 C.P.R. 54; *Boehringer Sohn, C. H. v. Bell-Craig Ltd.*, [1962] R.C.É. 201; (1962), 39 C.P.R. 201; conf. par [1963] R.C.S. 410; (1963), 41 D.L.R. (2d) 611; 41 C.P.R. 1; *Tennessee Eastman Co. et al. c. Commissaire des brevets*, [1974] R.C.S. 111; (1972), 33 D.L.R. (3d) 459; 8 C.P.R. (2d) 202; *Imperial Chemical Industries Ltd. c. Commissaire des brevets*, [1986] 3 C.F. 40; (1986), 9 C.P.R. (3d) 289; 67 N.R. 121 (C.A.); *Windsurfing Int. Inc. v. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281; 8 C.P.R. (3d) 241; 63 N.R. 218 (C.A.F.).

DÉCISIONS CITÉES:

Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories Inc., 828 F.Supp. 1208 (E.D.N.C. 1993); conf. par 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994); *Lawson c. Commissaire des brevets* (1970), 62 C.P.R. 101 (C. de l'É.).

DOCTRINE

Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.
 Frost, Robert. *Treatise on the Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. London: Stevens and Haynes, 1912.
Hughes and Woodley on Patents, loose-leaf ed., Toronto: Butterworths.
Nouveau Petit Robert. Montréal: DICOROBERT Inc. 1993, «prophylaxie».
 Sopinka, John et al. *The Law of Evidence in Canada*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1999.
 Waddams, S. M. *The Law of Damages*, 3rd ed. Toronto: Canada Law Book, 1997.
 Waldron, M. A. *The Law of Interest in Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992.

APPELS et appels incidents d'un jugement de la Section de première instance (*Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 79 C.P.R. (3d) 193; 145 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.)) portant que le brevet relatif à l'utilisation de l'AZT pour le traitement et la prophylaxie du SIDA était valide, que certaines des revendications de ce brevet sont valides et d'autres invalides, que les revendications jugées valides ont été contrefaites, qu'une injonction devrait être prononcée contre les contrefacteurs et qu'Apotex et Novopharm devraient être condamnées à payer des dommages-intérêts. Appels et appels incidents accueillis en partie.

ONT COMPARU:

Carol E. Hitchman et *Warren N. Sprigings* pour l'appelante Novopharm Ltd.

Harry B. Radomski, Richard E. Naiberg and David M. Scrimger for appellant Apotex Inc.
Patrick E. Kierans, Peter J. Stanford, Brian R. Daley and Kenneth E. Sharpe for respondents.

Harry B. Radomski, Richard E. Naiberg et David M. Scrimger pour l'appelante Apotex Inc.
Patrick E. Kierans, Peter J. Stanford, Brian R. Daley et Kenneth E. Sharpe pour les intimés.

SOLICITORS OF RECORD:

Hitchman & Sprigings, Toronto, for appellant Novopharm Ltd.
Goodman Phillips & Vineberg, Toronto, for Apotex Inc.
Ogilvy Renault, Toronto, for respondents.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Hitchman & Sprigings, Toronto, pour l'appelante Novopharm Ltd.
Goodman Phillips & Vineberg, Toronto, pour Apotex Inc.
Ogilvy Renault, Toronto, pour les intimés.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1] THE COURT: These are appeals and cross-appeals from a judgment of Wetston J. of the Federal Court Trial Division of March 25, 1998, in which he found: that Canadian patent No. 1238277 owned by the Wellcome Foundation Limited was valid; that certain of its claims were valid and others invalid; that Apotex Inc. and Novopharm Limited (A & N) had infringed the claims found to be valid; that A & N and Interpharm Inc. be enjoined from importing, manufacturing, using, advertising, promoting, offering for sale and selling the medicine Zidovudine (AZT) in a pharmaceutical dosage form; and, that the Wellcome Foundation Limited and Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo) be awarded damages against A & N.

[1] LA COUR: La Cour est saisie des appels et des appels incidents interjetés contre un jugement prononcé par le juge Wetston de la Section de première instance de la Cour fédérale le 25 mars 1998. Dans ce jugement, le juge a conclu que le brevet canadien n° 1238277, propriété de la Wellcome Foundation Limited, est valide; que certaines des revendications de ce brevet sont valides et d'autres invalides, et qu'Apotex Inc. et Novopharm Limited (A & N) ont contrefait les revendications jugées valides. Par ailleurs, le juge a également interdit à A & N et à Interpharm Inc. d'importer, de fabriquer, d'utiliser, d'annoncer, de promouvoir, d'offrir en vente et de vendre le médicament zidovudine (AZT) sous forme posologique et a condamné A & N à payer des dommages-intérêts à la Wellcome Foundation Limited et à Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo).

Issues raised by the appeal

Questions soulevées par l'appel

[2] A & N say that the patent is invalid because:

[2] A & N soutiennent que le brevet est invalide pour les motifs suivants:

Issue 1 – two inventors were not named in the patent application and the patent is therefore void for material misrepresentation;

Question 1 – l'omission de nommer deux inventeurs dans la demande de brevet entraîne la nullité du brevet pour assertion inexacte importante;

Issue 2 – the invention was not completed by March 16, 1985, the filing date of the patent application in the United Kingdom;

Question 2 – l'invention n'était pas achevée le 16 mars 1985, date du dépôt de la demande de brevet au Royaume-Uni;

- Issue 3 – Glaxo formally admitted that the invention date was February 6, 1985 and Wetston J. therefore erred in finding March 16, 1985 as the invention date or accepting evidence relating to the invention arising subsequent to February 6, 1985;
- Issue 4 – the claimed invention is obvious and lacks novelty;
- Issue 5 – the technical terms used in the patent cover more than one compound and are therefore ambiguous;
- Issue 6 – the disclosure in the patent does not adequately describe the claimed invention, how it operates and how it is to be used;
- Issue 7 – the claimed invention is a medical treatment and is therefore not patentable.
- [3] If the patent is found to be valid, A & N say certain claims are invalid because:
- Issue 8 – AZT is not a new compound and claims not restricted to the use of the compound do not represent an invention;
- Issue 9 – claims for the use of AZT as a prophylaxis are ambiguous and are not described in the disclosure.
- [4] Finally, A & N say that Glaxo Wellcome Inc. has no standing to sue for infringement because:
- Issue 10 – it is not a licensee of the patentee, the Wellcome Foundation Limited.
- Question 3 – étant donné que Glaxo a formellement admis que la date de l'invention était le 6 février 1985, le juge Wetston a commis une erreur en concluant que la date de l'invention était le 16 mars 1985 ou en acceptant une preuve se rapportant à l'invention, postérieure au 6 février 1985;
- Question 4 – l'invention revendiquée est évidente et dépourvue de caractère de nouveauté;
- Question 5 – les termes techniques utilisés dans le brevet englobent plus d'un composé et sont donc ambigus;
- Question 6 – la divulgation faite dans le brevet ne fournit pas une description adéquate de l'invention revendiquée, de son fonctionnement et de la manière de l'utiliser;
- Question 7 – l'invention revendiquée porte sur un traitement médical et est donc non brevetable.
- [3] Si le brevet est jugé valide, A & N soutiennent que certaines revendications sont invalides pour les motifs suivants:
- Question 8 – l'AZT n'est pas un nouveau composé et les revendications non limitées à l'usage du composé ne représentent pas une invention;
- Question 9 – les revendications d'un usage prophylactique de l'AZT sont ambiguës et ne sont pas décrites dans la divulgation.
- [4] Enfin, A & N prétendent que Glaxo Wellcome Inc. n'a pas la qualité requise pour exercer une action en contrefaçon pour le motif suivant:
- Question 10 – elle n'est pas licenciée de la titulaire du brevet, la Wellcome Foundation Limited.

Issues raised by the cross-appeal

[5] Glaxo says that Wetston J. erred in ruling invalid:

Questions soulevées par l'appel incident

[5] Glaxo soutient que le juge Wetston a commis une erreur en jugeant invalides:

Issue 1 – claims for the use of AZT in the treatment or prophylaxis of all human retroviral infections as being overbroad because he wrongly did not accept cogent evidence that supported the usefulness of AZT for all retroviral infections;

Issue 2 – claims for the treatment or prophylaxis of “an AIDS infection” that he incorrectly found were ambiguous.

[6] Glaxo also says that Wetston J. erred:

Issue 3 – in denying to Glaxo the election of damages or an accounting of profits and imposing damages as the required remedy for infringement because he based his decision upon an irrelevant consideration.

[7] Finally, Glaxo submits that

Issue 4 – Wetston J. did not address the question of interest and it should be entitled to pre- and post-judgment interest.

THE APPEAL

SEXTON J.A.

Issue 1 – Co-inventors and Material Misrepresentation

A & N say that the patent is invalid because:

1. two inventors were not named in the patent application and the patent is therefore void for material misrepresentation;

Facts Relating to the Invention and Inventorship

[8] In the early 1980s, Glaxo sought to discover a treatment for Acquired Immune Deficiency Syndrome

Question 1 – les revendications relatives à l’usage de l’AZT dans le traitement ou la prophylaxie de toutes les infections rétrovirales humaines au motif que leur portée était trop vaste parce qu’il a, à tort, refusé d’accepter la preuve forte étayant l’utilité de l’AZT dans toutes les infections rétrovirales;

Question 2 – les revendications pour le traitement ou la prophylaxie d’une «infection liée au SIDA» qu’il a, à tort, jugées ambiguës.

[6] Glaxo soutient également que le juge Wetston a commis une erreur:

Question 3 – en refusant de permettre à Glaxo de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéficiaires et en imposant des dommages-intérêts à titre de réparation requise pour la contrefaçon, parce que sa décision se fonde sur une considération non pertinente.

[7] Enfin, Glaxo soutient:

Question 4 – que le juge Wetston n’a pas abordé la question des intérêts et qu’elle devrait avoir droit à des intérêts avant jugement et après jugement.

L’APPEL

LE JUGE SEXTON, J.C.A.

Question 1 – Coïnventeurs et assertion inexacte importante

A & N prétendent que le brevet est invalide pour le motif suivant:

1. l’omission de nommer deux inventeurs dans la demande de brevet entraîne la nullité du brevet pour assertion inexacte importante;

Faits se rapportant à l’invention et à la paternité de l’invention

[8] Au début des années 80, Glaxo cherchait à découvrir un traitement pour le syndrome d’immuno-

(AIDS).¹ To determine whether a compound might be successful in the treatment of AIDS, Glaxo initially tested compounds against mouse cell viruses that are similar to the Human Immunodeficiency Virus (HIV) that causes AIDS.²

[9] By July 1984, four Glaxo scientists began to test chemical candidates using a “murine retrovirus screen.” Murine viruses are viruses that occur in mice. Retroviruses are a distinct virus family, of which the HIV is a member.

[10] The Glaxo scientists concentrated their search within a class of chemical compounds known as nucleoside analogues, in the belief that those compounds would inhibit the activity of retroviruses. Some time prior to November 16, 1984, Glaxo decided to test one of those nucleoside analogues against the mouse retroviruses. This particular chemical compound had been synthesized in 1964 as a potential cancer treatment.³ It is called 3'-azido-3'-deoxythymidine and is now more commonly known as AZT. Patent protection for AZT was never sought.

[11] On November 16, 1984, the Glaxo scientists discovered that AZT had “completely eradicated” the murine retroviruses tested.⁴ On November 19, Dr. Rideout, a Glaxo scientist listed on the patent, formed the idea that AZT could be used to treat HIV. During the trial, in response to a question that asked her to think back to the time when she first became aware of the results from the November 16 tests, Dr. Rideout testified:

It was on a Monday morning, November 19th, and I was going into the work place through the main entry way across the lobby towards the main elevator and Sandy Lehrman [a co-inventor of AZT] was coming to that same elevator and she said, “Guess what, I want you to know that Marty [Martha St. Clair, a co-inventor of AZT] ran a test on Friday and one of the compounds you sent cleared the virus at 1 micromolar.” And she started to tell me what it was and I said, “Don't tell me, let me tell you.” And I said, “509U81?” [the term used within Glaxo to denote AZT] and she said, “You're right.” We kind of celebrated, we slapped hands The elevator came, you know, we kind of laughed and giggled and got on and she got off at her floor,

déficience acquise (SIDA)¹. Afin de savoir si un composé pourrait servir de traitement pour le SIDA, Glaxo a d'abord soumis des composés à des essais sur des virus de cellules murines semblables au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) responsable du SIDA².

[9] En juillet 1984, quatre scientifiques de Glaxo ont commencé à soumettre certains produits chimiques à des essais faisant appel à une sélection de rétrovirus murins. Des virus murins sont des virus qu'on retrouve chez la souris. Les rétrovirus constituent une famille de virus distincte, à laquelle appartient le VIH.

[10] Les scientifiques de Glaxo ont concentré leurs efforts de recherche sur une catégorie de composés chimiques connus sous le nom d'analogues nucléosidiques, croyant que ces composés inhiberaient l'activité des rétrovirus. À un certain moment avant le 16 novembre 1984, Glaxo a décidé de tester l'un de ces analogues nucléosidiques sur des rétrovirus murins. Le composé chimique en question avait été synthétisé en 1964 en tant que remède possible contre le cancer³. On l'appelle la 3'-azido-3'-désoxythymidine et il est maintenant plus connu sous le nom d'AZT. La protection d'un brevet n'a jamais été demandée pour l'AZT.

[11] Le 16 novembre 1984, les scientifiques de Glaxo ont découvert que l'AZT avait «éradiqué» les rétrovirus murins testés⁴. Le 19 novembre, le D^r Rideout, une scientifique de Glaxo dont le nom apparaît sur le brevet, s'est mise à penser que l'AZT pourrait servir dans le traitement du VIH. À l'audience, lorsqu'on lui a demandé de se reporter en arrière, à l'époque où elle avait appris les résultats des tests du 16 novembre, le D^r Rideout a répondu:

[TRADUCTION] C'était lundi matin, le 19 novembre. Je venais d'entrer au travail par l'entrée principale, j'ai traversé le hall et je me dirigeais vers l'ascenseur principal quand j'ai vu Sandy Lehrman [une coïventrice de l'AZT] qui se dirigeait vers le même ascenseur. Elle m'a dit: «Tu ne devineras jamais, je voulais te dire que Marty [Martha St. Clair, une coïventrice de l'AZT] a procédé à un test vendredi et l'un des composés que tu avais envoyés a éliminé le virus à 1 millionième de mole». Et elle a voulu me préciser ce que c'était, mais je lui ai dit: «Ne me le dis pas, je vais te le dire». Et je lui ai demandé: «le 509U81?» [le terme utilisé chez Glaxo pour nommer l'AZT] et elle m'a répondu: «C'est ça». Nous étions contentes, nous nous

I got off at my floor and proceeded to the laboratory Andy Freeman was there and I told him that the test existed, that 509U81 was submitted, that Sandy told me it had cleared the plate—although it had to be redone, and so I just said to him, “We’ve got our human use for the compound.”⁵

[12] Beginning in December 1984, Glaxo started to work on the development of AZT for clinical trials. Following a meeting where the five Glaxo scientists who would be named as inventors of the patent that is the subject of this appeal discussed on-going research with AZT, Dr. Rideout wrote a memorandum in which she noted that “Ethically the MD’s [*sic*] at [Glaxo] cannot suppress the activity of such a compound for very long.”⁶ She obviously thought that AZT was going to be effective against HIV.

[13] In January 1985, Glaxo began to prepare its patent application. A Glaxo scientist contacted Glaxo’s patent agent, “and advised that a patent application may be needed immediately.”⁷ Dr. David Barry, a co-inventor of AZT, testified that he “was pushing for the urgency of [the] patenting process” and that he “would keep pushing [the patent agents] as to the timing and speed with which [the application] would be filed.”⁸

[14] A draft patent application was completed on February 6, 1985.⁹ It contained a complete description of a new use for the old AZT compound, including dosage details. The draft application was virtually identical to the final patent application filed on March 16, 1985.

[15] On February 4, 1985, while the draft patent application was being prepared, Glaxo sent what it knew to be AZT to Dr. Broder and Dr. Mitsuya, two doctors employed by the National Institute of Health (the NIH), to test AZT’s effectiveness against HIV. At the time the compound was sent, however, Glaxo did not tell the doctors the name or chemical structure of the compound they were testing.

sommes félicitées [. . .]. L’ascenseur est arrivé. Nous riions et nous gloussions, et nous sommes montées. Elle est descendue à son étage, je suis descendue au mien et je me suis dirigée vers le laboratoire [. . .] Andy Freeman était là et je lui ai dit que le test avait eu lieu, que le 509U81 avait été testé, que Sandy m’avait dit qu’il avait vidé la plaque—même s’il fallait le refaire et j’ai simplement ajouté: «On a trouvé à quoi le composé peut servir chez les humains»⁵.

[12] À partir de décembre 1984, Glaxo a commencé à travailler au développement de l’AZT en vue de procéder à des essais cliniques. Après une réunion où les cinq scientifiques de Glaxo désignés comme inventeurs dans le brevet visé par le présent appel ont discuté de la recherche en cours sur l’AZT, le D^r Rideout a écrit, dans une note, que «[s]ur le plan éthique, les médecins de [Glaxo] ne pourront taire l’activité d’un tel composé bien longtemps»⁶. De toute évidence, elle pensait que l’AZT serait efficace contre le VIH.

[13] En janvier 1985, Glaxo a commencé la préparation de sa demande de brevet. Une scientifique de Glaxo a communiqué avec l’agent des brevets de Glaxo «pour lui dire qu’il serait sans doute bien avisé de présenter une demande de brevet immédiatement»⁷. Dans son témoignage, le D^r David Barry, un coinventeur de l’AZT, a indiqué qu’il [TRADUCTION] «préconisait de passer au brevetage de toute urgence» et qu’il «continuait d’insister [auprès des agents des brevets] sur la question du moment opportun du dépôt de [la demande] et sur la rapidité avec laquelle il fallait que ce soit fait»⁸.

[14] Une ébauche de demande de brevet était prête le 6 février 1985⁹. Elle contenait la description complète d’une nouvelle utilisation de l’ancien composé AZT, incluant des détails sur la posologie. L’ébauche de demande était pratiquement identique à la demande de brevet définitive déposée le 16 mars 1985.

[15] Le 4 février 1985, pendant que l’on s’affairait à préparer l’ébauche de la demande de brevet, Glaxo a envoyé ce qu’elle savait être de l’AZT aux D^{rs} Broder et Mitsuya, deux médecins travaillant pour le National Institute of Health (le NIH), afin qu’ils en vérifient l’efficacité contre le VIH. Toutefois, au moment où elle leur a envoyé le composé à tester, Glaxo n’a pas précisé aux médecins son nom ou sa structure chimique.

[16] Glaxo asked the doctors to test the compound identified only as compound "S" against HIV using a laboratory human cell line Drs. Broder and Mitsuya had developed.¹⁰ Glaxo did so because it wanted to determine whether AZT was effective against HIV, as they suspected, and because it did not have the facilities required to test compounds against the actual HIV virus.¹¹ At the time the sample was sent, neither Drs. Broder or Mitsuya knew the name of the compound, its chemical structure, or that it was a nucleoside analogue. As previously mentioned, compound "S", was in fact, AZT.

