

T-155-02
2003 FCT 583

T-155-02
2003 CFPI 583

**Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. and
The Procter & Gamble Company (Applicants)**

**La compagnie pharmaceutique Procter & Gamble
Canada, Inc. et The Procter & Gamble Company
(demanderesses)**

v.

c.

**The Minister of Health and Genpharm Inc.
(Respondents)**

Le ministre de la Santé et Genpharm Inc. (défendeurs)

**INDEXED AS: PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS
CANADA, INC. v. CANADA (MINISTER OF HEALTH) (T.D.)**

**RÉPERTORIÉ: COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE PROCTER &
GAMBLE CANADA, INC. c. CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ)
(1^{re} INST.)**

Trial Division, Gauthier J.—Toronto, February 3;
Ottawa, May 12, 2003.

Section de première instance, juge Gauthier—Toronto,
3 février; Ottawa, 12 mai 2003.

Patents — Practice — Motion to dismiss application on basis patent should not have been listed on patent register because (i) out of time, (ii) surrendered patent ineligible — Standard to be applied to motions under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6(5) not determined — Reissued patents subject to Regulations, s. 4(4) time requirement — Difference between grant and issuance of patent — Motion dismissed as not plain, obvious patent not eligible for inclusion on register.

Brevets — Pratique — Requête en vue de faire rejeter la demande au motif que le brevet n'aurait pas dû être inscrit au registre des brevets parce que (i) il a été inscrit hors délai, (ii) abandonné, il ne pouvait être valablement inscrit — La Cour ne s'est pas prononcée sur les critères applicables aux requêtes fondées sur l'art. 6(5) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) — Les brevets redélivrés sont assujettis au délai prévu à l'art. 4(4) du Règlement — Il existe une différence entre l'octroi et la délivrance d'un brevet — La requête est rejetée puisqu'il n'apparaît pas de manière claire et manifeste que le brevet n'est pas admissible à l'inscription au registre.

Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. and the Procter & Gamble Company (Procter) successfully applied for an order prohibiting the Minister from issuing a notice of compliance to Genpharm Inc. until after the expiration of Procter's Canadian Patent 1338376 ('376 patent) (for a new use of its drug etidronate disodium). In this context, Genpharm brought this motion, pursuant to subsection 6(5) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* (NOC Regulations), to dismiss the notice of application of Procter on the basis that the '376 patent should not have been listed on the patent register because it was allegedly registered outside of the period specified in subsection 4(4) of the NOC Regulations and because the patent ('702) which was surrendered on the reissue of the '376 patent was also not eligible for listing on the patent register. (The '376 patent included the original claims of the '702 patent as well as additional claims for the use of a bone resorption inhibiting polyphosphonate, such as etidronate disodium, for the treatment and prevention of osteoporosis.) Later, Procter filed an amendment of a patent list to include the '376 patent on the patent register instead of the '702 patent.

La compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, Inc. et the Procter & Gamble Company (Procter) ont demandé et obtenu une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Genpharm Inc. avant l'expiration du brevet canadien n° 1338376 de Procter (brevet '376) (relativement à la nouvelle utilisation de son médicament étidronate disodium). C'est dans ce contexte que Genpharm a déposé la présente requête, fondée sur le paragraphe 6(5) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (le Règlement), en vue de faire rejeter l'avis de demande de Procter au motif que le brevet '376 n'aurait pas dû être inscrit au registre des brevets parce qu'il aurait été inscrit en dehors de la période prévue au paragraphe 4(4) du Règlement, et parce que le brevet ('702), abandonné lors de la redélivrance du brevet '376, ne peut valablement être inscrit au registre des brevets. (Le brevet '376 comprend les revendications figurant dans le brevet '702, ainsi que des revendications additionnelles portant sur l'administration d'un polyphosphonate inhibant la résorption osseuse, tel que l'étidronate disodium, pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose.) Par la suite, Procter a déposé une modification de la liste de brevets pour

Held, the motion should be dismissed.

Whether or not the restrictive standard enunciated in the Supreme Court of Canada case of *Hunt v. Carey Canada Inc.* should apply to motions to dismiss under subsection 6(5) was not determined in the present case because the same conclusion would have been arrived at in any event.