[17] On February 21, 1985, Dr. Broder advised Glaxo that the as-then unidentified compound exhibited activity against HIV *in vitro* (i.e. against cells contained in a test tube, as opposed to against cells contained in a living human being).¹² It was not until March 1, 1985 that Glaxo advised Dr. Broder that the compound he and Dr. Mitsuya had been testing was AZT. Glaxo argued that no evidence was introduced to demonstrate that it was waiting for Drs. Broder and Mitsuya's results before it applied for a patent.

[18] Following the positive results reported by Dr. Broder, Glaxo submitted its patent application to the United Kingdom Patent Office, claiming a priority date of March 16, 1985. On March 14, 1986, Glaxo filed a Canadian patent application, claiming a priority date of March 16, 1985, based on its earlier U.K. filing.¹³ On June 21, 1988, Glaxo was granted Canadian Patent No. 1,238,277 (the '277 patent).¹⁴ In both patents, only the five Glaxo scientists were named as inventors. The two NIH scientists, Drs. Broder and Mitsuya, were not named as co-inventors.

[19] These relatively straightforward facts spawned close to ten years of litigation, both in Canada and in the United States. The germ was first seeded on

[16] Glaxo a demandé aux médecins de tester l'activité du composé identifié uniquement comme étant le composé «S» contre le VIH en se servant d'une lignée cellulaire humaine de laboratoire mise au point par les D^{rs} Broder et Mitsuya¹⁰. Glaxo a procédé ainsi parce qu'elle voulait savoir si l'AZT était efficace contre le VIH, comme elle le soupçonnait, et parce qu'elle ne possédait pas les installations nécessaires pour tester les composés sur le VIH lui-même¹¹. Au moment où l'échantillon leur a été envoyé, ni le D^r Broder ni le D^r Mitsuya ne connaissaient le nom du composé ou sa structure chimique, et ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'un analogue nucléosidique. Comme je l'ai mentionné précédemment, le composé «S» était en fait l'AZT.

[17] Le 21 février 1985, le D^r Broder a informé Glaxo que le composé, alors non identifié, manifestait une activité contre le VIH *in vitro* (c'est-à-dire contre des cellules contenues dans un tube d'essai, par opposition à des cellules dans un être humain vivant)¹². Ce n'est pas avant le 1^{er} mars 1985 que Glaxo a informé le D^r Broder que le composé que lui et le D^r Mitsuya avaient soumis à des tests était de l'AZT. Glaxo a fait valoir qu'aucune preuve n'a été produite pour démontrer qu'elle attendait d'avoir les résultats des D^{rs} Broder et Mitsuya avant de demander un brevet.

[18] Après les résultats positifs signalés par le D^r Broder, Glaxo a présenté une demande de brevet au United Kingdom Patent Office (bureau des brevets du Royaume-Uni), réclamant la date de priorité du 16 mars 1985. Le 14 mars 1986, Glaxo a déposé une demande de brevet canadien, réclamant la date de priorité du 16 mars 1985, en raison de la demande déposée antérieurement au Royaume-Uni¹³. Le 21 juin 1988, Glaxo a obtenu le brevet canadien n° 1,238,277 (le brevet '277)¹⁴. Dans les deux brevets, seuls les cinq scientifiques de Glaxo sont désignés comme inventeurs. Les deux scientifiques du NIH, les D^{rs} Broder et Mitsuya, ne sont pas nommés à titre de coinventeurs.

[19] Ces faits relativement simples ont donné lieu à près de dix ans de contestation, tant au Canada qu'aux États-Unis. Le litige a pris naissance le 5 décembre

December 5, 1990, when A & N instituted an action in Canada for a declaration that Glaxo's '277 patent was invalid and that their proposed generic AZT products would not infringe the patent.¹⁵

[20] On October 16, 1991, Glaxo commenced an action against Apotex, alleging (among other things) that Apotex's proposed products infringed various claims contained in the '277 patent.¹⁶ On December 20, 1993, Glaxo commenced an action for infringement against Novopharm.¹⁷ The three actions were consolidated, and ordered to be heard together.

[21] At trial, A & N raised a number of arguments in an attempt to demonstrate that the '277 patent was invalid. These are outlined in paragraph 2 of these reasons.

[22] The Trial Judge accepted A & N's argument that Glaxo ought to have named Drs. Broder and Mitsuya as co-inventors of AZT. He concluded, however, that the failure to mention Drs. Broder and Mitsuya as co-inventors did not constitute a material untrue allegation sufficient to invalidate the patent in accordance with section 53 of the *Patent Act*.¹⁸

[23] Having found that many claims contained in the patent were valid, the Trial Judge concluded that A & N had infringed those claims.

The Law of Inventorship

[24] The patent system provides an owner/inventor with the exclusive right to make, use, and sell an invention. The practical effect of the monopoly granted to the patentee is to exclude all others from trading in the invention. This monopoly, of course, depends on the patent actually disclosing an invention, as defined in section 2 of the *Patent Act*.

[25] Perhaps the most forceful way to challenge a patent, is to assert that the patent itself reveals no

1990, lorsque A & N ont intenté une action au Canada demandant à la Cour de déclarer que le brevet '277 de Glaxo était invalide et que leurs produits AZT génériques ne constituaient pas une contrefaçon de ce brevet¹⁵.

[20] Le 16 octobre 1991, Glaxo a intenté une action contre Apotex, alléguant (entre autres) que les produits proposés par Apotex contrefaisaient diverses revendications contenues dans le brevet '277¹⁶. Le 20 décembre 1993, Glaxo a intenté une action en contrefaçon contre Novopharm¹⁷. À la suite d'une ordonnance, les trois actions ont été jointes pour instruction commune.

[21] À l'audience, A & N ont invoqué plusieurs arguments pour tenter de démontrer que le brevet '277 est invalide. Ces arguments sont repris au paragraphe 2 des présents motifs.

[22] Le juge de première instance a accepté l'argument d'A & N selon lequel Glaxo aurait dû nommer les D^{rs} Broder et Mitsuya à titre de co-inventeurs de l'AZT. Il a conclu, toutefois, que l'omission de mentionner les D^{rs} Broder et Mitsuya à titre de co-inventeurs n'avait pas constitué une allégation non conforme à la vérité suffisamment importante pour invalider le brevet aux termes de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*¹⁸.

[23] Ayant jugé que de nombreuses revendications du brevet étaient valides, le juge de première instance a conclu qu'A & N avaient contrefait ces revendications.

Le droit de la paternité de l'invention

[24] Le système des brevets confère au propriétaire/inventeur le droit exclusif de fabriquer, d'utiliser et de vendre une invention. Le monopole ainsi octroyé au breveté a pour effet pratique d'exclure tous les autres du commerce de l'invention. Pour obtenir ce monopole, bien sûr, il faut que le brevet divulgue réellement une invention au sens que lui donne l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[25] Peut-être que la manière la plus efficace de contester un brevet est d'affirmer qu'il ne révèle

invention. The consequence of this is that much of the conflict that arises within patent law centres around controversies about whether something is an invention or not.

[26] Not surprisingly, the issue of invention has been the subject of sustained judicial and scholarly attention over the past century. Indeed, the issue of invention arises in this case.

[27] In contrast, the issue of inventorship, i.e. who is an inventor, has been the subject of much less deliberation. In our system of patent law, the identity of the inventor is, for the most part, overshadowed by the issue of invention. In this case, however, the issue of inventorship cannot be overlooked.

[28] The issue of inventorship arises here for two reasons: first, the Trial Judge found that Drs. Broder and Mitsuya were co-inventors; and, second, A & N argue that failure to name Drs. Broder and Mitsuya as co-inventors in the patent is a material misrepresentation that should invalidate the patent. As such, we must turn our attention to the issue of inventorship.

[29] In order to deal with this part of the appeal, I have chosen to divide the inquiry into two stages. First, I will examine the law of inventorship to determine whether Drs. Broder and Mitsuya are co-inventors. Second, I will consider whether the failure to name co-inventors is a material misrepresentation that invalidates the patent. Embarking on this line of inquiry provides this Court with an opportunity to review and comment on the existing law of inventorship.

[30] An invention is defined in section 2 of the *Patent Act* as:

2. . . .

“invention” means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any

aucune invention. Une telle prétention a pour effet de concentrer une grande partie des débats en droit des brevets sur les polémiques qui existent sur ce qui constitue ou non une invention.

[26] Comme il fallait s’y attendre, les milieux judiciaire et universitaire ont accordé une attention soutenue à la question de l’invention au cours du siècle qui vient de s’écouler. Cette question a même été soulevée dans la présente affaire.

[27] En revanche, la question de la paternité de l’invention, à savoir qui est l’inventeur, a fait beaucoup moins l’objet de discussion. La plupart du temps, dans notre système de droit des brevets, la question de l’identité de l’inventeur est éclipsée par celle de l’invention. Dans le présent cas, toutefois, la question de la paternité de l’invention ne saurait être passée sous silence.

[28] La question de la paternité de l’invention se pose en l’espèce pour deux raisons: la première, parce que le juge de première instance a conclu que les D^{rs} Broder et Mitsuya étaient des coinventeurs et la deuxième, parce qu’A & N prétendent que l’omission de nommer les D^{rs} Broder et Mitsuya à titre de coinventeurs dans le brevet constitue une assertion inexacte importante qui devrait invalider le brevet. Ceci étant, nous devons porter notre attention sur la question de la paternité de l’invention.

[29] Pour traiter cette partie de l’appel, j’ai décidé d’effectuer un examen en deux étapes. Je commencerai par examiner le droit applicable en matière de paternité de l’invention afin de déterminer si les D^{rs} Broder et Mitsuya sont des coinventeurs. Puis, j’apprécierai si l’omission de nommer des coinventeurs dans le brevet constitue une assertion inexacte importante propre à invalider le brevet. Cette façon d’aborder le sujet donne à la Cour l’occasion de revoir et de commenter le droit actuel en matière de paternité de l’invention.

[30] L’article 2 de la *Loi sur les brevets* définit une invention de la manière suivante:

2. [. . .]

«invention» Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout

new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter;

perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

An inventor of an invention must be two things: (i) the person who first conceives of a new idea or discovers a new thing that is the invention; and (ii) the person that sets the conception or discovery into a practical shape.

Pour être considéré comme l'inventeur d'une invention, il faut remplir deux conditions: i) il faut être la personne qui a eu une idée nouvelle ou qui a découvert une nouvelle chose qui constitue l'invention; et ii) il faut être la personne qui donne à l'idée conçue ou à la découverte sa forme pratique.

[31] Mere conception is thus not invention unless combined with the second element of setting the idea into practical shape which acts as proof that the mental act of invention occurred by a certain date. But, for the purposes of dating an invention, setting the idea into practical shape need not rise to the formality of a patent application. Instead, the date on which an invention is conceived or discovered is "the date at which the inventor can prove he has first formulated, either in writing or verbally, a description which affords the means of making that which is invented."¹⁹ In other words, the invention must be "reduced to a definite and practical shape."²⁰

[31] Le simple fait d'avoir une idée n'est donc pas une invention à moins d'être combinée au second élément qui consiste à donner à cette idée une forme pratique qui sert à prouver que l'acte mental d'invention a eu lieu à une certaine date. Toutefois, pour attribuer une date à une invention, le fait de donner à une idée sa forme pratique ne va pas jusqu'à la formalité de la demande de brevet. La date à laquelle une invention est conçue ou découverte est plutôt [TRADUCTION] «la date à laquelle l'inventeur peut prouver qu'il a énoncé pour la première fois, par écrit ou verbalement, une description qui fournit les moyens de fabriquer ce qui est inventé»¹⁹. En d'autres termes, l'invention doit être [TRADUCTION] «présentée sous une forme définie et pratique»²⁰.

[32] It is clear from all of this that, for a person to be considered an inventor, the invention for which patent protection is sought must have originated in the inventor's own mind. As Mr. Robert B. Frost's textbook *Letters Patent for Inventions*²¹ explains, "a person will not be considered the true and first inventor if he himself did not make the invention, or if the idea of it did not originate in his own mind."²² Likewise, as Maclean P. stated in *Gerrard Wire Tying Machine Co. v. The Cary Mfg. Co.*,²³ a true inventor "must not have borrowed it [the idea] from anyone else."²⁴ Similarly, Dr. Fox notes that,

[32] Il ressort nettement de tout ce qui précède que, pour qu'une personne soit considérée comme un inventeur, l'invention qu'on cherche à protéger par un brevet doit avoir pris naissance dans l'esprit de l'inventeur. Comme l'explique Robert B. Frost, dans son ouvrage intitulé *Letters Patent for Inventions*²¹, [TRADUCTION] «une personne ne sera pas considérée comme le véritable et premier inventeur si elle n'a pas elle-même réalisé l'invention, ou si l'idée de cette invention ne vient pas, à l'origine, de son esprit»²². De même, comme l'indique le président Maclean dans l'affaire *Gerrard Wire Tying Machines Co. v. The Cary Mfg. Co.*²³, un véritable inventeur [TRADUCTION] «ne doit pas avoir emprunté [l'idée] à quelqu'un d'autre»²⁴. Quant à M. Fox, il indique que:

In order to be the inventor, the applicant for a patent must have invented the thing himself, and not as a result of suggestion by another or as a result of reading. If it had been in previous use and available to the public, or if the applicant himself did not make the invention, or if it did not originate in his own mind, the applicant cannot be considered to be in law the inventor.²⁵

[TRADUCTION] Pour pouvoir être l'inventeur, celui qui demande un brevet doit avoir inventé la chose lui-même, et non à la suite de la suggestion faite par un autre ou à la suite d'une lecture. Si cette chose était déjà utilisée par le public, si elle était déjà mise à sa disposition, si le demandeur lui-même n'a pas réalisé l'invention ou si elle n'a pas pris naissance dans son esprit, il ne peut, en droit, être considéré comme l'inventeur²⁵.

Finally, in *Hughes and Woodley on Patents*,²⁶ the authors explain that “presenting a problem to another for solution is not an act of invention.”²⁷ In law, then, an inventor is that person (or those persons) whose conception or discovery gives rise to the invention for which a patent is sought. It should thus be equally clear that a person who does not conceive the idea or discover the thing is not an inventor.

[33] Where a person is directed to engage in a purely mechanical act for the purpose of testing whether an invention will work, in circumstances where “the whole train of ideas put into motion . . . were those of others,”²⁸ the person is not to be treated as an inventor. If a person merely verifies another’s previous predictions, the person is not an inventor.²⁹ To hold otherwise, would either discourage the inventor from obtaining assistance in realizing the invention or force the inventor to share the fruits of the invention with those retained to assist. The first premise would cause undue delay in bringing important inventions to the public. The second premise would diminish the economic incentive to invent built into the patent system. Neither premise, from the standpoint of the public, is desirable.

Were Broder and Mitsuya Co-inventors?

[34] I do not think that the facts demonstrate that Drs. Broder and Mitsuya satisfy the legal definition of inventorship.

[35] Drs. Broder and Mitsuya did not think to use AZT to treat AIDS. In Mr. Frost’s words quoted above, the “idea of it did not originate in [their] own minds.” The idea originated in the Glaxo scientists’ minds. Put another way, “the whole train of ideas put into motion . . . were those of others,”³⁰ namely the five Glaxo scientists listed as co-inventors of AZT. Indeed, in a non-disclosure agreement that Dr. Broder executed, in which he undertook to conduct the testing, he agreed to perform the services on Glaxo’s behalf.³¹ Thus, Drs. Broder and Mitsuya did not

Enfin, dans l’ouvrage intitulé *Hughes and Woodley on Patents*²⁶, les auteurs expliquent que [TRADUCTION] «le fait de soumettre un problème à un autre pour trouver une solution n’est pas un acte d’invention»²⁷. Il ressort donc qu’en droit, un inventeur est la (ou les) personne(s) dont l’idée ou la découverte donne naissance à l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet. Ainsi, il devrait être également évident qu’une personne qui n’a pas eu l’idée ou n’a pas découvert la chose n’est pas un inventeur.

[33] La personne à laquelle on demande de procéder à un acte purement mécanique pour vérifier si une invention va fonctionner, dans un cas où [TRADUCTION] «dans son ensemble, l’enchaînement des idées mises en branle [. . .] a été celui d’autres personnes»²⁸, ne sera pas traitée comme étant un inventeur. Si une personne se contente de vérifier les prédictions de quelqu’un d’autre, elle n’est pas un inventeur²⁹. En statuant autrement, la Cour découragerait l’inventeur d’obtenir de l’aide pour réaliser l’invention ou bien elle le forcerait à partager les fruits de l’invention avec ceux dont il aurait retenu les services pour l’aider. Dans le premier cas, il en résulterait des retards indus dans l’accès du public à d’importantes inventions. Dans le deuxième cas, l’incitatif économique qui vise l’invention et qui fait partie intégrante du système de brevets s’en trouverait diminué. Ni l’une ni l’autre de ces situations ne sont souhaitables du point de vue du public.

Broder et Mitsuya étaient-ils des coinventeurs?

[34] Je ne crois pas que les faits démontrent que les D^{rs} Broder et Mitsuya satisfont à la définition juridique de la paternité de l’invention.

[35] Les D^{rs} Broder et Mitsuya n’ont pas pensé à utiliser l’AZT pour traiter le SIDA. Pour reprendre les termes de M. Frost qui sont cités ci-dessus, [TRADUCTION] «l’idée de cette invention ne vient pas, à l’origine, de [leur] esprit». L’idée vient de l’esprit des scientifiques de Glaxo. Autrement dit, [TRADUCTION] «dans son ensemble, l’enchaînement des idées mises en branle [. . .] a été celui d’autres personnes»³⁰, plus précisément celui des cinq scientifiques de Glaxo qui sont nommés comme étant les coinventeurs de l’AZT. À vrai dire, dans une entente de non divulgation qu’il

conceive of the idea to use AZT against HIV, but acted to assist those Glaxo scientists who did conceive the idea.

[36] It should be noted that in parallel litigation to the instant appeal in the United States, in which Barr Laboratories, Inc. (an affiliate of Apotex), Novopharm, Inc. and Novopharm Ltd. challenged similar U.S. patents on the grounds that Drs. Broder and Mitsuya were co-inventors of AZT, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit concluded that “the NIH scientists were not joint inventors of these inventions”.³² That is, the subject-matter of the invention was conceived without the assistance of Drs. Broder and Mitsuya.

[37] The Trial Judge found that Drs. Broder and Mitsuya did not know the compound’s identity until March 1, 1985, after they reported positive results from the *in vitro* tests they performed. Had Glaxo not told them that the compound they had tested was AZT, Drs. Broder and Mitsuya might never have known that the patent that is the subject of this litigation related to the compound which they had tested.

[38] Dr. Mitsuya himself testified that in 1984 and 1985, he thought that dideoxynucleosides, of which AZT is a member, “was likely to be harmful to human cells.”³³ The Trial Judge noted this aspect of Dr. Mitsuya’s testimony at paragraph 261 of his reasons, when he stated that “it would appear that Dr. Mitsuya believed [. . .] that dideoxynucleosides would be too toxic to be used in the treatment of human diseases.”

[39] In 1985, Drs. Broder and Mitsuya were sufficiently sophisticated in patent-related matters that they applied for a patent for a drug called suramin to treat HIV.³⁴ Indeed, following their work with AZT, Drs. Broder and Mitsuya obtained patents for two drugs

a signée et dans laquelle il s’engageait à mener les tests, le D^r Broder a convenu de rendre les services pour le compte de Glaxo³¹. Ainsi, les D^{rs} Broder et Mitsuya n’ont pas eu l’idée d’utiliser l’AZT contre le VIH, mais sont intervenus pour aider les scientifiques de Glaxo qui avaient eu cette idée.

[36] Il y a lieu de faire remarquer que dans les poursuites parallèles au présent appel qui ont été engagées aux États-Unis, dans lesquelles Barr Laboratories, Inc. (un membre du groupe Apotex), Novopharm, Inc. et Novopharm Ltd. ont contesté des brevets américains similaires pour le motif que les D^{rs} Broder et Mitsuya auraient été des coinventeurs de l’AZT, la Cour d’appel des États-Unis, circuit fédéral a conclu que [TRADUCTION] «les scientifiques du NIH n’étaient pas des inventeurs conjoints de ces inventions»³². Ce qui revient à dire que ce qui fait l’objet de l’invention a été conçu sans l’aide des D^{rs} Broder et Mitsuya.

[37] Le juge de première instance a conclu que les D^{rs} Broder et Mitsuya n’ont pas su de quel composé il s’agissait avant le 1^{er} mars 1985, après avoir communiqué les résultats positifs des tests *in vitro* qu’ils avaient exécutés. Si Glaxo ne leur avait pas dit que le composé qu’ils avaient testé était l’AZT, les D^{rs} Broder et Mitsuya auraient pu ne jamais savoir que le brevet qui fait l’objet du présent litige vise le composé qu’ils ont testé.

[38] Le D^r Mitsuya a lui-même indiqué, dans son témoignage, qu’en 1984 et 1985, il pensait que les didéoxynucléosides, dont fait partie l’AZT, [TRADUCTION] «étaient probablement nocifs pour les cellules humaines»³³. Le juge de première instance signale cet aspect du témoignage du D^r Mitsuya au paragraphe 261 de ses motifs, lorsqu’il indique que le D^r Mitsuya souscrivait, semble-t-il, à l’opinion selon laquelle «les didéoxynucléosides étaient trop toxiques pour être utilisés dans le traitement de maladies humaines».

[39] En 1985, les D^{rs} Broder et Mitsuya connaissaient suffisamment bien les questions liées aux brevets pour demander un brevet relativement à un médicament appelé suramine destiné à traiter le VIH³⁴. Ils ont même, à la suite de leurs travaux avec l’AZT,

called ddC and ddI, drugs that the Trial Judge concluded “they discovered in the course of their work in relation to AZT.”³⁵ Despite their knowledge of the importance of patent rights evidenced by their suramin, ddC and ddI patents, neither doctor claimed an interest in Glaxo’s patent.

[40] In a letter written by Dr. Broder, he confirmed that the NIH did “not have a patent position on AZT-related inventions and, therefore, it cannot express an ownership interest on which to base a production or marketing agreement with [Glaxo] for AZT development.”³⁶ At no time have Drs. Broder or Mitsuya ever asserted that they were co-inventors of the use of AZT against HIV.

[41] In summary, I do not think the facts support the conclusion that Drs. Broder and Mitsuya were co-inventors of the use of AZT against HIV. They played no part in coming up with the idea of using AZT against HIV. Both doctors agreed to test a substance that was unknown to them on behalf of Glaxo. Any contribution they may have made did not make Drs. Broder and Mitsuya inventors, nor did it affect or diminish the Glaxo scientists status as the inventors of the use of AZT against HIV.

[42] The Trial Judge concluded that Drs. Broder and Mitsuya were co-inventors of AZT on the basis that Glaxo’s invention was not proven to be useful until March 16, 1985, after the doctors reported the successful *in vitro* tests to Glaxo.

[43] In light of the Supreme Court of Canada’s decision *Christiani and Nielsen v. Rice*, in which the Court concluded that the date on which an invention is discovered is “the date at which the inventor can prove he has first formulated, either in writing or verbally, a description which affords the means of making that which is invented,”³⁷ and in light of the fact that a draft patent application that afforded the means of using AZT against HIV was complete by February 6, 1985, before Drs. Broder and Mitsuya’s

obtenu des brevets pour deux médicaments appelés ddC et ddI, des médicaments qu’ils ont, selon une conclusion du juge de première instance, «découverts dans le cadre de leurs travaux sur l’AZT»³⁵. Malgré leur connaissance de l’importance des droits de brevet constatés par les brevets qu’ils détenaient pour leur suramine, leur ddC et leur ddI, aucun de ces médecins n’a revendiqué de droit sur le brevet de Glaxo.

[40] Dans une lettre qu’il a écrite, le D^r Broder confirme que le NIH [TRADUCTION] «n’ayant pas de brevet sur les inventions liées à l’AZT, il ne peut faire valoir un droit de propriété pouvant servir de base à un accord de production ou de mise en marché avec [Glaxo] pour le développement de l’AZT»³⁶. Les D^{rs} Broder ou Mitsuya n’ont jamais affirmé qu’ils étaient les coinventeurs de l’utilisation de l’AZT contre le VIH.

[41] En résumé, je ne crois pas que les faits étayent la conclusion selon laquelle les D^{rs} Broder et Mitsuya sont les coinventeurs de l’utilisation de l’AZT contre le VIH. Ils ne sont pas à l’origine de l’idée d’utiliser l’AZT contre le VIH. Les deux médecins ont accepté d’effectuer des essais sur une substance inconnue d’eux pour le compte de Glaxo. Leur contribution n’a pas fait d’eux des inventeurs, et elle n’a ni influencé ni diminué le statut des scientifiques de Glaxo à titre d’inventeurs de l’utilisation de l’AZT contre le VIH.

[42] Le juge de première instance a conclu que les D^{rs} Broder et Mitsuya étaient coinventeurs de l’AZT parce que l’utilité de l’invention de Glaxo n’a pas été démontrée avant le 16 mars 1985, après que les médecins eurent signalé à Glaxo que les tests *in vitro* avaient été couronnés de succès.

[43] Compte tenu de l’arrêt *Christiani and Nielsen v. Rice* dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu que la date à laquelle une invention est découverte est [TRADUCTION] «la date à laquelle l’inventeur peut prouver qu’il a énoncé pour la première fois, par écrit ou verbalement, une description qui fournit les moyens de fabriquer ce qui est inventé»³⁷ et compte tenu du fait qu’une ébauche de demande de brevet qui prévoyait les moyens d’utiliser l’AZT contre le VIH était prête le 6 février 1985, avant que les résultats des

results were complete, the invention date may indeed be February 6, 1985, as Glaxo argues.

[44] However, in my view, because I have concluded that Drs. Broder and Mitsuya did not co-invent AZT for use in treatment or prophylaxis of HIV, it is unnecessary to determine whether the date on which the invention was complete was February 6, 1985, or March 16, 1985. Regardless of the date of invention, the inventorship aspect of A & N's appeal must fail on the basis that Drs. Broder and Mitsuya were not co-inventors.

[45] To summarize, when the Trial Judge concluded that Drs. Broder and Mitsuya were co-inventors of AZT, I think he confused the concept relating to the identity of the inventors with the concept relating to the date on which an invention is created. Merely because people other than the inventors perform testing to demonstrate an invention's utility does not make them inventors.

Section 53 of the Patent Act: Does the Failure to Mention a Co-inventor Constitute an Untrue "Material Allegation" That Results in the Patent's Invalidity?

[46] In the event that I am wrong in concluding that Drs. Broder and Mitsuya did not co-invent AZT, I will consider whether the failure to mention a co-inventor in the petition for a patent constitutes a "material allegation" within the meaning of section 53 of the *Patent Act* sufficient to invalidate a patent. Section 53 states:

53. (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading.

(2) Where it appears to a court that the omission or addition referred to in subsection (1) was an involuntary error and it is proved that the patentee is entitled to the remainder of his patent, the court shall render a judgment in accordance with the facts, and shall determine the costs, and

D^{rs} Broder et Mitsuya n'aient été complets, la date de l'invention est le 6 février 1985, comme le prétend Glaxo.

[44] Toutefois, à mon avis, étant donné que j'ai conclu que les D^{rs} Broder et Mitsuya n'étaient pas les coinventeurs de l'AZT utilisée dans le traitement ou la prophylaxie du VIH, il n'est pas nécessaire de décider si l'invention a été achevée le 6 février 1985 ou le 16 mars 1985. Quelle que soit la date de l'invention, la question de la paternité de l'invention qu'A & N ont soulevée dans l'appel doit échouer parce que les D^{rs} Broder et Mitsuya ne sont pas des coinventeurs.

[45] En résumé, lorsque le juge de première instance a conclu que les D^{rs} Broder et Mitsuya étaient des coinventeurs de l'AZT, je pense qu'il a confondu le concept de l'identité des inventeurs et celui de la date de la création de l'invention. Ce n'est pas simplement parce que des personnes autres que les inventeurs ont exécuté des tests pour démontrer l'utilité de l'invention que ces personnes deviennent des inventeurs.

Article 53 de la Loi sur les brevets: L'omission de nommer un coinventeur constitue-t-elle une «allégation importante» qui n'est pas conforme à la vérité propre à entraîner l'invalidité du brevet?

[46] Dans l'éventualité où je commettrais une erreur en concluant que les D^{rs} Broder et Mitsuya ne sont pas les coinventeurs de l'AZT, je vais examiner la question de savoir si l'omission de nommer un coinventeur dans la pétition relative à un brevet constitue, au sens de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*, une «allégation importante» suffisante pour invalider un brevet. L'article 53 est ainsi libellé:

53. (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

(2) S'il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d'une erreur involontaire, et s'il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l'invention

the patent shall be held valid for that part of the invention described to which the patentee is so found to be entitled.

[47] I agree with the Trial Judge's decision that the failure to mention a co-inventor in a patent petition does not constitute an untrue "material allegation" sufficient to invalidate a patent in accordance with section 53 of the *Patent Act*. As Addy J. held in *Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.*,³⁸ "it is really immaterial to the public whether the applicant is the inventor or one of two joint inventors as this does not got [*sic*] to the term or to the substance of the invention nor even to the entitlement."³⁹ In my view, the Trial Judge thus correctly concluded that failure to name a co-inventor in a petition for a patent does not constitute a "material allegation" that results in a patent's invalidity, pursuant to section 53 of the *Patent Act*.

[48] Examination of A & N's contention that failure to name a co-inventor is a material misrepresentation leading to invalidity demonstrates that this is an illogical proposition. If such was a material misrepresentation, a true inventor who went unnamed in a patent would have no remedy to share in the monopoly of his or her invention. If the A & N argument were correct, any action by an unnamed inventor would cause the patent to be invalidated and cost the inventor a share in the monopoly of the invention. It must be correct, contrary to A & N, that such an unnamed inventor would instead wish to be named as a co-inventor to reap the benefits flowing from a valid patent. Thus, failure to name an inventor is not a violation of section 53 and this part of A & N's appeal fails.

Issue 2 – Completion of Invention

A & N say that the patent is invalid because:

2. the invention was not completed by March 16, 1985, the filing date of the patent application in the United Kingdom

décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

[47] Je souscris à la décision du juge de première instance selon laquelle l'omission de nommer un co-inventeur dans une demande de brevet ne constitue pas une «allégation importante» qui n'est pas conforme à la vérité, suffisante pour invalider un brevet conformément à l'article 53 de la *Loi sur les brevets*. Comme le juge Addy l'a statué dans l'affaire *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.*³⁸, «le fait que le demandeur soit l'inventeur ou l'un des co-inventeurs est sans conséquence pour le public, puisque ce fait ne touche ni la durée ni le fond du brevet ni même le fait d'y avoir droit»³⁹. J'estime que le juge de première instance a donc conclu à juste titre que l'omission de nommer un co-inventeur dans une pétition relative à un brevet ne constitue pas une «allégation importante» qui entraîne l'invalidité d'un brevet conformément à l'article 53 de la *Loi sur les brevets*.

[48] L'examen de la prétention d'A & N selon laquelle l'omission de nommer un co-inventeur est une assertion inexacte importante conduisant à l'invalidité fait ressortir l'illogisme de cette proposition. Si cette omission constituait une assertion inexacte importante, un véritable inventeur qui ne serait pas nommé dans un brevet serait privé de tout recours lui permettant de partager le monopole de son invention. En effet, si l'argument d'A & N était fondé, toute action que cet inventeur engagerait entraînerait l'invalidité du brevet et lui coûterait sa part du monopole de l'invention. Il faut qu'il soit exact de dire, contrairement à ce que prétendent A & N, qu'un tel inventeur dont le nom n'apparaît pas au brevet voudrait plutôt être reconnu comme co-inventeur afin de pouvoir récolter les profits découlant d'un brevet valide. Aussi, l'omission de nommer un inventeur ne constitue pas une violation de l'article 53 et cette partie de l'appel d'A & N échoue.

Question 2 – Achèvement de l'invention

A & N soutiennent que le brevet est invalide pour le motif suivant:

2. l'invention n'était pas achevée le 16 mars 1985, date du dépôt de la demande de brevet au Royaume-Uni

[49] I now turn to A & N's submission that Glaxo's invention was not complete by March 16, 1985. The submission was, that because by the filing date of March 16, 1985, the testing that demonstrated the utility of the invention was not complete, the patent was invalid. To support that proposition, A & N rely heavily on a sentence contained in *Ciba-Geigy AG v. Commissioner of Patents*,⁴⁰ in which Thurlow C.J. held that "[t]he predictability of chemical reactions should not, . . . be confused with the predictability of the pharmacological effects and thus of the pharmacological utility of new substances."⁴¹ They then build on that statement by citing various decisions like *May & Baker Limited et al. v. Boots Pure Drug Company Limited*,⁴² *Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.*,⁴³ *Hoechst Pharmaceuticals of Canada Ltd. et al. v. Gilbert & Company et al.*,⁴⁴ and *Boehringer Sohn, C. H. v. Bell-Craig Ltd.*⁴⁵ for the proposition that a pharmaceutical compound cannot constitute an invention until it is tested on living human beings. They submit that these decisions stand for the proposition that absent such testing, there can be no "sound prediction" sufficient to establish invention. Because AZT was not tested on living human beings by the patent's priority date of March 16, 1985, A & N submit that Glaxo could not have known that AZT would be effective in the treatment or prophylaxis of HIV, and therefore that the '277 patent is invalid.

[50] In my view, this Court's decision in *Ciba-Geigy* stands for the proposition that even where an invention constitutes a speculation as of the priority date claimed in the patent, the patent will not be invalid if it turns out that the speculation is valid at the time the patent is attacked. In *Ciba-Geigy*, this Court held that "if indeed what is in the patent specification was mere speculation or prediction, the speculation or prediction having turned out to be true, ought to be considered to have been well founded at the time it was made."⁴⁶ Similarly, in *Ciba-Geigy*, this Court rejected the proposition that a patent applicant "should not be permitted to retain claims on the basis of something done after the filing of the application and not part of

[49] Je vais maintenant aborder la prétention d'A & N selon laquelle l'invention de Glaxo n'était pas achevée le 16 mars 1985. Cette prétention revient à dire que, parce qu'à la date du dépôt le 16 mars 1985, les tests visant à démontrer l'utilité de l'invention n'étaient pas terminés, le brevet est invalide. Pour étayer cette proposition, A & N s'appuient fortement sur une phrase tirée de l'affaire *Ciba-Geigy AG c. Commissaire des brevets*⁴⁰, dans laquelle le juge en chef Thurlow a statué qu'«il ne faut pas confondre la prévisibilité des réactions chimiques et la prévisibilité des effets pharmacologiques et de l'utilité pharmacologique des nouvelles substances»⁴¹. À partir de cet énoncé et en citant diverses décisions comme *May & Baker Limited et al. v. Boots Pure Drug Company Limited*⁴²; *Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.*⁴³; *Hoechst Pharmaceuticals of Canada Ltd. et al. v. Gilbert & Company et al.*⁴⁴; et *Boehringer Sohn, C. H. c. Bell-Craig Ltd.*⁴⁵, elles ont élaboré une proposition voulant qu'un composé pharmaceutique ne puisse constituer une invention tant qu'il n'a pas été testé sur des êtres humains. Selon elles, ces décisions consacrent la proposition selon laquelle, en l'absence de tels tests, il ne peut y avoir de «prédiction valable» propre à établir une invention. Comme l'AZT n'avait pas été testée sur des êtres humains vivants à la date de priorité du brevet du 16 mars 1985, A & N soutiennent que Glaxo ne pouvait savoir que l'AZT serait efficace dans le traitement ou la prophylaxie du VIH et, par conséquent, que le brevet '277 est invalide.

[50] D'après moi, la décision de notre Cour dans l'affaire *Ciba-Geigy* consacre la proposition selon laquelle même si une invention constitue une spéculation à la date de priorité revendiquée dans le brevet, le brevet ne sera pas invalide si cette spéculation se révèle valide à l'époque de la contestation du brevet. Dans l'affaire *Ciba-Geigy*, notre Cour a statué que «si ce qu'indique le mémoire descriptif de brevet était une simple spéculation ou une prédiction, il faut conclure, une fois que la spéculation ou la prédiction ont été confirmées, qu'elles étaient bien fondées au moment où elles ont été faites»⁴⁶. Toujours dans l'affaire *Ciba-Geigy*, notre Cour a rejeté la proposition voulant que celui qui demande un brevet [TRADUCTION] «ne

the original disclosure.”⁴⁷

[51] In other words, so long as an inventor can demonstrate utility or a sound prediction at the time a patent is attacked, the patent will not fail for lack of utility. The time at which usefulness is to be established is when required by the Commissioner of Patents or in court proceedings when the validity of the patent is challenged on that ground. The Commissioner may require a patent's utility to be demonstrated pursuant to section 38 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 13] of the Act, which permits the Commissioner to require an applicant to “furnish specimens of the ingredients [of a composition of matter], and of the composition, sufficient in quantity for the purpose of experiment.”

[52] To conclude that evidence of actual utility subsequent to a patent's priority date may not be introduced to demonstrate that an invention meets the requirements of the *Patent Act* would produce illogical results. For instance, suppose that on December 10, 1903, Wilbur and Orville Wright obtained a patent for an airplane, and that by that date, neither brother had successfully flown the plane or could be said to have a “sound prediction” that a machine heavier than air could fly. Suppose further that one week later, the Wright brothers managed to successfully fly their plane. If the Wright brothers' patent was later attacked, and if uncontradicted expert testimony was provided by the attackers to demonstrate that by December 10, 1903, machines heavier than air could not fly, would their patent be invalid even though all would concede that by the time the attack was brought, such machines could fly? In my view, to so conclude would require a Court to close its eyes to continuing scientific advancements, and would disentitle patentees to rely on the instinctive sparks that so often engender great discoveries. In Dr. Rideout's words, one of the co-inventors of AZT, combinations of “instinct and intuition [and] gut reaction”,⁴⁸ supported by actual evidence of utility at

devrait pas être autorisé à s'arroger des revendications qui se fondent sur quelque chose qui a été fait après le dépôt de la demande et non dans le cadre de la divulgation originale»⁴⁷.

[51] En d'autres termes, tant qu'un inventeur peut démontrer l'utilité ou une prédiction valable à l'époque où le brevet est contesté, le brevet ne sera pas invalidé pour défaut d'utilité. L'utilité doit être établie au moment où le commissaire des brevets exige qu'elle soit démontrée ou, dans le cadre de procédures judiciaires, quand la validité du brevet est contestée pour ce motif. Le commissaire peut exiger que l'utilité d'un brevet soit démontrée conformément à l'article 38 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 13] de la Loi, qui permet au commissaire de requérir d'un demandeur qu'il «fourni[sse] [. . .] des échantillons des ingrédients [d'une composition de matières] et de la composition, en suffisante quantité aux fins d'expérience».