According to the Regulatory Impact Analysis Statement for the 1998 amendments to the NOC Regulations, subsection 3(1) thereof confirmed the authority of the Minister of Health to remove ineligible patents from the patent list. That provision confers the right to delete anything that does not meet the requirements set out in section 4 as a whole, including subsection 4(4) (time within which to submit a patent list or an amendment to an existing patent list). Based on subsection 47(1) of the *Patent Act*, which deals with "reissue", and on the wording of subsection 4(4) of the NOC Regulations, the latter provision did apply to the '376 patent.

The '376 patent clearly claimed the use of a medicine, and as such would be eligible for inclusion in the patent register. Subsection 47(2) of the *Patent Act* cannot be construed as exempting any portion of the '376 patent from the requirements of subsection 4(4) of the NOC Regulations and a determination with respect to the kit claims (the original claims of the '702 patent) is irrelevant. The purpose of subsection 47(2) is to give a retroactive effect to the claims in the newly issued patent which are identical to those of the surrendered patent. Such retroactivity was not intended to and cannot cure a failure to follow a mandatory procedure applicable in the context of an administrative scheme developed in parallel to the right to institute actions.

The question of whether the '376 patent was registered more than 30 days after its date of issue, in accordance with subsection 4(4), raises the question of the meaning of the terms "issuance" and "date of issue". (The '376 patent was granted on June 11, 1996, but was not physically issued until June 18, 1996, and Procter filed the amendment to the patent list to include the '376 patent on the register on July 17, 1996). The Minister of Health accepted that the '376 patent had been registered within the required period and included it in the patent register. The wording of section 43 of the *Patent Act* indicates that there is a difference between the grant of the patent and its issuance. On the facts, it was not clear when the Patent Office seal was affixed to the '376 patent, but it was

que le brevet '376 soit inclus au registre des brevets au lieu du brevet '702.

Jugement: la requête est rejetée.

En l'espèce, la Cour n'a pas tranché la question de savoir s'il fallait appliquer les critères restrictifs énoncés dans l'arrêt *Hunt c. Carey Canada Inc.*, de la Cour suprême du Canada, aux requêtes en irrecevabilité fondées sur l'article 6(5) puisque, de toute manière, elle serait parvenue à la même conclusion.

D'après le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation joint aux modifications apportées en 1998 au Règlement, l'article 3(1) confirme que le ministre de la Santé est habilité à retirer des brevets inadmissibles de la liste de brevets. Cette disposition confère au ministre le droit de supprimer tout brevet qui ne respecte pas les exigences de l'article 4 dans son ensemble, y compris celles énoncées au paragraphe 4(4) (délai prévu pour soumettre une liste de brevets ou toute modification apportée à une liste de brevets). Selon le paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, lequel traite de la «redélivrance», et le texte du paragraphe 4(4) du Règlement, cette dernière disposition s'applique au brevet '376.

Le brevet '376 revendique clairement l'utilisation d'un médicament et à ce titre, il est admissible à l'inscription au registre des brevets. Le paragraphe 47(2) de la *Loi sur les brevets* ne peut être interprété de manière à exempter une partie quelconque du brevet '376 des exigences énoncées au paragraphe 4(4) du Règlement; il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les revendications relatives à la trousse (revendications figurant initialement dans le brevet '702) portent ou non sur un médicament ou sur l'usage d'un médicament. Le paragraphe 47(2) vise à conférer un effet rétroactif aux revendications comprises dans le nouveau brevet délivré qui sont identiques aux revendications du brevet abandonné. Cette rétroactivité ne vise pas à corriger et ne peut remédier au défaut d'avoir respecté une procédure obligatoire applicable dans le contexte d'un régime administratif institué en parallèle au droit d'instituer une action.

Pour répondre à la question de savoir si le brevet '376 a été enregistré plus de 30 jours après sa date de délivrance, conformément au paragraphe 4(4), il faut examiner la signification des termes «délivrance» et «date de délivrance». (Le brevet '376 a été octroyé le 11 juin 1996, mais n'a été matériellement délivré que le 18 juin 1996 et, le 17 juillet 1996, Procter a déposé la modification apportée à la liste de brevets de manière à ce que le brevet '376 y figure). Le ministre de la Santé a jugé que le brevet '376 avait été inscrit dans le délai prescrit et il l'a donc inclus au registre des brevets. Le libellé de l'article 43 de la *Loi sur les brevets* indique qu'il existe une différence entre la date d'octroi d'un brevet et sa date de délivrance. D'après les faits, on ne sait pas

clear that, because of a clerical error, this did not take place on June 11, 1996. On this motion, there was no need to determine whether the '376 patent was properly included in the register; it had only to be decided if Genpharm had established that it was not eligible for registration. On the basis of the evidence presented, it was not plain and obvious that the '376 patent was not eligible for inclusion on the register.