[52] Conclure qu'on ne peut présenter une preuve de l'utilité réelle après la date de priorité pour démontrer qu'une invention satisfait aux exigences de la *Loi sur les brevets* entraînerait des résultats illogiques. À titre d'exemple, supposons que, le 10 décembre 1903, Wilbur et Orville Wright ont obtenu un brevet pour un aéroplane et que, à cette date, ni l'un ni l'autre frère n'ont réussi à faire voler l'aéroplane ou n'ont pu affirmer être en mesure de valablement prédire qu'une machine plus lourde que l'air pouvait voler. Supposons en outre qu'une semaine plus tard, les frères Wright ont réussi à faire voler leur aéroplane. Si leur brevet avait été contesté par la suite et si ceux qui le contestaient avaient présenté le témoignage non contredit d'un expert démontrant que, le 10 décembre 1903, des machines plus lourdes que l'air ne pouvaient pas voler, leur brevet serait-il invalide même si tout le monde pouvait admettre qu'à l'époque où le brevet était contesté de telles machines pouvaient voler? À mon avis, conclure ainsi exigerait d'un tribunal qu'il ferme les yeux sur les progrès scientifiques constants et priverait les brevetés du droit de se fier à des intuitions qui si souvent mènent à de grandes découvertes. Pour reprendre les termes du D^r Rideout, une des coïnvateurs de l'AZT, [TRADUCTION] «des

the time the patent is attacked, would not be sufficient to support a patent.

[53] The decisions cited by A & N in support of the proposition that all pharmaceuticals must invariably be tested on living human beings prior to the priority date claimed in a patent are not applicable to the instant appeal. Firstly, as the Trial Judge held, the decisions deal with the notion of “sound prediction,” a doctrine that applies only to cases in which a few claimed compounds are tested but many are untested even at the time when the patent is attacked. Such testing requirements simply do not apply where, at the time the patent is attacked, there is evidence of actual utility (i.e. that the pharmaceutical does what the patent promises). Where such utility is demonstrated, there is no need to fall back on the “sound prediction” doctrine and the experiments that are required to make such predictions. Since A & N do not dispute that AZT is indeed useful to treat HIV, the ‘277 patent meets the “actual utility” test.

[54] Finally, if the Court in *Ciba-Geigy* intended to hold that a higher standard of utility is required for pharmaceutical inventions, as opposed to other inventions, this may be explained by the fact that the decision in *Ciba-Geigy* preceded the establishment of Canada’s international treaty obligations under the *North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America* [December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2] and the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994. Both of these agreements, which have been incorporated into domestic law,⁴⁹ prohibit discrimination based on field of technology.⁵⁰ Thus, this Court may not hold pharmaceutical inventions to a higher standard of utility than it does other classes of inventions.

réactions instinctives et intuitives» combinées à des «réactions viscérales»⁴⁸, s’appuyant sur une preuve réelle d’utilité à l’époque où le brevet est contesté, ne seraient pas suffisantes pour étayer un brevet.

[53] Les décisions que citent A & N à l’appui de la proposition selon laquelle tous les produits pharmaceutiques doivent invariablement être testés sur des êtres humains vivants avant qu’une date de priorité puisse être demandée dans un brevet ne sont pas susceptibles d’application au présent appel. Premièrement, comme le juge de première instance l’a statué, ces décisions abordent la question de la «prédiction valable», une doctrine qui ne s’applique qu’aux cas où seulement quelques-uns des composés revendiqués ont été testés, mais où bon nombre ne l’ont pas été même à l’époque où le brevet est contesté. De telles exigences en matière de tests ne s’appliquent tout simplement pas lorsque, à l’époque de la contestation du brevet, il y a des preuves d’une véritable utilité (c’est-à-dire que le produit pharmaceutique remplit les promesses du brevet). Lorsqu’une telle utilité est démontrée, il est inutile de revenir à la doctrine de la «prédiction valable» et les expérimentations requises pour faire de telles prédictions. Comme A & N ne contestent pas qu’en réalité l’AZT est utile pour traiter le VIH, le brevet ‘277 satisfait au critère d’utilité véritable.

[54] Enfin, si dans l’affaire *Ciba-Geigy*, la Cour a eu l’intention de statuer qu’il faut exiger une norme d’utilité plus élevée pour les inventions de produits pharmaceutiques, par opposition aux autres inventions, cela s’explique peut-être par le fait que la décision *Ciba-Geigy* a précédé l’énonciation des obligations internationales du Canada dans l’*Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique* [le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2] et l’*Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, Annexe 1C de l’*Accord de Marrakesh instituant l’Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakesh, au Maroc, le 15 avril 1994. Or ces deux traités, qui ont été intégrés à notre droit interne⁴⁹, interdisent toute discrimination quant au domaine technologique⁵⁰. Par conséquent, la présente Cour ne peut pas exiger une norme d’utilité plus élevée pour les inventions de produits pharmaceutiques par rapport aux autres catégories d’inventions.

Issue 3 – Formal Admission

A & N say that the patent is invalid because:

3. Glaxo formally admitted that the invention date was February 6, 1985 and Wetston J. therefore erred in finding March 16, 1985 as the invention date or accepting evidence relating to the invention arising subsequent to February 6, 1985;

[55] On appeal, Apotex argued that the Trial Judge erred by disregarding a so-called “formal admission” made by Glaxo that the date on which the invention was created was no later than February 6, 1985. Apotex argued that the Trial Judge was not permitted to go outside Glaxo’s pleadings so as to conclude that the ‘277 patent evidenced utility by March 16, 1985.

[56] In my view, merely by pleading that the invention was created no later than February 6, 1985, Glaxo did not make a formal admission. Firstly, formal admissions are made “for the purpose of dispensing with proof at trial.”⁵¹ That a major portion of the trial was devoted to the date of invention demonstrates that Glaxo’s pleading did not constitute a formal admission. Secondly, the date of invention is a matter solely for the Trial Judge to determine. In *Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Ltd.*,⁵² Strayer J. (as he then was) rejected a similar argument now advanced by Apotex, holding:

There was no such formal admission on the record and counsel for the plaintiff insisted that any such admission had been made only for the purpose of determining the relevant prior art. It appears to me to be open to the court to reach its own conclusion on the date of invention and in any event I think I should interpret the words of the *Patent Act* to identify the time of invention in a manner consistent with the language of that enactment.⁵³

[57] I think Strayer J.’s comments are equally applicable in the instant appeal.

Question 3 – Aveu formel

A & N soutiennent que le brevet est invalide pour le motif suivant:

3. Étant donné que Glaxo a formellement admis que la date de l’invention était le 6 février 1985, le juge Wetston a commis une erreur en concluant que la date de l’invention était le 16 mars 1985 ou en acceptant une preuve se rapportant à l’invention, postérieure au 6 février 1985;

[55] En appel, Apotex a fait valoir que le juge de première instance avait commis une erreur en ne tenant pas compte du prétendu «aveu formel» fait par Glaxo reconnaissant que l’invention aurait été créée au plus tard le 6 février 1985. Apotex fait valoir qu’il n’était pas permis au juge de première instance de s’écarter des actes de procédure de Glaxo de manière à conclure que le brevet ‘277 établissait l’utilité le 16 mars 1985.

[56] À mon avis, Glaxo n’a pas fait d’aveu formel simplement en plaçant que l’invention avait été créée au plus tard le 6 février 1985. Premièrement, des aveux formels sont faits [TRADUCTION] «pour éviter d’avoir à en faire la preuve à l’audience»⁵¹. Le fait qu’une bonne partie de l’audience ait été consacrée à la date de l’invention montre que l’acte de procédure de Glaxo ne constituait pas un aveu formel. Deuxièmement, la date de l’invention est une question qu’il appartient exclusivement au juge de première instance de trancher. Dans l’affaire *Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Ltd.*⁵², le juge Strayer (tel était alors son titre) a rejeté un argument semblable à celui qu’avance maintenant Apotex, en statuant:

[TRADUCTION] Le dossier ne contient pas un tel aveu formel et l’avocat de la partie demanderesse a insisté sur le fait qu’un tel aveu n’avait été fait que pour les besoins de la détermination des antériorités. Il me semble qu’il est loisible à la Cour de tirer sa propre conclusion sur la date de l’invention et, quoi qu’il en soit, j’estime que je devrais interpréter les termes de la *Loi sur les brevets* pour déterminer le moment de l’invention d’une manière compatible avec le libellé de ce texte de loi⁵³.

[57] J’estime que les observations du juge Strayer s’appliquent tout autant au présent appel.

MALONE J.A.

Issue 4 – Obviousness and Novelty

A & N says the patent is invalid because

4. the claimed invention is obvious and lacks novelty;

[58] Novopharm argued that the use of AZT as a treatment or prophylaxis for AIDS was obvious in light of articles published in 1974 and 1978 by Drs. Ostertag and Krieg respectively. Apotex made no submission on this point. Apotex did argue, however that the patent should not have issued due to a lack of novelty.

[59] The words “obviousness” and “novelty” have been described by this Court in the following manner:

. . . obviousness is an attack on a patent based on its lack of inventiveness. The attacker says, in effect, “Any fool could have done that.” Anticipation, or lack of novelty, on the other hand, in effect assumes that there has been an invention but asserts that it has been disclosed to the public prior to the application for the patent. The charge is: Your invention, though clever, was already known.⁵⁴

Obviousness

[60] The test for obviousness is whether the notional technician, devoid of inventiveness, but skilled in the art would, in light of the state of the art and of common general knowledge at the date of the invention, have come directly and without difficulty to the solution taught by the patent. This is a difficult onus to discharge.⁵⁵

[61] Obviousness is a question of fact and this Court cannot interfere with the Trial Judge on this issue unless he committed a manifest error in weighing the evidence or committed an error of law.⁵⁶ Care must be taken to guard against the danger inherent in hindsight analysis that an invention may appear obvious after the fact which was not obvious at the time of the invention.

LE JUGE MALONE, J.C.A.

Question 4 – Évidence et nouveauté

A & N soutiennent que le brevet est invalide pour le motif suivant:

4. l'invention revendiquée est évidente et dépourvue de caractère de nouveauté

[58] Novopharm a fait valoir que le recours à l'AZT pour traiter ou prévenir le SIDA relevait de l'évidence compte tenu des articles publiés en 1974 et en 1978 par M. Ostertag et par M. Krieg. Apotex n'a fait aucune observation à ce sujet; elle a toutefois soutenu que le brevet n'aurait pas dû être octroyé à cause de l'absence de nouveauté.

[59] Notre Cour a défini les concepts d'«évidence» et de «nouveauté» de la façon suivante:

[. . .] l'évidence est une attaque contre un brevet en raison de son absence de valeur inventive. Celui qui conteste la validité du brevet dit en fait «N'importe qui aurait pu faire cela». Celui qui plaide l'antériorité ou l'absence de nouveauté présume pour sa part qu'une invention a effectivement eu lieu mais il allègue qu'elle a été divulguée au public avant que soit présentée la demande de brevet. Le reproche est le suivant: Votre invention est astucieuse mais elle était déjà connue⁵⁴.

Évidence

[60] En matière d'évidence, il faut déterminer si la personne versée dans l'art mais dénuée d'inventivité serait, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment de l'invention, directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère difficile à satisfaire⁵⁵.

[61] Le caractère évident est une question de fait, et notre Cour ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance à cet égard à moins qu'il n'ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve ou une erreur de droit⁵⁶. Il faut prendre garde au danger inhérent de l'analyse *a posteriori* consistant à considérer rétrospectivement une invention comme évidente alors qu'elle ne l'était pas au moment où elle a été faite.

[62] At trial, four experts were called to testify on the issue of obviousness: two for Glaxo and two for A & N. The care with which expert evidence on the issue of obviousness must be treated, was discussed by Mr. Justice Hugessen in *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy*⁵⁷ referred to earlier:

While the evidence of experts is, in my view, properly admissible even on a “ultimate issue” question such as obviousness, it seems to me that it must be treated with extreme care.

Every invention is obvious after it has been made, and to no one more so than an expert in the field. Where the expert has been hired for the purpose of testifying, his infallible hindsight is even more suspect. It is so easy, once the teaching of a patent is known, to say, “I could have done that”; before the assertion can be given any weight, one must have a satisfactory answer to the question, “Why didn’t you?”

[63] It is clear from the reasons for judgment that the Trial Judge in examining the prior art considered the evidence of each of the virology witnesses on the issue of obviousness and applied the proper tests before concluding that the prior art, individually or taken together, would not have led an unimaginative skilled technician to the invention without undue experimentation. The Trial Judge’s assessment of the expert testimony was not “manifestly wrong”. His conclusions were reasonably drawn on the evidence presented at trial. I find no legal errors on which to disturb any of his findings on the issue of obviousness.

Novelty

[64] Apotex urged that there was no novelty involved in combining AZT with a known carrier. The argument seems to be based on the assumption that the patent claims exclusivity with respect to the AZT compound. However, the valid patent claims are use claims, that is, a new use of an old compound.

[65] In *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*⁵⁸ the Supreme Court of Canada held that the discovery

[62] Lors de l’instruction, quatre experts ont été entendus sur la question du caractère évident de l’invention: deux pour Glaxo et deux pour A & N. Dans la décision *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy*⁵⁷, précitée, le juge Hugessen a fait état du soin qu’il fallait porter aux témoignages d’experts en cette matière:

Bien que, à mon avis, le témoignage d’un expert soit à juste titre recevable même quand il porte sur une question «décisive» comme l’évidence de l’invention, il me semble qu’il doit être considéré avec beaucoup de soins.

Une fois qu’elles ont été faites, toutes les inventions paraissent évidentes, et spécialement pour un expert du domaine. Lorsque cet expert a été engagé pour témoigner, l’infaillibilité de sa sagesse rétrospective est encore plus suspecte. Il est si facile de dire, une fois que la solution préconisée par le brevet est connue: «j’aurais pu faire cela»; avant d’accorder un poids quelconque à cette affirmation, il faut obtenir une réponse satisfaisante à la question: «Pourquoi ne l’avez-vous pas fait?»

[63] Il ressort clairement des motifs du juge de première instance que ce dernier, en examinant l’état de la technique antérieure, a pris en considération le témoignage de chacun des experts en virologie sur la question de l’évidence et a appliqué les critères appropriés pour conclure que les réalisations antérieures, prises individuellement ou collectivement, n’auraient pas amené un technicien compétent mais dépourvu d’imagination à cette invention sans expérimentations excessives. Cette appréciation des témoignages d’experts n’est pas «manifestement erronée». Il s’agit de conclusions que le juge pouvait raisonnablement tirer sur le fondement de la preuve présentée. Je ne relève aucune erreur de droit permettant de modifier les conclusions auxquelles il est parvenu sur la question de l’évidence.

Nouveauté

[64] Apotex, semblant tenir pour acquis que le brevet revendique l’exclusivité relativement à l’AZT, avance qu’il n’y avait rien de nouveau dans la combinaison de l’AZT avec un excipient connu. Cependant, les revendications valides du brevet se rapportent à l’usage, elles portent sur l’usage nouveau d’une substance connue.

[65] Dans l’arrêt *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*⁵⁸, la Cour suprême du Canada a statué qu’était

of a new use for a known compound is patentable. The invention in this case lies in the discovery that AZT is useful in the treatment or prophylaxis of HIV. The Trial Judge was correct in finding that the claims did not lack novelty.

Issue 5 – Ambiguity

A & N says the patent is invalid because

5. the technical terms used in the patent cover more than one compound and are therefore ambiguous;

[66] Both at trial and on appeal, A & N have argued that the term “3'-azido-3'-deoxythymidine” in the specification of the patent is either overbroad or ambiguous, submitting that a person skilled in the art reading the specification as a whole could not know the structure of the compound described as 3'-azido-3'-deoxythymidine. A corollary argument is that the term used in the patent could apply to two specific compounds.

[67] Having heard the expert witnesses, the Trial Judge concluded that someone skilled in the art, with a mind willing to understand and following the disclosure in the patent, would be able to synthesize AZT.⁵⁹ Further, the evidence clearly indicated that the term applied to only one compound. In my analysis, this reasoning was fully supported by the evidence and I can only conclude that the Trial Judge made no palpable and overriding error that would permit interference with his decision on appeal.

Issue 6 – Sufficiency of Disclosure

A & N says the patent is invalid because

6. the disclosure in the patent does not adequately describe the claimed invention, how it operates and how it is to be used;

[68] Apotex submitted that the disclosure in the patent did not provide enough information for a medical practitioner to treat patients with AZT. Both

brevetable l'usage nouveau de composés connus. En l'espèce, l'invention réside dans la découverte de l'utilité de l'AZT dans le traitement ou la prophylaxie du SIDA. Le juge de première instance a correctement conclu que le caractère de nouveauté ne faisait pas défaut aux revendications.

Question 5 – Ambiguïté

A & N soutiennent que le brevet est invalide pour le motif suivant:

5. les termes techniques utilisés dans le brevet englobent plus d'un composé et sont donc ambigus;

[66] A & N ont soutenu, lors de l'instruction comme en appel, que les termes «3'-azido-3'-désoxythymidine» employés dans le mémoire descriptif du brevet étaient trop vastes ou ambigus. Elles ont fait valoir qu'une personne versée dans l'art ne pouvait pas, à la lecture dudit mémoire dans son ensemble, découvrir la structure du composé ainsi décrit. Elle ajoute, en corollaire, que les termes employés dans le brevet pouvaient s'appliquer à deux composés déterminés.

[67] Après avoir entendu les témoins experts, le juge de première instance a conclu qu'une personne versée dans l'art et désireuse de comprendre la divulgation et d'en suivre les instructions serait en mesure de réaliser la synthèse de l'AZT⁵⁹. En outre, la preuve établit clairement que les termes en cause ne s'appliquaient qu'à un composé. D'après l'analyse que j'en fais, le raisonnement du juge s'appuie entièrement sur la preuve, et je ne puis faire autrement que conclure qu'il n'a commis aucune erreur manifeste et dominante qui permettrait de modifier sa décision en appel.

Question 6 – Divulgation insuffisante

A & N soutiennent que le brevet est invalide pour le motif suivant:

6. la divulgation faite dans le brevet ne fournit pas une description adéquate de l'invention revendiquée, de son fonctionnement et de la manière de l'utiliser;

[68] Apotex a affirmé que la divulgation ne renfermait pas assez de renseignements pour qu'un médecin puisse traiter des patients à l'AZT. A & N ont toutes

A & N submitted that the disclosure of the mechanism of action of AZT was insufficient to support a claim for its use as a prophylaxis.

[69] Paragraph 34(1)(b) of the *Patent Act* provides that the applicant shall, in the specification of the invention, set out clearly the method of making a composition of matter “in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it appertains . . . to make, construct, compound or use it”. I am of the view that the Trial Judge was correct that the patent in issue gives persons skilled in the art all of the information necessary to work the invention claimed.

[70] The treating physicians called by all parties agreed that in prescribing drugs they do not refer to drug patents. Rather, they rely on product monographs, medical literature and experience.⁶⁰ It follows, therefore, that the Trial Judge was correct in finding that the disclosure was not directed to physicians prescribing AZT and that the specification did not have to contain detailed prescribing information.

[71] The patent discloses the use of AZT in the prophylaxis of HIV. The specification sets out the method to make formulations which can be used to administer AZT as a prophylaxis. Some 18 formulation examples are given in the patent. Accordingly, I can only conclude that there is no basis for the arguments that the patent specification is insufficient or that the Trial Judge failed to fully consider the issue. Accordingly, the Trial Judge was not in error in finding that the disclosure was not insufficient under paragraph 34(1)(b) of the *Patent Act*.

ROTHSTEIN J.A.

Issue 7 – Medical Treatment

A & N says the patent is invalid because

7. the claimed invention is a medical treatment and is therefore not patentable.

deux soutenu que la divulgation du mécanisme d'action de l'AZT ne permettait pas d'étayer la revendication d'un usage prophylactique.

[69] L'alinéa 34(1)b) de la *Loi sur les brevets* énonce que le demandeur doit, dans son mémoire descriptif, exposer clairement le mode de composition d'une substance «dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention [. . .] de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention». Je suis d'avis que le juge de première instance a correctement conclu que le brevet en cause fournissait aux personnes versées dans l'art ou la science toute l'information nécessaire pour faire usage de l'invention revendiquée.

[70] Les médecins traitants cités par toutes les parties ont reconnu que pour prescrire un médicament, ils n'en consultent pas le brevet. Ils se fient plutôt à la monographie du produit, à la littérature médicale et à leur expérience⁶⁰. Il s'ensuit donc que le juge de première instance a eu raison de conclure que la divulgation ne s'adressait pas aux médecins qui prescrivent l'AZT et que le mémoire descriptif n'avait pas à donner de renseignements détaillés quant à la prescription du médicament.

[71] Le brevet renferme des divulgations sur l'usage de l'AZT dans la prophylaxie du VIH. Le mémoire descriptif expose la méthode de réalisation de formulations pouvant être utilisées pour l'administration prophylactique de l'AZT. Le brevet donne quelque 18 exemples de formulation. En conséquence, force m'est de conclure que l'argument de l'insuffisance du mémoire descriptif ou de l'examen de la question par le juge n'est pas fondé. Le juge de première instance n'a donc pas commis d'erreur en concluant à la suffisance de la divulgation au sens de l'alinéa 34(1)b) de la *Loi sur les brevets*.

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

Question 7 – Traitement médical

A & N soutiennent que le brevet est invalide pour le motif suivant:

7. l'invention revendiquée porte sur un traitement médical et est donc non brevetable.

[72] In *Tennessee Eastman Co. et al v. Commissioner of Patents*⁶¹ methods of medical and surgical treatments were held not to be patentable. A & N argue that patent claims for the use of a pharmaceutical product constitute methods of medical treatment and are therefore not patentable. Wetston J. rejected this argument.

[73] In *Shell Oil*⁶² the Supreme Court of Canada had occasion to revisit *Tennessee Eastman* and to provide some guidance on this issue. At page 555 of *Shell Oil*, Wilson J., commenting on *Lawson v. Commissioner of Patents*,⁶³ observed that the distinction between what is and what is not patentable is based on whether the subject-matter is related to professional skills on the one hand or trade, industry, or commerce on the other.

[74] What is at issue in this case is the use of a pharmaceutical formulation—a vendible product, clearly related to trade, industry and commerce. Wetston J. found, and I agree, that what was invented was a new use for a known compound and not a method of medical treatment.

[75] Novopharm suggests that Wetston J. erred in not following *Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commissioner of Patents*.⁶⁴ In *Imperial Chemical*, this Court, in applying *Tennessee*, upheld the Commissioner's decision to refuse a patent application that described its invention as "a method of cleaning teeth"⁶⁵ (emphasis added). There, this court agreed with the Commissioner that one of the main purposes of the patent was a method of medical treatment. However, since Wetston J., following *Shell Oil*, found that the subject of the patent here is the use of an old compound as a vendible product and not a method of medical treatment, *Imperial Chemical* does not apply to the facts of this case. I would also observe that *Imperial Chemical* was decided without reference to the Supreme Court of Canada decision in *Shell Oil*.

[72] Dans l'arrêt *Tennessee Eastman Co. et al. c. Commissaire des brevets*⁶¹, la Cour suprême du Canada a jugé non brevetables des méthodes de traitement médical et chirurgical. A & N ont prétendu que les revendications d'un brevet concernant l'usage d'un produit pharmaceutique constituent des méthodes de traitement médical et ne peuvent donc faire l'objet d'un brevet. Le juge Wetston a repoussé cet argument.

[73] Dans son arrêt *Shell Oil*⁶², la Cour suprême du Canada a eu l'occasion de revenir sur la décision *Tennessee Eastman* et d'énoncer des principes directeurs sur cette question. Le juge Wilson, commentant, à la page 555, la décision *Lawson c. Commissaire des brevets*⁶³, a signalé que la distinction entre ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas repose sur la question de savoir si la demande se rapporte à des compétences professionnelles ou bien au commerce ou à l'industrie.

[74] La question qui se pose en l'espèce est celle de l'usage d'une formulation pharmaceutique—un produit commercialisable incontestablement lié au commerce et à l'industrie. Le juge Wetston a conclu que l'invention résidait dans la découverte d'un nouvel usage pour une substance connue et non dans l'élaboration d'une méthode de traitement médical, et je partage ses vues.

[75] Novopharm prétend que le juge Wetston aurait décidé à tort de ne pas appliquer la décision *Imperial Chemical Industries Ltd. c. Commissaire des brevets*⁶⁴. Dans cette dernière affaire, notre Cour, appliquant l'arrêt *Tennessee*, a maintenu la décision du Commissaire de refuser une demande de brevet décrivant l'invention comme «une méthode de nettoyage des dents»⁶⁵. Elle a convenu avec le commissaire que l'un des principaux objets du brevet concernait une méthode de traitement médical. Toutefois, comme le juge Wetston a conclu, en suivant l'arrêt *Shell Oil*, que l'objet du brevet en cause n'est pas une méthode de traitement médical mais l'usage d'un composé connu comme produit commercialisable, *Imperial Chemical* ne s'applique pas en l'espèce. Il convient également de signaler qu'il n'est pas fait mention de l'arrêt *Shell Oil* dans la décision *Imperial Chemical*.

Issue 8 – Claims Unrelated to Use

If the patent is found to be valid, A & N say certain claims are invalid because:

8. AZT is not a new compound and claims not restricted to the use of the compound do not represent an invention;

[76] A number of claims do not expressly make reference to the use of the AZT compound. Wetston J. found such claims to be patentable. At paragraph 284 he stated:

The claims and disclosure must be read as a whole. The entire disclosure relates to the use of AZT as a pharmaceutical in the treatment or prophylaxis of human retro viral infections. In this regard, I disagree that a pharmaceutical formulation comprising AZT with a carrier does not provide a means of administering the drug for therapeutic purposes and thus claim 1 is not overbroad.

[77] Claim 1 provides:

A pharmaceutical formulation comprising as active ingredient (AZT) and a pharmaceutically acceptable carrier therefore.

[78] A & N argue that claims for the AZT compound not restricted to a use are not patentable because AZT, as a compound, is not new, as it was first developed in 1964.

[79] At paragraph 283 Wetston J. acknowledged that if claims are:

. . . broad enough to cover an invention for anti-bacterial or anti-cancer medicines, then upholding the claim would involve an inappropriate variation or modification.

[80] As I read claim 1, it is unrelated to a use. By its terms it is a claim for a product, a pharmaceutical formulation. However, the evidence here is that AZT was a known compound, previously synthesized and tested in 1964. At paragraph 20, Wetston J. stated:

It is agreed that AZT was a known compound, previously synthesized and tested by Jerome Horwitz at the Detroit Institute of Cancer Research in 1964 as part of an effort to

Question 8 – Revendications non liées à l'usage

Si le brevet est jugé valide, A & N soutiennent que certaines revendications sont invalides pour le motif suivant:

8. l'AZT n'est pas un nouveau composé et les revendications non limitées à l'usage du composé ne représentent pas une invention;

[76] Diverses revendications ne comportent aucune mention expresse de l'usage de l'AZT. Le juge Wetston a estimé que ces revendications étaient brevetables. Il affirme, au paragraphe 284:

Il faut lire les revendications et la divulgation comme un tout. Toute la divulgation se rapporte à l'utilisation de l'AZT comme médicament pour le traitement ou la prophylaxie des infections rétrovirales humaines. À cet égard, je ne puis admettre qu'une formulation pharmaceutique contenant de l'AZT avec un excipient ne fournisse pas un moyen d'administrer le médicament dans un but thérapeutique, et la revendication 1 n'est donc pas trop vaste.

[77] La revendication 1 porte sur:

[TRADUCTION] Une formulation pharmaceutique comprenant comme principe actif [. . .] [l'AZT] ainsi qu'un excipient acceptable.

[78] A & N soutiennent que les revendications relatives à l'AZT non limitées à l'usage sont non-brevetables parce que l'AZT, en tant que composé, n'est pas nouveau puisqu'il a été mis au point en 1964.

[79] Au paragraphe 283, le juge Wetston reconnaît ce qui suit:

Si [. . .] la revendication est assez vaste pour couvrir une invention portant sur des médicaments antibactériens ou anticancéreux, maintenir la revendication impliquerait une modification injustifiée.

[80] Il ressort du libellé de la revendication 1 que celle-ci n'est pas liée à un usage. Il s'agit d'une revendication relative à un produit—une formulation pharmaceutique. Or, la preuve établit que l'AZT était un composé connu, déjà synthétisé et testé en 1964. Au paragraphe 20, le juge Wetston a écrit:

Il est admis que l'AZT était un composé connu, préalablement synthétisé et testé par Jerome Horwitz du Detroit Institute of Cancer Research en 1964, dans le cadre de

find treatments for cancer in humans. The use of AZT in cancer patients was ultimately not pursued. Glaxo had also been researching the drug for use as an anti-bacterial treatment. While some initial testing had been performed, it was decided not to pursue the drug for that purpose.

[81] When a new compound is invented, the inventor is entitled to a patent over that compound for all uses. However, where the compound is not new, the patent will be limited to the new use invented for the compound. To allow claim 1 and claims dependant upon it to stand would be tantamount to granting Glaxo a patent for a compound that was not new, i.e. not an invention.

[82] Glaxo relies on *Shell Oil*⁶⁶ as authority that a patent may be granted for a compound that is not new even though the use of the compound is not set forth in the claim. However, it is clear from reading the claim at issue in *Shell Oil* “a plant growth regulant” that it describes a specific use. The use is implicit in the words of the claim. *Shell Oil* is of no assistance to Glaxo.

[83] However, even if it could be said that the words “pharmaceutical formulation” imply a pharmaceutical use, such undefined and unapplied pharmaceutical “use” has been known since 1964. What is new is the specific use of AZT against HIV. That is what was invented in 1985. It is only that use of the pharmaceutical formulation that is patentable.

[84] Wetston J. seems to have been of the opinion that reading the patent as a whole would limit Glaxo to exclusivity only in respect of the use of AZT for human retroviral infections. However, claim 1 is not ambiguous and in such circumstances it is improper to have regard to the patent disclosure to limit the ambit of the claim and thereby save an otherwise invalid claim.⁶⁷

[85] In the result, I am of the respectful view that Wetston J. erred in finding claim 1 and claims dependant on claim 1 valid. These claims are invalid.

recherches sur des remèdes possibles contre le cancer chez l'homme. Les recherches sur les applications anticancéreuses de l'AZT n'ont finalement pas été poursuivies. Glaxo effectuait également des recherches sur l'utilisation de ce produit comme traitement antibactérien. Bien que certains tests initiaux aient été effectués, Glaxo a décidé d'abandonner ses travaux sur ce type d'application.

[81] Lorsqu'un nouveau composé est inventé, l'inventeur a droit à un brevet englobant tous les usages du composé. Lorsque le composé n'est pas nouveau, toutefois, le brevet ne portera que sur le nouvel usage découvert. Le maintien de la revendication 1 et des revendications qui en dépendent équivaldrait à octroyer à Glaxo un brevet relatif à un composé qui n'était pas nouveau, c'est-à-dire qui n'était pas une invention.

[82] Glaxo invoque l'arrêt *Shell Oil*⁶⁶ à l'appui de sa prétention voulant qu'il soit possible d'octroyer un brevet pour un composé qui n'est pas nouveau même si l'usage de ce composé n'est pas mentionné dans la revendication. Or, il est manifeste, à la lecture de la revendication en cause dans cet arrêt—portant sur un «régulateur de croissance végétale»—que celle-ci décrit un usage déterminé. Le libellé de la revendication définit implicitement l'usage. Cet arrêt n'est donc d'aucun secours pour Glaxo.

[83] Toutefois, même s'il était possible d'affirmer que les mots «formulation pharmaceutique» supposent un usage pharmaceutique, cet «usage» non défini et non appliqué est connu depuis 1964. Ce qui est nouveau, c'est l'usage particulier de l'AZT contre le VIH. C'est ce qui a été inventé en 1985, et c'est seulement cet usage de la formulation pharmaceutique qui est brevetable.

[84] Le juge Wetston semble avoir été d'avis que le brevet, pris dans son ensemble, limiterait l'exclusivité de Glaxo à l'usage de l'AZT pour les infections rétrovirales humaines. Toutefois, la revendication 1 n'étant pas ambiguë, il ne convient pas d'avoir recours à la divulgation pour en limiter la portée afin de la sauver⁶⁷.

[85] J'estime donc, en toute déférence, que le juge Wetston a commis une erreur lorsqu'il a conclu que la revendication 1 et les revendications qui en dépendent sont valides. Ces revendications sont invalides.

Issue 9 — Prophylaxis Claims

If the patent is found to be valid, A & N say certain claims are invalid because:

9. claims for the use of AZT as a prophylaxis are ambiguous and are not described in the disclosure.

[86] Wetston J. found that claims for the prophylaxis use of AZT are not broader than the invention claimed or disclosed and are not ambiguous and that such claims are therefore valid. I think he is correct.

[87] There is no ambiguity as to the meaning of the word “prophylaxis” as argued by A & N. Prophylaxis means “a preventative treatment against disease” (*Concise Oxford Dictionary*, 9th ed.)—HIV infection in this case. By contrast, treatment, in the way the term is used in the patent, means a measure against disease after an individual is infected, i.e. with the HIV virus.

[88] Wetston J. observed that there was some disagreement between the experts as to the meaning of prophylaxis. However, as I read his findings with respect to the evidence of the experts, they did not disagree as to the meaning of prophylaxis but rather, only as to the circumstances in which the administration of AZT would be considered as a prophylaxis or treatment measure. The disagreement appears to have been whether the use of AZT to prevent the transmission of HIV from mother to foetus or to prevent a health care worker from becoming infected with HIV from a needle stick constituted prophylaxis use or treatment use.

[89] In circumstances in which a foetus is not infected although the mother is, the use of AZT in respect of the foetus is clearly a prophylaxis use. If the foetus is infected, the use is treatment, as it is with

Question 9 — Revendications relatives à la prophylaxie

Si le brevet est jugé valide, A & N soutiennent que certaines revendications sont invalides pour le motif suivant:

9. les revendications d'un usage prophylactique de l'AZT sont ambiguës et ne sont pas décrites dans la divulgation.

[86] Le juge Wetston a conclu que les revendications se rapportant à l'usage prophylactique de l'AZT ne sont pas plus larges que l'invention revendiquée ou divulguée, qu'elles ne sont pas ambiguës et qu'elles sont, en conséquence, valides. Selon moi, il ne s'est pas trompé.

[87] Le sens du mot «prophylaxie» n'est pas ambigu, contrairement à ce que prétendent A & N. Ce mot veut dire «[m]éthode visant à protéger contre une maladie, à prévenir une maladie» (*Nouveau Petit Robert*, 1993)—en l'espèce, l'infection à VIH. En revanche, le mot «traitement», tel qu'il est employé dans le brevet, s'entend d'une mesure de lutte contre la maladie après que le sujet en est atteint (c.-à-d. le virus du SIDA).

[88] Le juge Wetston a relevé des divergences d'opinion entre les experts quant à la signification de prophylaxie. À la lecture des conclusions qu'il a tirées relativement à leur témoignage, toutefois, il appert que leur désaccord ne portait pas sur la signification de ce terme mais concernait seulement les circonstances dans lesquelles l'administration de l'AZT serait considérée comme une mesure prophylactique ou comme un traitement. Il semble en effet que les experts ne se soient pas entendus sur la question de savoir si le recours à l'AZT pour prévenir la transmission du SIDA de la mère au fœtus ou pour empêcher un travailleur de la santé ayant été piqué par une aiguille de contracter l'infection relevait de la prophylaxie ou du traitement.

[89] Lorsque le fœtus n'est pas infecté alors que la mère l'est, l'administration d'AZT au fœtus relève clairement de la prophylaxie. Si le fœtus est infecté, l'utilisation de l'AZT constitue un traitement, pour lui

the infected mother. In the case of the needle stick, again, if the health care worker has not been infected, AZT is used as a prophylaxis; if already infected, as a treatment.

[90] A & N argue that AZT is not effective as a prophylaxis to prevent transmission of the infection from the infected individual to the uninfected individual in the case of unprotected sex. Even if this is the case, it does not mean that prophylaxis is an ambiguous term. It simply means that AZT will not be effective to prevent the transmission of the HIV infection in every circumstance.

[91] In either case, prevention or treatment, AZT acts as a “chain terminator”, intended to prevent transmission of HIV to the individual (or the foetus) or, if already infected, intended to reduce the viral load to undetectable levels. A & N’s ambiguity argument therefore is rejected.

[92] A & N point to the words in the specification:

It will be appreciated that the preferred route will vary with the condition and age of the recipient, the nature of the infection and the chosen active ingredient. [Emphasis added.]

A & N submit that an existing infection is presumed in these words and therefore the prophylaxis use of AZT goes beyond the patent disclosure and could not have been contemplated by the inventors. However, in the very same paragraph the specification states that AZT may be administered to humans for prophylaxis or treatment of retroviral infections. The context in which the word “infection” is used is the treatment or prevention of the infection, i.e. treatment or prophylaxis use of AZT.

[93] A & N argue that the use of AZT for prophylaxis purposes was not known by the inventors when the patent application was filed and that such use is therefore not patentable. However, as indicated by Sexton J.A. in paragraph 52 above, the time at which usefulness is to be established is when required by the Commissioner of Patents or in court proceedings when

comme pour la mère. De même, la prise d’AZT par un travailleur qui s’est piqué sur une aiguille mais qui n’est pas infecté constitue une intervention prophylactique, alors que s’il est infecté, il s’agit d’un traitement.

[90] A & N font valoir que l’AZT n’est pas efficace pour prévenir la transmission de l’infection d’un sujet infecté à un sujet non infecté lors de rapports sexuels non protégés. Même si c’est le cas, il ne s’ensuit pas que le mot prophylaxie soit ambigu. Tout simplement, l’AZT ne prévient pas efficacement tous les types de transmission du VIH.

[91] Qu’il s’agisse de prévention ou de traitement, le rôle de l’AZT consiste à «bloquer l’elongation de la chaîne» pour prévenir la transmission du VIH ou, si le sujet (ou le foetus) est déjà atteint, pour réduire la charge virale à des niveaux indétectables. L’argument d’A & N relatif à l’ambiguïté est donc rejeté.