Even if the restrictive standard of *Hunt* was not applied, Genpharm did not establish that the '376 patent was not registered within 30 days of the date of issuance.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 43 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 42), 47(1),(2).

Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, ss. 3(1) (as am. by SOR/98-166, s. 2), (4) (as am. *idem*), 4(2) (as am. *idem*, s. 3), (4) (as am. *idem*), (6) (as am. *idem*), (7) (as am. *idem*), 5 (as am. *idem*, s. 4; 99-379, s. 2), 6(1) (as am. by SOR/98-166, s. 5), (5) (as enacted *idem*).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

CONSIDERED:

Bayer Inc. v. Apotex Inc. (1998), 85 C.P.R. (3d) 334 (F.C.T.D.); *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959; (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; [1990] 6 W.W.R. 385; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 117 N.R. 321.

REFERRED TO:

Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. v. Canada (Minister of Health), [2003] 1 F.C. 402; (2002), 216 D.L.R. (4th) 376; 20 C.P.R. (4th) 1; 291 N.R. 339 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. dismissed, [2002] S.C.C.A. No. 407.

MOTION to dismiss a notice of application for an order prohibiting the Minister of Health from issuing a notice of compliance to Genpharm Inc. until after the expiration of Procter's Canadian Patent 1338376. Motion dismissed.

clairement à quelle date précise le sceau du Bureau des brevets a été apposé sur le brevet '376. On sait toutefois qu'à cause d'une erreur d'écriture, ces événements n'ont pas eu lieu le 11 juin 1996. Dans le cadre de la présente requête, il n'est pas nécessaire que la Cour détermine si le brevet '376 a été valablement inscrit au registre des brevets; elle doit seulement décider si Genpharm a établi que ce brevet n'est pas admissible à l'inscription. Sur la foi des éléments de preuve déposés, il n'apparaît pas de manière claire et manifeste que le brevet '376 n'est pas admissible à l'inscription au registre.

Même si la Cour n'a pas appliqué les critères restrictifs de l'arrêt *Hunt*, Genpharm n'a pas établi que le brevet '376 avait été inscrit après l'expiration du délai de 30 jours suivant sa délivrance.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 43 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 42), 47(1),(2).

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 3(1) (mod. par DORS/98-166, art. 2), (4) (mod., *idem*), 4(2) (mod., *idem*, art. 3), (4) (mod., *idem*), (6) (mod., *idem*), (7) (mod., *idem*), 5 (mod., *idem*, art. 4; 99-379, art. 2), 6(1) (mod. par DORS/98-166, art. 5), (5) (édicte, *idem*).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Bayer Inc. c. Apotex Inc. (1998), 85 C.P.R. (3d) 334 (C.F. 1^{re} inst.); *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959; (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; [1990] 6 W.W.R. 385; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 117 N.R. 321.

DÉCISION CITÉE:

Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2003] 1 C.F. 402; (2002), 216 D.L.R. (4th) 376; 20 C.P.R. (4th) 1; 291 N.R. 339 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2002] C.S.C.R. n° 407.

REQUÊTE en vue de faire rejeter l'avis de demande afin d'obtenir une ordonnance visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Genpharm Inc. avant l'expiration du brevet canadien n° 1338376 de Procter. Requête rejetée.

APPEARANCES:

Ronald E. Dimock and Angela M. Furlanetto for applicant.

Eric Peterson for respondent Minister of Health.

Roger T. Hughes, Q.C. and Kamleh J. Nicola for respondent Genpharm.

SOLICITORS OF RECORD:

Dimock Stratton Clarizio LLP, Toronto, for applicant.

Deputy Attorney General of Canada for respondent Minister of Health.

Sim Hughes, Ashton & MacKay LLP, Toronto, for respondent Genpharm.

The following are the reasons for order and order rendered in English by

[1] GAUTHIER J.: The applicants Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. and The Procter & Gamble Company (Procter) and Genpharm Inc. (Genpharm) have litigated over the same patent, Canadian Patent No. 1338376 (the '376 patent) under the *Patented Medicines (Notice of Compliance Regulations)*, [SOR/93-133, as amended by] SOR/98-166 (the NOC Regulations) since October 1999 in three separate proceedings. The first two resulted in orders of prohibition which were affirmed by the Federal Court of Appeal [[2003] 1 F.C. 402]. Motions for permission to appeal the Supreme Court were filed in September 2002 and have yet to be heard.*

[2] The present proceeding, the third one, was initiated in January 2002. The parties have exchanged affidavit evidence and conducted several cross-examinations and the matter has been set to be heard on December 2 and 3, 2003.

* Editor's Note: Applications for leave to appeal were dismissed March 27, 2003 ([2003] S.C.C.A. No. 407).

ONT COMPARU:

Ronald E. Dimock et Angela M. Furlanetto pour la demanderesse.

Eric Peterson pour le défendeur, le Ministre de la Santé.

Roger T. Hughes, c.r. et Kamleh J. Nicola pour la défenderesse Genpharm.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Dimock Stratton Clarizio LLP, Toronto, pour la demanderesse.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur, le ministre de la Santé.

Sim Hughes, Ashton & MacKay LLP, Toronto, pour la demanderesse Genpharm.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et ordonnance rendus par

[1] LE JUGE GAUTHIER: Depuis octobre 1999, les demanderesse, la Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Inc. et The Procter & Gamble Company (Procter), et Genpharm Inc. (Genpharm) ont entamé des procédures concernant le même brevet dans le cadre de trois instances distinctes, soit le brevet canadien n° 1338376 (le brevet '376) délivré en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* [DORS/93-133, modifié par] DORS/98-166 (le Règlement). Les deux premières instances se sont conclues par des ordonnances d'interdiction subséquentement confirmées par la Cour d'appel fédérale [[2003] 1 C.F. 402]. Des demandes d'autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour suprême ont été déposées en septembre 2002 et n'ont pas encore été entendues.*

[2] La présente instance, la troisième, a été instituée en janvier 2002. Les parties ont échangé des déclarations assermentées et procédé à plusieurs contre-interrogatoires et l'audience a été fixée aux 2 et 3 décembre 2003.

* Note de l'arrêstiste: Les demandes d'autorisation de pourvoi ont été rejetées le 27 mars 2003 ([2003] C.S.C.R. n° 407).

[3] It is in that context, that Genpharm brings this motion to dismiss the notice of application of Procter on the basis that the '376 patent should not have been listed on the patent register. Genpharm alleges that (i) the '376 patent was registered outside of the period specified by subsection 4(4) [as am. by SOR/98-166, s. 3] of the NOC Regulations and that (ii) the Canadian Patent No. 1282702 (the '702 patent) which was surrendered on the reissue of the '376 patent was also not eligible for listing on the patent register as it did not include claims to a medicine or the use of a medicine.

[4] To understand the second ground advanced by Genpharm, it is relevant to note that the original patent listed by Procter for its etidronate disodium drug Didrocal was the '702 patent issued on April 9, 1991. The notice of compliance for the Didrocal was issued on July 19, 1995. The '702 patent was listed shortly thereafter on the patent register.

[5] Procter filed an application for a reissue on June 4, 1995, and in accordance with subsection 47(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, the '702 patent was definitely surrendered when the '376 patent was issued to replace it.

[6] The '376 patent included the original claims of the '702 patent which the parties have referred to as the "kit claims" as well as additional claims for the use of a bone resorption inhibiting polyphosphonate (such as etidronate disodium) for the treatment and prevention of osteoporosis.

[7] On July 17, 1996, Procter filed an amendment to a patent list (Form IV) to include the '376 patent on the patent register instead of the '702 patent.

[8] The three proceedings between the parties have all taken place after the '376 patent was included on the patent register.