[92] A & N citent l’extrait suivant du mémoire descriptif:

[TRADUCTION] Il est entendu que le choix de la voie d’administration varie selon l’état et l’âge du patient, la nature de l’infection et le principe actif choisi. [Non souligné dans l’original.]

et, affirmant que ce libellé suppose une infection préexistante, soutiennent que l’usage prophylactique de l’AZT excède donc la portée de la divulgation et ne pouvait avoir été envisagé par les inventeurs. Cependant, le mémoire descriptif expose, dans le même paragraphe, que l’AZT peut être administré aux humains pour la prophylaxie ou le traitement des infections rétrovirales. Le contexte dans lequel le mot «infection» est utilisé est celui du traitement ou de la prévention de l’infection, c’est-à-dire de l’usage thérapeutique ou prophylactique de l’AZT.

[93] A & N soutiennent que l’utilisation de l’AZT à des fins prophylactiques n’était pas connue des inventeurs lorsque la demande de brevet a été déposée et que, par conséquent, un tel usage n’est pas brevetable. Toutefois, comme l’a indiqué le juge Sexton, J.C.A. au paragraphe 52 des présents motifs, l’utilité doit être établie lorsque le commissaire des brevets le demande

the validity of the patent is challenged on that ground. There was such evidence before Wetston J. with regard to preventing transmission of HIV from mother to foetus and in health care workers in respect of needle sticks.

[94] Wetston J. was therefore correct in concluding that claims for the use of AZT as a prophylaxis are valid.

Issue 10 – Standing to Sue

A & N say that Glaxo Wellcome Inc. has no standing to sue for infringement because:

10. it is not a licensee of the patentee, the Wellcome Foundation Limited.

[95] A & N question the right of Glaxo Wellcome Inc. (GWI) to sue for infringement alleging that there is no proof that GWI is a person claiming under the patentee, Wellcome Foundation Ltd., as required by subsection 55(1) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48] of the Act. Subsection 55(1) reads:

55. (1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement.

[96] GWI produced no written licence at trial but maintained that the licence was implied. It argued that its rights in respect of the patent can be traced to the patentee in three ways: as a subsidiary of the patentee, as a member of a group of companies including the patentee all under the control of Glaxo Wellcome Inc. of the United Kingdom and, alternatively, as a sales agent of the patentee.

[97] The learned Trial Judge heard and accepted extensive oral evidence from the Wellcome and Glaxo organizations regarding their corporate histories and practices over the years leading up to the merger of those organizations in December of 1995. Regarding licences, evidence was led that both the Glaxo and Wellcome organizations had policies of granting unwritten licences to subsidiary companies, a written

ou dans le cadre d'une demande d'invalidation d'un brevet contestant l'utilité de celui-ci. Le juge Wetston disposait d'une preuve d'utilité dans la prévention de la transmission du VIH de mère à foetus ou de l'infection des travailleurs de la santé s'étant piqués avec des aiguilles.

[94] Le juge Wetston pouvait donc à bon droit conclure que les revendications relatives à l'usage prophylactique de l'AZT étaient valides.

Question 10 – Qualité pour ester en justice

A & N prétendent que Glaxo Wellcome Inc. n'a pas la qualité requise pour exercer une action en contrefaçon, pour le motif suivant:

10. elle n'est pas licenciée de la titulaire du brevet, la Wellcome Foundation Limited.

[95] A & N mettent en question le droit de Glaxo Wellcome Inc. (GWI) de poursuivre pour contrefaçon, en faisant valoir qu'aucun élément de preuve n'établit que GWI peut se réclamer de la brevetée, Wellcome Foundation Ltd., comme l'exige le paragraphe 55(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48] de la Loi. Cette disposition est ainsi conçue:

55. (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l'octroi du brevet.

[96] GWI n'a produit aucune licence écrite lors de l'instruction, mais a soutenu que la licence était implicite. Elle a affirmé pouvoir faire remonter à la brevetée ses droits relatifs au brevet de trois façons différentes: comme filiale de la brevetée, comme membre du groupe de sociétés comprenant la brevetée, contrôlées par Glaxo Wellcome Inc., du Royaume-Uni, et, subsidiairement, comme agent de vente de la brevetée.

[97] Le juge de première instance a entendu et accepté des témoignages détaillés présentés par Wellcome et Glaxo au sujet de l'histoire de ces sociétés et de leurs pratiques jusqu'à leur fusion au mois de décembre 1995. Elles ont soumis, au sujet des licences, des éléments de preuve indiquant que Glaxo et Wellcome avaient toutes deux comme politique d'accorder des licences non écrites à des filiales et de

document being necessary only in the case of a non-wholly-owned subsidiary. Generally, exclusive licences were granted to subsidiaries by implication, a practice that remains to the present.

[98] Wetston J. found that GWI was able to trace an interest under the patent by virtue of the licensing practices of the Glaxo Wellcome Inc. group of companies and that GWI was a person “claiming under the patentee” under subsection 55(1) of the *Patent Act* and therefore had status to sue. I find no error in this analysis of the learned Trial Judge.

[99] It is perhaps not uncalled for to observe that this is not a case in which the alleged licensee is alone in advancing its claim for patent infringement. Here, the patentee is also before the Court as a co-plaintiff supporting the claim of GWI. It is difficult to conceive of what more is necessary to prove the existence of a licence than to have the licensor and licensee both attesting to the validity of the licence. Where both the patentee and the person claiming under the patentee are before the Court, are affiliated as being owned by the same parent and have an identity of interest in the litigation—with the patentee supporting the person claiming under the patentee—it is, to say the least, surprising that technical questions of status to sue would be advanced as a defence to infringement.

[100] One further argument was also raised in connection with the right to sue. A & N suggested that the failure to register a licence at the Canadian Patent Office renders GWI’s infringement claim a nullity. Subsection 50(2) [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 20] of the Act reads:

50. . . .

(2) Every assignment of a patent, and every grant and conveyance of any exclusive right to make and use and to grant to others the right to make and use the invention patented, within and throughout Canada or any part thereof, shall be registered in the Patent Office in the manner prescribed by the Commissioner.

The mandate to register a licence as prescribed in subsection 50(2) must be read in conjunction with section 51, which states:

n’exiger un document écrit que lorsque la filiale n’était pas détenue en propriété exclusive. Généralement, les filiales jouissaient implicitement de licences exclusives, et cette pratique est encore observée maintenant.

[98] Le juge Wetston a conclu que les pratiques d’octroi de licence du groupe Glaxo Wellcome Inc. faisaient en sorte que GWI pouvait revendiquer un droit de brevet, qu’elle était une personne se réclamant de la brevetée au sens du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* et qu’elle avait, par conséquent, qualité pour intenter une action. Je ne relève aucune erreur dans l’analyse du juge de première instance.

[99] Peut-être est-il indiqué de faire remarquer qu’en l’espèce, la présumée titulaire de licence n’est pas la seule à ester en justice pour contrefaçon de brevet, la brevetée également s’adresse à la Cour comme codemanderesse et appuie la revendication de GWI. Il est difficile de concevoir ce qu’on pourrait demander de plus. Lorsque la brevetée et la personne se réclamant de celle-ci sont toutes deux parties à l’action, sont affiliées parce que toutes deux détenues par la même société mère et ont le même intérêt relativement au litige—la brevetée appuyant la demande de la personne se réclamant d’elle—il est surprenant, c’est le moins qu’on puisse dire, que des arguments techniques relatifs à la qualité pour agir soient avancés comme moyen de défense à une action en contrefaçon.

[100] Un autre argument a aussi été soumis relativement au droit de poursuivre. A & N ont en effet avancé que l’omission d’enregistrer la licence au Bureau des brevets entraîne la nullité de l’action en contrefaçon de GWI. Le paragraphe 50(2) [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 20] de la Loi énonce ce qui suit:

50. [. . .]

(2) Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d’exécuter et d’exploiter l’invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit.

Il faut rapprocher l’obligation d’enregistrer une licence qui est énoncée au paragraphe 50(2) de l’article 51, qui dit:

51. Every assignment affecting a patent for invention, whether it is one referred to in section 49 or 50, is void against any subsequent assignee, unless the assignment is registered as prescribed by those sections, before the registration of the instrument under which the subsequent assignee claims.

Having regard to both sections, it is clear that a purpose of registration under subsection 50(2) is to secure an assignee's priority as against subsequent assignees. Failure to register will deprive an assignee of priority against subsequent assignees and, as between them, an unregistered assignment is "void". However, there is no indication that failure to register renders the assignment void for any other purpose.

[101] The maxim *expressio unius est exclusio alterius* instructs that to express or include one thing implies the exclusion of the other. Here, this suggests that since Parliament has expressed that an unregistered assignment is void as between competing assignees, it is not void generally or for other purposes. It is, therefore, incorrect to interpret subsection 50(2) as being a general provision having the effect of rendering all non-registered licences presumptively void. This conclusion is consistent with a comment of the Supreme Court of Canada in *Electric Chain Co. of Canada v. Art Metal Works et al.*,⁶⁸ that it is not evident that subsection 50(2) renders an assignment void for failure to register.

[102] More specific to this case, there is no basis in the *Patent Act* for an alleged infringer being able to rely on non-registration of a licence as a defence against the licensee's patent infringement claim. Thus, where an assignee is the beneficiary of a valid licence, as I have found here, failure to register that licence will not negate the assignee's right to sue for infringement of the patent. Accordingly, I see no basis upon which to disturb the Trial Judge's decision in connection with GWI's right to sue and its entitlement to relief for patent infringement.

51. Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l'égard d'un cessionnaire subséquent, à moins que l'acte de cession n'ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l'enregistrement de l'acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.

Il appert de ces deux articles que le but de l'enregistrement visé au paragraphe 50(2) est notamment de garantir la priorité à l'encontre de cessionnaires subséquents. L'omission d'enregistrer prive le cessionnaire de la priorité à l'encontre des cessionnaires subséquents et, pour ce qui est des rapports entre ceux-ci, une cession non enregistrée est «nulle et de nul effet». Toutefois, rien n'indique que l'omission d'enregistrer rende la cession nulle à tous autres égards.

[101] Selon la maxime *expressio unius est exclusio alterius*, la mention de l'un implique l'exclusion de l'autre. Cela signifie en l'occurrence que, puisque le législateur a dit qu'une cession non enregistrée est nulle et de nul effet à l'égard des cessionnaires opposés, elle n'est pas nulle de façon générale ou à d'autres égards. Il est donc incorrect d'interpréter le paragraphe 50(2) comme étant une disposition générale dont l'effet est de rendre toutes les licences non enregistrées nulles par présomption. Cette conclusion est conforme à une remarque de la Cour suprême du Canada dans *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works et al.*⁶⁸, selon laquelle il n'est pas évident que le paragraphe 50(2) rende une cession nulle et de nul effet en cas de défaut d'enregistrement.

[102] En ce qui a trait plus précisément au cas qui nous occupe, aucune disposition de la *Loi sur les brevets* ne prévoit que le contrefacteur présumé puisse invoquer le non-enregistrement d'une licence pour se défendre contre une action en contrefaçon introduite par le licencié. En conséquence, si le cessionnaire est le bénéficiaire d'une licence valide, comme je l'ai conclu en l'espèce, le défaut d'enregistrer cette licence ne saurait écarter le droit du cessionnaire d'ester en justice pour contrefaçon du brevet. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision du juge de première instance quant au droit de GWI d'intenter une action et d'obtenir réparation pour contrefaçon de brevet.

CROSS-APPEAL

Issue 1 — Claims Related to All Retroviral Infections

Glaxo says that Wetston J. erred in ruling invalid:

1. claims for the use of AZT in the treatment or prophylaxis of all human retroviral infections as being overbroad because he wrongly did not accept cogent evidence that supported the usefulness of AZT for all retroviral infections

[103] The patent contains claims for the use of AZT for the treatment or prophylaxis of human retroviral infections. Wetston J. found as a fact that such claims were overbroad, not co-extensive with the invention and speculative. He accepted that the work of the inventors was overwhelmingly directed towards searching for a treatment for HIV and not other human retroviruses. In its cross-appeal, Glaxo argues that in drawing this conclusion the learned Trial Judge made a palpable and overriding error.

[104] Glaxo points to the testimony of A & N's witness Dr. Hiroaki Mitsuya—one of the researchers at the National Institute of Health who, at Glaxo's request, tested AZT on human retroviruses *in vitro*. On cross-examination, Dr. Mitsuya acknowledged that he had co-authored a paper that stated that AZT had the potential to function as an antiviral agent against human retroviruses in addition to HIV.⁶⁹ Glaxo now contends that as an expert practicing in the field of the subject invention, the paper Mitsuya co-authored should be conclusive evidence of the validity of the human retrovirus claims.

[105] For this, Glaxo relies on *Windsurfing Int. Inc. v. Trilantic Corp.*⁷⁰ Referring specifically to a "Newman Darby principle" Glaxo submits that as a person skilled in the art and working in the area of the subject patent, Dr. Mitsuya's testimony should stand as proof that Glaxo's claims for the use of AZT to act

L'APPEL INCIDENT

Question 1 — Revendications relatives à toutes les infections rétrovirales

Glaxo soutient que le juge Wetston a commis une erreur en jugeant invalides:

1. les revendications relatives à l'usage de l'AZT dans le traitement ou la prophylaxie de toutes les infections rétrovirales humaines au motif que leur portée était trop vaste parce qu'il a, à tort, refusé d'accepter la preuve forte étayant l'utilité de l'AZT dans toutes les infections rétrovirales;

[103] Le brevet comporte des revendications concernant l'usage de l'AZT pour le traitement ou la prophylaxie des infections rétrovirales humaines. Le juge Wetston a tiré la conclusion de fait que ces revendications étaient trop vastes, qu'elles n'avaient pas la même portée que l'invention et qu'elles étaient spéculatives. Il a accepté l'argument selon lequel le travail des inventeurs était presque essentiellement orienté vers la recherche d'un traitement du VIH et non des autres rétrovirus humains. Dans son appel incident, Glaxo soutient que cette conclusion du juge de première instance est une erreur manifeste et dominante.

[104] Glaxo se reporte à la déposition d'un témoin cité par A & N, M. Hiroaki Mitsuya, chercheur au National Institute of Health, lequel, à la demande de Glaxo, a effectué des tests *in vitro* sur des rétrovirus humains. En contre-interrogatoire, M. Mitsuya a reconnu qu'il avait cosigné une étude affirmant que l'AZT avait potentiellement des propriétés antivirales efficaces contre des rétrovirus humains autres que le VIH⁶⁹. Glaxo soutient maintenant que cette étude, réalisée par un expert dans le domaine visé par l'invention en cause, établit de façon probante la validité des revendications relatives aux rétrovirus humains.

[105] À l'appui de cette prétention, Glaxo invoque la décision *Windsurfing Int. Inc. c. Trilantic Corp.*⁷⁰ et, plus particulièrement, le principe «Newman Darby», pour soutenir que le témoignage d'une personne aussi versée en la matière que M. Mitsuya, lequel travaillait dans le domaine visé par le brevet, devrait

as treatment or prophylaxis for human retroviruses were sound predictions and therefore valid. However, the Newman Darby principle, such that one exists, merely speaks to the question of evidence of obviousness and not, as Glaxo claims, the preferred status of a skilled practitioner's evidence. As such, the Newman Darby principle does not assist Glaxo.

[106] I am satisfied that Wetston J. did not ignore any of the evidence upon which Glaxo now relies. I am also satisfied that there was evidence before Wetston J. that justified his finding that human retroviruses, other than HIV, were not good candidates for treatment using AZT. I cannot see that Wetston J. made any palpable and overriding error in arriving at this conclusion.

Issue 2 – “an AIDS infection”

Glaxo says that Wetston J. erred in ruling invalid:

2. claims for the treatment or prophylaxis of “an AIDS infection” which he incorrectly found were ambiguous.

[107] Claim 23 of the patent provides:

A pharmaceutical formulation comprising an amount of (AZT) effective for the treatment or prophylaxis of an AIDS infection, in association with a pharmaceutically acceptable carrier.

[108] Wetston J. found the claim ambiguous. At paragraph 316, he stated:

The evidence of behalf of A & N, which was not contradicted by Glaxo, is that a person skilled in the art would have interpreted “AIDS infection” as having two possible meanings: either those opportunistic infections associated with HIV infection or simply HIV infection. It is not in dispute that the inventors did not invent a treatment for AIDS related infections. The drug AZT directly treats the HIV infection, and there is nothing in the disclosure or the claims that suggest the drug will assist in treating those opportunistic infections associated with the disease.

démontrer que les revendications de Glaxo relativement à l'usage thérapeutique et prophylactique de l'AZT contre les rétrovirus humains étaient des prédictions valables, et que ces revendications étaient, par conséquent, valides. Le principe Newman Darby, invoqué par Glaxo, ne porte que sur la preuve du caractère évident et non, comme Glaxo le prétend, sur le statut privilégié du témoignage d'un spécialiste compétent. Ce principe ne peut donc aider Glaxo.

[106] J'estime que le juge Wetston n'a laissé de côté aucun des éléments de preuve que Glaxo invoque maintenant. Je suis également d'avis que le juge Wetston disposait d'éléments de preuve le justifiant de conclure que les rétrovirus humains autres que le VIH se prêtaient mal à un traitement à l'AZT. Je ne puis relever dans cette conclusion aucune erreur manifeste et dominante.

Question 2 – «infection liée au SIDA»

Glaxo soutient que le juge Wetston a commis une erreur en jugeant invalides:

2. les revendications pour le traitement ou la prophylaxie d'une «infection liée au SIDA» qu'il a, à tort, jugées ambiguës.

[107] La revendication 23 du brevet est ainsi libellée:

[TRADUCTION] Une formulation pharmaceutique composée d'une quantité de [. . .] (AZT) efficace pour le traitement ou la prophylaxie d'une infection liée au SIDA, ainsi que d'un excipient acceptable.

[108] Le juge Wetston a conclu que cette revendication était ambiguë. Au paragraphe 316, il écrit:

Selon les témoignages des experts d'A & N, lesquels n'ont pas été contredits par Glaxo, une personne versée dans l'art ou la science en cause aurait interprété l'expression «infection liée au SIDA» comme ayant deux sens possibles: soit une des infections opportunistes associées à l'infection à VIH ou simplement l'infection à VIH. Personne ne conteste le fait que les inventeurs n'ont pas inventé un traitement contre les infections liées au SIDA. L'AZT traite directement l'infection à VIH, et il n'y a rien dans la divulgation ni dans les revendications qui porte à croire que le médicament aidera à traiter les infections opportunistes associées à la maladie.

[109] Glaxo has not argued that the facts set out by Wetston J. are incorrect. Further, other claims, e.g. claim 22, refer to AZT “for use in the treatment or prophylaxis of AIDS”. Glaxo argues that claims 22 and 23 refer to the same infection, i.e. that claim 23 is redundant and redundancy is not a reason to rule a claim invalid.

[110] I agree with Wetston J. that claims for “an AIDS infection” are ambiguous. They might refer to the HIV infection itself or to an opportunistic infection occurring as a result of weakness in the immune system caused by the HIV infection. Nothing in the patent disclosure suggests a broader interpretation than the use of AZT for the treatment or prophylaxis of AIDS contained in claim 22. Wetston J. therefore correctly found claim 23 and claims dependant on claim 23 to be invalid.