[9] Before addressing the main issues raised by Genpharm's motion, it is also important to note that there has been no decision made pursuant to paragraph 6(5)(a)

[3] C'est dans ce contexte que Genpharm a déposé la présente requête en vue de faire rejeter l'avis de demande de Procter au motif que le brevet '376 n'aurait pas dû être inscrit au registre des brevets. Genpharm allègue que: (i) le brevet '376 a été inscrit en dehors de la période prévue au paragraphe 4(4) [mod. par DORS/98-166, art. 3] du Règlement; (ii) le brevet canadien n° 1282702 (le brevet '702), abandonné lors de la redélivrance du brevet '376, ne pouvait valablement être inscrit au registre des brevets, car il ne contenait aucune revendication concernant un médicament ou l'usage d'un médicament.

[4] Pour comprendre le deuxième motif soulevé par Genpharm, il faut savoir que le premier brevet inscrit par Procter pour son étidronate disodium Didrocal était le brevet '702, délivré le 9 avril 1991. L'avis de conformité concernant le Didrocal a été publié le 19 juillet 1995. Le brevet '702 a été inscrit peu après au registre des brevets.

[5] Procter a déposé une demande de redélivrance le 4 juin 1995 et, conformément au paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, lorsque le brevet '376 a été délivré en remplacement du brevet '702, ce dernier a été définitivement abandonné.

[6] Le brevet '376 comprenait les revendications figurant dans le brevet '702, que les parties désignent par «revendications relatives à la trousse», ainsi que des revendications additionnelles portant sur l'administration d'un polyphosphonate inhibant la résorption osseuse (tel que l'étidronate disodium) pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose.

[7] Le 17 juillet 1996, Procter a déposé une modification d'une liste de brevets (formulaire IV) pour inclure le brevet '376 au registre des brevets au lieu du brevet '702.

[8] Les trois instances opposant les parties ont toute été instituées après l'inscription du brevet '376 au registre des brevets.

[9] Avant de me pencher sur les principaux arguments soulevés par Genpharm dans sa requête, il est également important de mentionner qu'aucune décision n'a été

of the NOC Regulations since the provision was added in 1998 [DORS/98-166, s. 5] and the parties disagree on the standard or test to be applied in assessing the merits of this motion.

[10] Subsection 6(5) of the NOC Regulations reads as follows:

6. (1) . . .

(5) In a proceeding in respect of an application under subsection (1), the court may, on the motion of a second person, dismiss the application

(a) if the court is satisfied that the patents at issue are not eligible for inclusion on the register or are irrelevant to the dosage form, strength and route of administration of the drug for which the second person has filed a submission for a notice of compliance; or

(b) on the ground that the application is redundant, scandalous, frivolous or vexatious or is otherwise an abuse of process.

[11] In *Bayer Inc. v. Apotex Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 334 (F.C.T.D.), Justice Joyal on a motion to dismiss under paragraph 6(5)(b) of the NOC Regulations held that such a motion should be granted only where the notice of application is clearly improper and bereft of any possibility of success. He agreed with the arguments presented to him that paragraph 6(5)(b) simply gives the Court explicit jurisdiction to consider motions to dismiss where earlier the Court had to rely on its own rules to do so. Thus, the restrictive standard enunciated in *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959, at page 980, should apply.

[12] Procter argues that the reasoning adopted in *Bayer* applies when dealing with a motion under paragraph 6(5)(a) while Genpharm submits that the purpose of this provision is to get rid of groundless notices of application and there is thus no reason to adopt such a restrictive approach.

[13] The parties said little more to support their respective position.

rendue en vertu de l'alinéa 6(5)a) du Règlement depuis que cette disposition a été ajoutée en 1998 [DORS/98-166, art. 5]; en outre, les parties ne s'entendent pas sur la norme ou les critères applicables pour évaluer le bien-fondé de la présente requête.

[10] Le paragraphe 6(5) du Règlement se lit comme suit:

6. (1) [. . .]

(5) Lors de l'instance relative à la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut, sur requête de la seconde personne, rejeter la demande si, selon le cas:

a) il estime que les brevets en cause ne sont pas admissibles à l'inscription au registre ou ne sont pas pertinents quant à la forme posologique, la concentration et la voie d'administration de la drogue pour laquelle la seconde personne a déposé une demande d'avis de conformité;

b) il conclut qu'elle est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement un abus de procédure.