Issue 3 – Accounting Versus Damages

Glaxo says that Wetston J. erred in:

3. denying to Glaxo the election of damages or an accounting of profits and imposing damages as the required remedy for infringement because he based his decision upon an irrelevant consideration.

[111] In argument before this Court, Glaxo submitted that if the Court was of the opinion that it was entitled to claim pre- and post-judgment interest, its request that it be granted an election as between an accounting of A & N’s profits and its own damages could be considered withdrawn. In view of our ruling respecting interest, it is not necessary to address this issue and accordingly, as determined by Wetston J., the remedy to which Glaxo is entitled shall be damages.

[109] Glaxo ne prétend pas que les faits exposés par le juge Wetston sont incorrects. D’autres revendications, en outre, mentionnent l’AZT «pour le traitement ou la prophylaxie du SIDA» (p. ex. la revendication 22). Elle soutient que les revendications 22 et 23 ont trait à la même infection, c’est-à-dire que la revendication 23 fait double emploi, mais que la redondance n’est pas un motif d’invalidation de revendication.

[110] Je conviens avec le juge Wetston que les revendications faisant état d’une «infection liée au SIDA» sont ambiguës. Elles peuvent viser l’infection à VIH elle-même ou une infection opportuniste se déclarant par suite de l’affaiblissement du système immunitaire par le VIH. Rien dans la divulgation du brevet ne suggère une interprétation plus large que celle de l’utilisation thérapeutique ou prophylactique de l’AZT contre le SIDA, mentionnée à la revendication 22. Le juge Wetston, par conséquent, a correctement conclu que la revendication 23 et les revendications en dépendant étaient invalides.

Question 3 – Restitution des bénéfices ou dommages-intérêts

Glaxo soutient que le juge Wetston a commis une erreur:

3. en refusant de permettre à Glaxo de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices et en imposant des dommages-intérêts à titre de réparation requise pour la contrefaçon, parce que sa décision se fonde sur une considération non pertinente.

[111] Dans l’argumentation qu’elle a soumise à notre Cour, Glaxo indique que si la Cour est d’avis qu’elle a droit de demander des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement, sa demande d’être autorisée à choisir entre la restitution des bénéfices d’A & N et ses propres dommages-intérêts pourra être considérée comme abandonnée. Vu la conclusion de notre Cour au sujet des intérêts, l’examen de cette question est inutile. Par conséquent, la réparation à laquelle Glaxo a droit, comme l’a déterminé le juge Wetston, est l’attribution de dommages-intérêts.

Issue 4 – Interest

Glaxo submits that:

4. Wetston J. did not address the question of interest and it should be entitled to pre- and post-judgment interest.

[112] In awarding damages to Glaxo, Wetston J. made no reference to Glaxo's entitlement to interest. Glaxo now asks that it be awarded pre- and post-judgment interest in accordance with sections 36 [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 9] and 37 [as am. *idem*] of the *Federal Court Act*.⁷¹

[113] A & N argue that because Glaxo neglected to claim interest in its statement of claim or at trial, Wetston J. cannot be said to have erred in failing to deal with the question of interest and, therefore, Glaxo should be denied an award of interest. I do not agree.

[114] Under subsection 36(1) of the *Federal Court Act* pre-judgment interest is determined in accordance with the law of the province in which the cause of action arises. Under subsection 36(2) of the *Federal Court Act*, however, when a cause of action arises in more than one province or outside a province, pre-judgment interest is determined in accordance with subsections 36(2) to (5) of that Act. A parallel rule in subsections 37(1) and (2) exists with respect to post-judgment interest. On the evidence, it appears that the cause of action may have arisen in Ontario or more than one province.

[115] The question thus arises, which statutory provision will govern, sections 128 to 130 of the *Ontario Courts of Justice Act*,⁷² or subsections 36(2) to (5) and subsection 37(2) of the *Federal Court Act*? When I search the record I find no evidence submitted at trial that clearly indicates whether the cause of action arose solely in Ontario or in more than one province, i.e. A & N manufacture their products in Ontario but may sell them in more than one province. Therefore, at this juncture, which provision is applicable cannot be determined.

Question 4 – Intérêts

Glaxo soutient:

4. que le juge Wetston n'a pas abordé la question des intérêts et qu'elle devrait avoir droit à des intérêts avant jugement et après jugement.

[112] En accordant des dommages-intérêts à Glaxo, le juge Wetston n'a pas abordé la question des intérêts. Glaxo demande maintenant des intérêts avant jugement et après jugement sous le régime des articles 36 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9] et 37 [mod., *idem*] de la *Loi sur la Cour fédérale*.⁷¹

[113] A & N font valoir que parce que Glaxo a négligé de demander les intérêts dans sa déclaration ou à l'instruction, le juge Wetston n'a pas commis d'erreur en n'examinant pas la question des intérêts et que, par conséquent, il convient de rejeter sa demande à cet égard. Je ne partage pas cet avis.

[114] Aux termes du paragraphe 36(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, les intérêts avant jugement sont régis par le droit de la province dans laquelle le fait générateur de l'action est survenu. Le paragraphe 36(2), toutefois, énonce que lorsque le fait générateur est survenu dans plus d'une province ou hors d'une province, les intérêts avant jugement sont calculés conformément aux paragraphes 36(2) à (5) de la *Loi*. Les paragraphes 37(1) et (2) édictent une règle parallèle relativement aux intérêts sur jugement. La preuve indique que le fait générateur a pu se produire en Ontario ou dans plus d'une province.

[115] Il s'agit donc de déterminer quelles sont les dispositions législatives applicables: les articles 128 à 130 de la *Loi sur les tribunaux judiciaires*⁷² de l'Ontario ou les paragraphes 36(2) à (5) et 37(2) de la *Loi sur la Cour fédérale*. À l'examen du dossier, il ne semble pas qu'aient été déposés des éléments de preuve établissant clairement si le fait générateur est survenu uniquement en Ontario ou dans plus d'une province. En effet, car A & N fabriquent leurs produits en Ontario, mais elles peuvent fort bien les vendre dans plus d'une province. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de déterminer quelles dispositions s'appliquent.

[116] In either case, A & N argue that a request for pre-judgment interest must be made in the statement of claim. Subsection 36(2) of the *Federal Court Act* states:

36. . . .

(2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action arising outside any province or in respect of causes of action in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest thereon at such rate as the Court considers reasonable in the circumstances, calculated

. . .

(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the person liable therefor to the date of the order. [Emphasis added.]

Similarly, subsection 128(1) of the Ontario *Courts of Justice Act* states:

128.—(1) A person who is entitled to an order for the payment of money is entitled to claim and have included in the order an award of interest thereon at the prejudgment interest rate, calculated from the date the cause of action arose to the date of the order. [Emphasis added.]

[117] A & N submit that the word “claim” in each of the above provisions requires that a party who seeks pre-judgment interest must specifically request it in its statement of claim. Since Glaxo did not include a claim for interest in its statement of claim, A & N contend they are now precluded from claiming interest. With respect, this is an incorrect statement of the law.

[118] In *R. v. Marshall*⁷³ Heald J.A. referred with approval to Ontario jurisprudence that held “that the entitlement to claim interest arises upon the person becoming entitled to a judgment for the principal amount and the actual claim for interest may be made at that time and need not be made at any earlier time.”⁷⁴ Since the words of subsection 36(2) of the *Federal Court Act* parallel the words of the equivalent section in the Ontario *Courts of Justice Act*, they must obviously be interpreted in the same manner. In this case, the process was bifurcated and damages are to be assessed at a second stage of the proceedings. It

[116] Dans les deux cas, A & N affirment que les intérêts avant jugement doivent être demandés dans la déclaration. Le paragraphe 36(2) de la *Loi sur la Cour fédérale* est ainsi libellé:

36. [. . .]

(2) Dans toute instance devant la Cour et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances et:

[. . .]

b) si la somme n’est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit le débiteur de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.

De la même façon, le paragraphe 128(1) de la *Loi sur les tribunaux judiciaires* de l’Ontario prévoit ce qui suit:

128. (1) La personne qui a droit à une ordonnance de paiement d’une somme d’argent a le droit de demande que l’ordonnance lui accorde des intérêts sur cette somme, calculés au taux d’intérêt antérieur au jugement, depuis la date à laquelle la cause d’action a pris naissance jusqu’à la date de l’ordonnance. [Non souligné dans l’original.]

[117] Selon A & N, il découle de la présence des mots «*claim*» et «*demande*» dans les dispositions précitées que la partie désireuse d’obtenir des intérêts avant jugement doit en faire expressément la demande dans sa déclaration. Comme Glaxo ne l’a pas fait, elle ne peut prétendre maintenant à ce type d’intérêt. En toute déférence, ce n’est pas là l’état du droit.

[118] Dans l’affaire *R. c. Marshall*⁷³, le juge Heald, J.C.A. a cité en les approuvant des décisions ontariennes statuant que le [TRADUCTION] «droit de réclamer de l’intérêt découle du droit qu’a une personne d’obtenir jugement en sa faveur quant au capital, que la demande d’intérêt comme telle peut être faite à ce moment-là et qu’il n’est pas nécessaire qu’elle le soit avant»⁷⁴. Comme le libellé de la version anglaise du paragraphe 36(2) de la *Loi sur la Cour fédérale* s’apparente à celui de la disposition analogue de la *Loi sur les tribunaux judiciaires* de l’Ontario, il doit de toute évidence être interprété de la même façon. En

was as a result of the first stage that Glaxo became entitled to damages. The claim for interest therefore may be raised at any time before damages are finally determined.

[119] Thus, despite not having made a specific claim for interest in its pleadings or at trial, and whether the cause of action arose in Ontario or in more than one province, Glaxo is entitled to claim pre- and post-judgment interest as part of its damages award. The requirement to give notice in writing of the claim for interest under subsection 128(1) of the *Courts of Justice Act* and paragraph 36(2)(b) of the *Federal Court Act* is satisfied by the issuance of the statement of claim.⁷⁵

[120] The rationale for not requiring an express claim for interest in the statement of claim is that pre-judgment interest is not a separate head of damages but is implicitly part of the whole damages claimed; that is, the interest claimed flows from the principal loss.⁷⁶ It therefore follows that pre-judgment interest must be viewed as part of the compensatory package provided to the person wronged.⁷⁷

[121] As a leading scholar on the law of interest states: “The overwhelming opinion today of Law Reform Commissions and the academic community is that interest on a claim prior to judgment is properly part of the compensatory process.”⁷⁸ Thus, the integration of an award of interest into a damages award merely reflects the underlying rationale of the law of damages to restore the innocent party to the position he or she would have been in had the injury not occurred.⁷⁹

[122] More precisely, pre-judgment and post-judgment interest serve a two-fold purpose: it compensates the plaintiff for the cost of the money claimed; and, it “deprives the wrongdoer of a windfall benefit he

l’espèce, le processus a été scindé, et les dommages-intérêts doivent être déterminés à une seconde étape de l’instance. Le droit de Glaxo à des dommages-intérêts a été reconnu à la première étape. Les intérêts peuvent donc être demandés à tout moment jusqu’à la détermination définitive des dommages-intérêts.

[119] Par conséquent, que le fait générateur soit survenu en Ontario ou dans plus d’une province, Glaxo est admise à demander que des intérêts avant jugement et après jugement soient compris dans l’adjudication des dommages-intérêts, même si elle ne les a pas expressément demandés dans ses actes de procédure ou à l’instruction. La délivrance de la déclaration satisfait à l’obligation de donner un avis écrit de la demande d’intérêts sous le régime du paragraphe 128(1) de la *Loi sur les tribunaux judiciaires* et de l’alinéa 36(2)b) de la *Loi sur la Cour fédérale*.⁷⁵

[120] Les intérêts avant jugement ne constituent pas un poste particulier de dommages-intérêts mais font implicitement partie de l’ensemble de la réclamation, c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de les demander expressément dans la déclaration. Les intérêts découlent en effet de la perte principale⁷⁶. Il s’ensuit que les intérêts avant jugement doivent être considérés comme un élément de la réparation accordée à la personne lésée⁷⁷.

[121] Comme l’a écrit l’un des principaux auteurs ayant traité de la question des intérêts: [TRADUCTION] «L’opinion prévalante au sein de la Commission de réforme du droit et de la communauté universitaire, aujourd’hui, est que les intérêts avant jugement constituent bien un élément du processus d’indemnisation»⁷⁸. Ainsi, l’octroi d’intérêts dans le cadre de l’adjudication de dommages-intérêts ne fait que refléter le principe fondamental du droit en cette matière qui est de replacer la partie lésée dans la position où elle se serait trouvée si elle n’avait pas subi le préjudice⁷⁹.

[122] Plus précisément, l’octroi d’intérêts avant jugement et après jugement a deux fins. Il indemnise la partie demanderesse quant au coût de l’argent réclamé et il [TRADUCTION] «prive l’auteur du préju-

would otherwise receive.”⁸⁰ Or, as Finlayson J.A. observed in *Irvington Holdings Ltd. v. Black et al. and two other actions* “[i]nterest is the cost of money to the borrower just as it is the return to the lender or investor.”⁸¹

[123] That said, whether the cause of action arose in Ontario or in more than one province, Glaxo is entitled to pre- and post-judgment interest subject to the discretion provided to the Trial Division Judge under the governing statute. In either case, however, I would adopt the longstanding principle in the Anglo-Canadian jurisprudence that interest should be used neither as penalty nor reward, but should stand as part of an award to make the aggrieved party whole.⁸² In that, I endorse Denning M.R.’s statement in *Panchaud Freres S.A. v. R. Pagnan & Fratelli*⁸³ that the exercise of discretion in awarding interest “must be related to the task of putting the plaintiff in the same position, so far as money is concerned, as he would have been if he had not suffered the loss.”⁸⁴

[124] One of the considerations that the Trial Judge will have to turn his or her mind to in calculating the interest award is the manner in which the proceedings were conducted. *Federal Court Act*, subsection 36(5); *Courts of Justice Act*, subsection 130(2)(f). The Ontario provision specifically makes reference to conduct “that tended to shorten or to lengthen unnecessarily the duration of the proceeding”. Judicial discretion as to the appropriate rate and period at which interest will run is thought to assist the court in controlling the litigation process and to avoid inappropriate compensation.⁸⁵ Specifically, such discretion is thought to persuade plaintiffs to commence actions without undue delay so that their entitlement to interest is not slowed.⁸⁶ Conversely, discretion as to an award of interest in light of the conduct of the proceedings should compel guilty defendants toward settlement.⁸⁷ Considerations as to conduct of proceedings should, nonetheless, only be used to assist the trier of fact in selecting the date at which interest will

dice d’un avantage inattendu qui, autrement, lui reviendrait»⁸⁰. Ou, comme le juge Finlayson l’a signalé dans l’affaire *Irvington Holdings Ltd. v. Black et al. and two other actions*, [TRADUCTION] «l’intérêt représente le coût de l’argent pour l’emprunteur de la même façon qu’il représente son rendement pour le prêteur ou l’investisseur»⁸¹.

[123] Cela étant, Glaxo a droit aux intérêts avant jugement et après jugement, que le fait générateur soit survenu en Ontario ou dans plus d’une province, sous réserve du pouvoir discrétionnaire conféré aux juges de la Section de première instance par les lois applicables. Dans l’un ou l’autre cas, toutefois, je me tournerais vers le principe reconnu de longue date en jurisprudence anglo-canadienne, selon lequel l’intérêt ne doit être utilisé ni comme sanction ni comme récompense mais doit faire partie des dommages-intérêts accordés pour réparer le préjudice.⁸² En cela, je souscris à l’affirmation du maître des rôles Denning dans la décision *Panchaud Freres S.A. v. R. Pagnan & Fratelli*⁸³, selon laquelle l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’octroyer des intérêts [TRADUCTION] «doit s’attacher à placer, à tout le moins financièrement, la partie demanderesse dans la position où elle se serait trouvée si elle n’avait pas subi la perte»⁸⁴.

[124] Pour calculer le montant des intérêts, le juge de première instance devra notamment tenir compte de la façon dont l’instance s’est déroulée (paragraphe 36(5) de la *Loi sur la Cour fédérale* et alinéa 130(2)f de la *Loi sur les tribunaux judiciaires*). La disposition ontarienne mentionne explicitement la conduite qui «aurait pu avoir pour effet d’abrèger ou de prolonger indûment la durée de l’instance». D’aucuns estiment que le pouvoir discrétionnaire de déterminer le taux d’intérêt et la période pendant laquelle il courra constitue un moyen pour les tribunaux d’encadrer le déroulement des litiges et d’éviter les indemnités inappropriées⁸⁵. Plus particulièrement, on considère qu’il incitera les demandeurs à instituer leur action avec diligence pour que leur droit à des intérêts ne soit pas ralenti⁸⁶. Inversement, le pouvoir discrétionnaire d’octroyer des intérêts en tenant compte du déroulement des procédures devrait contraindre les défendeurs coupables à régler⁸⁷. Le déroulement de l’instance ne devrait entrer en ligne de

commence or cease, or the appropriate rate at which interest will accrue. That is, the maxim that an award of interest is compensatory rather than punitive is not displaced by the discretion reserved for the court.⁸⁸

[125] Having regard to the Court's discretionary power in respect of pre- and post-judgment interest under either the federal or Ontario statutory provisions, the parties will have the opportunity, to the extent they consider it relevant and necessary, of adducing evidence respecting interest in the assessment of damages stage of these proceedings in the Trial Division.

DISPOSITION

[126] The appeal with respect claims not restricted to the use of AZT is allowed and all such claims are declared invalid. In all other respects the appeals are dismissed. In view of substantial success by the Wellcome Foundation Limited and Glaxo Wellcome Inc., they shall be entitled to one set of costs of the appeal, payable equally by Apotex Inc. and Novopharm Limited.

[127] The cross-appeals in respect of pre- and post-judgment interest are allowed and the Wellcome Foundation Limited and Glaxo Wellcome Inc. shall be entitled to claim pre- and post-judgment interest on the damages assessed in their favour against Apotex Inc. and Novopharm Limited. The determination of pre- and post-judgment interest shall take place in conjunction with the assessment of damages in the Trial Division. The parties may adduce such evidence as may be relevant to the appropriate calculation of interest. The cross-appeal in respect of an accounting of profits is withdrawn and is therefore dismissed. In all other respect the cross-appeal is dismissed. There shall be no award of costs in respect of the cross-appeal.

[128] The original signed copies of the judgment and reasons shall be placed on Court file A-211-98. True copies of the judgment and reasons shall be placed on Court files A-213-98 and A-214-98.

compte dans l'octroi d'intérêts que pour la fixation de la date à compter de laquelle ceux-ci courront ou cesseront de courir et de leur taux. C'est donc dire que le pouvoir discrétionnaire conféré aux tribunaux en cette matière n'abolit pas la maxime énonçant que l'octroi d'intérêts est de nature compensatoire et non punitive⁸⁸.

[125] Compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont la Cour dispose en matière d'intérêts avant jugement et après jugement sous le régime des dispositions fédérales ou des dispositions de l'Ontario, les parties auront la possibilité de produire des éléments de preuve au sujet des intérêts, si elles l'estiment nécessaire et pertinent, lors de l'étape de l'évaluation des dommages-intérêts devant la Section de première instance.

DISPOSITIF

[126] L'appel relatif aux revendications non limitées à l'usage de l'AZT est accueilli, et toutes ces revendications sont déclarées invalides. À tous autres égards, les appels sont rejetés. Vu le degré substantiel de succès remporté par Wellcome Foundation Limited et Glaxo Wellcome Inc., celles-ci ont droit à un mémoire de dépens unique, payable à part égale par Apotex Inc. et Novopharm Limited.

[127] Les appels incidents relatifs aux intérêts avant jugement et après jugement sont accueillis. Wellcome Foundation Limited et Glaxo Wellcome Inc. sont admises à demander des intérêts avant jugement et après jugement sur les dommages-intérêts qu'Apotex Inc. et Novopharm devront leur verser. La Section de première instance établira le montant de ces intérêts en même temps qu'elle évaluera les dommages-intérêts. Les parties pourront présenter les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour le calcul des intérêts. L'appel incident relativement à la restitution des bénéfiques est abandonné; il est donc rejeté. À tous autres égards, l'appel incident est rejeté. Il ne sera adjugé aucuns dépens relativement à l'appel incident.

[128] Les originaux signés du jugement et des motifs seront versés au dossier A-211-98. Des copies conformes du jugement et des motifs seront versées aux dossiers A-213-98 et A-214-98.

- ¹ (1998), 79 C.P.R. (3d) 193 (F.C.T.D.), at para. 17.
- ² *Ibid.*, at para. 18. The mouse cell viruses are referred to by the Trial Judge as the “Friend Leukemia Virus” and the “Harvey Sarcoma Virus.” The testing methods that Glaxo used are described at paras. 113-114 of the Trial Judge’s reasons.
- ³ *Ibid.*, at para. 20.
- ⁴ *Ibid.*, at para. 18.
- ⁵ Trial transcripts, Vol. VI, Tab 52, at p. 40 (emphasis added).
- ⁶ *Supra*, note 1, at para. 123.
- ⁷ *Ibid.*, at para. 25.
- ⁸ Trial transcripts, Vol. IV, Tab 33, at pp. 155-156.
- ⁹ *Ibid.*
- ¹⁰ The Trial Judge described the specialized test developed by Drs. Broder and Mitsuya as the “ATH8 cell line,” a test the doctors eventually patented (*supra*, note 1, at para. 126).
- ¹¹ *Ibid.*, at para. 17.
- ¹² *Ibid.*, at para. 170.
- ¹³ *Ibid.*, at para. 26.
- ¹⁴ *Ibid.*, at para. 1.
- ¹⁵ *Ibid.*, at para. 4. In a related action, on May 14, 1991, Burroughs Wellcome Co. filed suit against Barr Laboratories Inc. for infringement of its U.S. patents. Burroughs Wellcome Co. subsequently filed similar suits against Novopharm and the National Institute of Health. These were consolidated in *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories Inc.*, 828 F. Supp. 1208 (E.D.N.C. 1993), which found that the Burroughs Wellcome patents had been infringed. The decision was appealed and largely affirmed, 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994).
- ¹⁶ *Ibid.*, at para. 5.
- ¹⁷ *Ibid.*, at para. 6.
- ¹⁸ R.S.C., 1985, c. P-4, s. 2.
- ¹⁹ *Christiani and Nielsen v. Rice*, [1930] S.C.R. 443, at p. 456.
- ²⁰ *Ernest Scragg & Sons Ltd. v. Leesona Corp.*, [1964] Ex. C.R. 649, at p. 651.
- ²¹ Robert Frost, *Treatise on the Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, Vol. 1, 4th ed. (London: Stevens and Haynes, 1912).
- ²² *Ibid.*, at p. 15.
- ²³ [1926] Ex. C.R. 170.
- ²⁴ *Ibid.*, at p. 180.
- ²⁵ H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1969), at p. 225.
- ²⁶ R. T. Hughes & J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents*, loose leaf ed. (Release 9, April 2000) (Toronto: Butterworths).
- ²⁷ *Ibid.*, at § 94.

- ¹ (1998), 79 C.P.R. (3d) 193 (C.F. 1^{re} inst.), au par. 17.
- ² *Ibid.*, au par. 18. Le juge de première instance désigne les virus de cellules murines par les noms de «virus de la leucémie de Friend» et de «virus du sarcome Harvey». La méthodologie utilisée par Glaxo est décrite aux par. 113 et 114 des motifs du juge de première instance.
- ³ *Ibid.*, au par. 20.
- ⁴ *Ibid.*, au par. 18.
- ⁵ Transcription de l’audience, vol. VI, onglet 52, à la p. 40 (non souligné dans l’original).
- ⁶ Précité, note 1, au par. 123.
- ⁷ *Ibid.*, au par. 25.
- ⁸ Transcription de l’audience, vol. IV, onglet 33, aux p. 155 et 156.
- ⁹ *Ibid.*
- ¹⁰ Le juge de première instance a décrit le test spécialisé mis au point par les D^{rs} Broder et Mitsuya comme étant la «lignée cellulaire ATH8», un test que les médecins ont finalement breveté (précité, note 1, au par. 126).
- ¹¹ *Ibid.*, au par. 17.
- ¹² *Ibid.*, au par. 170.
- ¹³ *Ibid.*, au par. 26.
- ¹⁴ *Ibid.*, au par. 1.
- ¹⁵ *Ibid.*, au par. 4. Dans une action parallèle, le 14 mai 1991, Burroughs Wellcome Co. a engagé contre Barr Laboratories Inc. des poursuites en contrefaçon de ses brevets américains. Burroughs Wellcome Co. a par la suite intenté des poursuites similaires contre Novopharm et le National Institute of Health. Ces actions ont été réunies dans l’affaire *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories Inc.*, 828 F. Supp. 1208 (E.D.N.C. 1993), dans laquelle le tribunal a conclu que les brevets de Burroughs Wellcome avaient été contrefaits. Cette décision a fait l’objet d’un appel et a été largement confirmée à 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994).
- ¹⁶ *Ibid.*, au par. 5.
- ¹⁷ *Ibid.*, au par. 6.
- ¹⁸ L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2.
- ¹⁹ *Christiani and Nielsen v. Rice*, [1930] R.C.S. 443, à la p. 456.
- ²⁰ *Ernest Scragg & Sons Ltd. v. Leesona Corp.*, [1964] R.C.É. 649, à la p. 651.
- ²¹ Robert Frost, *Treatise on the Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, vol. 1, 4^e éd. (Londres: Stevens and Haynes, 1912).
- ²² *Ibid.*, à la p. 15.
- ²³ [1926] R.C.É. 170.
- ²⁴ *Ibid.*, à la p. 180.
- ²⁵ H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd. (Toronto: Carswell, 1969), à la p. 225.
- ²⁶ R. T. Hughes & J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents*, éd. à feuilles mobiles (9^e parution, avril 2000) (Toronto: Butterworths).
- ²⁷ *Ibid.*, § 94.

²⁸ *Kellogg Company v. Helen L. Kellogg*, [1942] Ex. C.R. 87, at p. 97.

²⁹ *Re May & Baker Ltd. and Ciba Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 255, at 281 (“their useful qualities must be the inventor’s own discovery as opposed to mere verification by him of previous predictions.”)

³⁰ *Supra*, note 28, at p. 97.

³¹ Letter agreement between Burroughs Wellcome Co. and Samuel Broder, M.D. dated Oct 17, 1984. (“Due to the nature of the disclosures and the services you will potentially perform on our behalf [i.e. Burroughs Wellcome Co.], all such information must be considered confidential.”) (Emphasis added.)

³² *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories Inc.*, *supra*, note 15, at p. 1231.

³³ Trial transcripts, Vol. III, Tab 19, at pp. 154-156.

³⁴ International Patent Application WO 86/02266 dated April 24, 1986.

³⁵ *Supra*, note 1, at para. 106.

³⁶ Letter from Samuel Broder, M.D. to the Honorable Ted Weiss dated November 29, 1989.

³⁷ *Supra*, note 19, at p. 456.

³⁸ (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *affd* (1979), 42 C.P.R. (2d) 33 (F.C.A.).

³⁹ *Ibid.*, at p. 157.

⁴⁰ (1982), 65 C.P.R. (2d) 73 (F.C.A.).

⁴¹ *Ibid.*, at p. 77.

⁴² (1950), 67 R.P.C. 23 (H.L.).

⁴³ (1967), 35 Fox Pat. C. 174 (Ex. Ct.); *affd* [1968] S.C.R. 950.

⁴⁴ [1965] 1 Ex. C.R. 710; *affd* [1966] S.C.R. 189.

⁴⁵ [1962] Ex. C.R. 201; *affd* [1963] S.C.R. 410.

⁴⁶ *Supra*, note 40, at p. 77.

⁴⁷ *Ibid.*, at p. 78.

⁴⁸ Trial transcripts, Vol. VI, Tab 52, at p. 41.

⁴⁹ *North American Free Trade Agreement Implementation Act*, S.C. 1993, c. 44, s. 10. *World Trade Organization Agreement Implementation Act*, S.C. 1994, c. 47, s. 8.

⁵⁰ Art. 27 of the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* states that “patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology” (emphasis added). Art. 1709(7) of *North American Free Trade Agreement* uses a virtually identical wording.

⁵¹ J. Sopinka, S. N. Lederman & A. W. Bryant, *The Law of Evidence in Canada*, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1999).

⁵² (1984), 81 C.P.R. (2d) 39 (F.C.T.D.).

²⁸ *Kellogg Company v. Helen L. Kellogg*, [1942] R.C.É. 87, à la p. 97.

²⁹ *Re May & Baker Ltd. and Ciba Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 255, à la p. 281 ([TRADUCTION] «la découverte de leurs qualités utiles doit être faite par l’inventeur, par opposition à la simple vérification par ce dernier de prédictions antérieures».)

³⁰ Précité, note 28, à la p. 97.

³¹ Lettre d’entente conclue entre Burroughs Wellcome Co. et Samuel Broder, M.D., en date du 17 octobre 1984. [TRADUCTION] («Compte tenu de la nature de la divulgation et des services que vous serez peut-être appelé à rendre pour notre compte [c’est-à-dire pour Burroughs Wellcome Co.], tous ces renseignements doivent demeurer confidentiels»). (Non souligné dans l’original.)

³² *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories Inc.*, précité, note 15, à la p. 1231.

³³ Transcription de l’audience, vol. III, onglet 19, aux p. 154 à 156.

³⁴ Demande de brevet internationale WO 86/02266, en date du 24 avril 1986.

³⁵ Précité, note 1, au par. 106.

³⁶ Lettre de Samuel Broder, M.D., adressée à l’Honorable Ted Weiss, le 29 novembre 1989.

³⁷ Précité, note 19, à la p. 456.

³⁸ (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst); *conf. par* (1979), 42 C.P.R. (2d) 33 (C.A.F.).

³⁹ *Ibid.*, à la p. 157.

⁴⁰ (1982), 65 C.P.R. (2d) 73 (C.A.F.).

⁴¹ *Ibid.*, à la p. 77.

⁴² (1950), 67 R.P.C. 23 (H.L.).

⁴³ (1967), 35 Fox Pat. C. 174 (C. de l’É.); *conf. par* [1968] R.C.S. 950.

⁴⁴ [1965] 1 R.C.É. 710; *conf. par* [1966] R.C.S. 189.

⁴⁵ [1962] R.C.É. 201; *conf. par* [1963] R.C.S. 410.

⁴⁶ Précité, note 40, à la p. 77.

⁴⁷ *Ibid.*, à la p. 78.

⁴⁸ Transcription de l’audience, vol. VI, onglet 52, à la p. 41.

⁴⁹ *Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain*, L.C. 1993, ch. 44, art. 10. *Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce*, L.C. 1994, ch. 47, art. 8.

⁵⁰ L’art. 27 de l’*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* prévoit que «des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique» (non souligné dans l’original). L’art. 1709(7) de l’ALÉNA reprend pratiquement le même libellé.

⁵¹ J. Sopinka, S.N. Lederman & A. W. Bryant, *The Law of Evidence in Canada*, 2^e éd. (Toronto: Butterworths, 1999).

⁵² (1984), 81 C.P.R. (2d) 39 (C.F. 1^{re} inst.).

- ⁵³ *Ibid.*, at pp. 66-67.
- ⁵⁴ *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1986), 7 C.I.P.R. 205 (F.C.A.), at p. 210.
- ⁵⁵ *Ibid.*, at pp. 210-211.
- ⁵⁶ *Creations 2000 Inc. v. Canper Industrial Products Ltd.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 178 (F.C.A.), at p. 183.
- ⁵⁷ *Supra*, note 54, at p. 212.
- ⁵⁸ [1982] 2 S.C.R. 536.
- ⁵⁹ *Supra*, note 1, at paras. 330-357.
- ⁶⁰ *Ibid.*, at paras. 307 and 322.
- ⁶¹ [1974] S.C.R. 111.
- ⁶² *Supra*, note 58.
- ⁶³ (1970), 62 C.P.R. 101 (Ex. Ct.).
- ⁶⁴ [1986] 3 F.C. 40 (C.A.).
- ⁶⁵ *Ibid.*, at p. 42.
- ⁶⁶ *Supra*, note 58.
- ⁶⁷ See *Beecham Canada Ltd. et al. v. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (F.C.A.) at p. 11.
- ⁶⁸ [1933] S.C.R. 581, at p. 585.
- ⁶⁹ Wetston J. considered this paper at para. 299 of his judgment.
- ⁷⁰ (1985), 7 C.I.P.R. 281 (F.C.A.).
- ⁷¹ R.S.C., 1985, c.F-7, as amended.
- ⁷² R.S.O. 1990, c. C.43, as amended.
- ⁷³ (1985), 13 Admin. L.R. 195 (F.C.A.), at p. 198.
- ⁷⁴ *Walker v. Murray* (1978), 9 C.P.C. 78 (Ont. H.C.).
- ⁷⁵ *Sedgewick v. Metropolitan Toronto Zoological Society* (1978), 22 O.R. (2d) 254 (H.C.); affd (1980), 28 O.R. (2d) 222 (C.A.).
- ⁷⁶ *Royal Bank v. Roland Home Improvements Ltd.* (1994), 17 B.L.R. (2d) 108 (Ont. C.A.), at para. 18.
- ⁷⁷ *Graham v. Rourke* (1990), 75 O.R. (2d) 622 (C.A.), at p. 629.
- ⁷⁸ M. A. Waldron, *The Law of Interest in Canada* (Scarborough: Carswell, 1992), at p. 128.
- ⁷⁹ S. M. Waddams, *The Law of Damages* 3rd ed. (Toronto: Canada Law Book, 1997), at p. 436.
- ⁸⁰ *Supra*, note 78, at pp. 129-130.
- ⁸¹ (1987), 58 O.R. (2d) 449 (C.A.), at p. 487.
- ⁸² *Stelco Inc. v. Royal Insurance Co. of Canada* (1997), 34 O.R. (3d) 263 (C.A.); *John Maryon International Ltd. et al. v. New Brunswick Telephone Co., Ltd.* (1982), 43 N.B.R. (2d) 469 (C.A.); *Pickett v. British Rail Engineering Ltd.*, [1979] 1 All ER 774 (H.L.).
- ⁸³ [1974] 1 Lloyd's Rep. 394 (C.A.).
- ⁸⁴ *Ibid.*, at p. 411.
- ⁸⁵ *Supra*, note 78, at pp. 128-154.
- ⁸⁶ *Baud Corporation N.V. v. Brook*, [1979] 1 S.C.R. 677, at pp. 679-680.
- ⁸⁷ *Spencer v. Rosati et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 661 (C.A.).
- ⁸⁸ *Armak Chemicals Ltd. v. Canadian National Railway Co.* (1991), 5 O.R. (3d) 1 (C.A.).
- ⁵³ *Ibid.*, aux p. 66 et 67.
- ⁵⁴ *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 7 C.I.P.R. 205 (C.A.F.), à la p. 210.
- ⁵⁵ *Ibid.*, aux p. 210 et 211.
- ⁵⁶ *Creations 2000 Inc. c. Canper Industrial Products Ltd.* (1990), 34 C.P.R. (3d) 178 (C.A.F.), à la p. 183.
- ⁵⁷ Précitée, note 54, à la p. 212.
- ⁵⁸ [1982] 2 R.C.S. 536.
- ⁵⁹ Précité, note 1, aux par. 330 à 357.
- ⁶⁰ *Ibid.*, aux par. 307 et 322.
- ⁶¹ [1974] R.C.S. 111.
- ⁶² Précité, note 58.
- ⁶³ (1970), 62 C.P.R. 101 (C. de l'É).
- ⁶⁴ [1986] 3 C.F. 40 (C.A.).
- ⁶⁵ *Ibid.*, à la p. 42.
- ⁶⁶ Précité, note 58.
- ⁶⁷ Voir *Beecham Canada Ltd. et al. c. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.), à la p. 11.
- ⁶⁸ [1933] R.C.S. 581, à la p. 585.
- ⁶⁹ Le juge Wetston a traité de cette étude au par. 299 de son jugement.
- ⁷⁰ (1985), 7 C.I.P.R. 281 (C.A.F.).
- ⁷¹ L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications.
- ⁷² L.R.O. 1990, ch. C.43, et ses modifications.
- ⁷³ (1985), 13 Admin. L.R. 195 (C.A.F.), à la p. 198.
- ⁷⁴ *Walker v. Murray* (1978), 9 C.P.C. 78 (H.C. Ont.).
- ⁷⁵ *Sedgewick v. Metropolitan Toronto Zoological Society* (1978), 22 O.R. (2d) 254 (H.C.); conf. par (1980), 28 O.R. (2d) 222 (C.A.).
- ⁷⁶ *Royal Bank v. Roland Home Improvements Ltd.* (1994), 17 B.L.R. (2d) 108 (C.A. Ont.), au par. 18.
- ⁷⁷ *Graham v. Rourke* (1990), 75 O.R. (2d) 622 (C.A.), à la p. 629.
- ⁷⁸ M. A. Waldron, *The Law of Interest in Canada* (Scarborough: Carswell, 1992), à la p. 128.
- ⁷⁹ S. M. Waddams, *The Law of Damages*, 3^e éd. (Toronto: Canada Law Book, 1997), à la p. 436.
- ⁸⁰ Précité, note 78, aux p. 129 et 130.
- ⁸¹ (1987), 58 O.R. (2d) 449 (C.A.), à la p. 487.
- ⁸² *Stelco Inc. v. Royal Insurance Co. of Canada* (1997), 34 O.R. (3d) 263 (C.A.); *John Maryon International Ltd. et al. v. New Brunswick Telephone Co., Ltd.* (1982), 43 N.B.R. (2d) 469 (C.A.); *Pickett v. British Rail Engineering Ltd.*, [1979] 1 All ER 774 (H.L.).
- ⁸³ [1974] 1 Lloyd's Rep. 394 (C.A.).
- ⁸⁴ *Ibid.*, à la p. 411.
- ⁸⁵ Précité, note 78, aux p. 128 à 154.
- ⁸⁶ *Baud Corporation N.V. c. Brook*, [1979] 1 R.C.S. 677, aux p. 679 et 680.
- ⁸⁷ *Spencer v. Rosati et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 661 (C.A.).
- ⁸⁸ *Armak Chemicals Ltd. v. Canadian National Railway Co.* (1991), 5 O.R. (3d) 1 (C.A.).