[11] Dans *Bayer Inc. c. Apotex Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 334 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Joyal, qui devait se prononcer sur une requête en rejet présentée en vertu de l'alinéa 6(5)b) du Règlement, affirme que cette requête doit être accueillie seulement si l'avis de demande est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. Il souscrit aux arguments selon lesquels l'alinéa 6(5)b) confère simplement à la Cour la compétence pour examiner une requête en radiation alors qu'auparavant, la Cour devait se fonder sur ses propres règles pour rendre une telle décision. Par conséquent, on doit appliquer les critères restrictifs énoncés dans *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980.

[12] Procter soutient que le raisonnement adopté dans *Bayer* s'applique aux requêtes déposées en vertu de l'alinéa 6(5)a) tandis que Genpharm prétend que cette disposition vise à éliminer les requêtes frivoles et que par conséquent, rien ne justifie d'adopter une approche aussi restrictive.

[13] Les parties n'ont pas dit grand-chose de plus pour faire valoir leur point de vue respectif.

[14] The administrative scheme set out in sections 5 [as am. by SOR/98-166, s. 4; 99-379, s. 2] and 6 of the NOC Regulations is intended to apply only where a notice of compliance is filed in respect of a drug that can be compared with another drug for which a patent was properly included in a patent list on the Register. Thus, a motion to strike a notice of application filed under subsection 6(1) [as am. by SOR/98-166, s. 5] based on the fact that the only patent currently on the Register should not be there, is or is akin to a motion to strike out the proceeding on the basis that there is no reasonable cause of action.

[15] It is settled law that if this interpretation is correct, the restrictive standard set out in *Hunt, supra*, should apply. Genpharm would thus have to prove that it is plain and obvious that the '376 patent was not eligible for inclusion in the Register.

[16] In this particular case, as noted by Procter, Genpharm did not raise the issue that the '376 patent was not properly included in the Register because of late filing, in its notice of allegation. Genpharm may therefore be precluded from raising this issue at the December hearing.

[17] Genpharm did not challenge the decision of the Minister to include the '376 patent on the Register.

[18] In the circumstances, it may well be that the issue of whether or not this patent was registered after the period provided for in subsection 4(4) will not be adjudged otherwise than on the current motion. The parties did not address this issue.

[19] That being said with respect to the restrictive standard to be applied generally to motions under paragraph 6(5)(a), this finding will not be determinative in the present case because the Court would have reached the same conclusion even if it had not applied it. I shall now turn to the substantive issues.

[20] Considering the written and oral arguments presented by the parties, the Court will need to review the following questions:

[14] Le régime administratif instauré par les articles 5 [mod. par DORS/98-166, art. 4; 99-379, art. 2] et 6 du Règlement s'applique seulement lorsqu'un avis de conformité est déposé concernant un médicament pouvant être comparé à un autre médicament dont le brevet a été dûment inclus au registre. Par conséquent, une requête visant à rejeter un avis de demande déposé en vertu du paragraphe 6(1) [mod. par DORS/98-166, art. 5] au motif que le seul brevet actuellement inscrit au registre est invalide correspond ou s'apparente à une requête en radiation de procédure au motif qu'il n'existe aucune cause d'action raisonnable.

[15] Il est bien établi en droit que si cette interprétation est correcte, la norme restrictive énoncée dans *Hunt*, précité, doit s'appliquer. Il appartient donc à Genpharm de prouver que clairement et manifestement, le brevet '376 ne pouvait être valablement inscrit au registre.

[16] Comme le fait remarquer Procter dans le cas qui nous occupe, Genpharm n'a pas mentionné dans son avis d'allégation que le brevet '376 n'aurait pas été valablement inclus au registre parce qu'il a été déposé en retard. Genpharm pourrait donc être empêchée de soulever cet argument lors de l'audience de décembre.

[17] Genpharm n'a pas contesté la décision du ministre d'inclure le brevet '376 au registre.

[18] Dans les circonstances, il se pourrait bien que la question de savoir si le brevet a été inscrit après le délai prévu au paragraphe 4(4) puisse être tranchée seulement dans le cadre de la présente requête. Les parties n'ont pas soulevé cet élément.

[19] Ceci dit, en ce qui concerne les critères restrictifs que l'on doit généralement appliquer aux requêtes faites en vertu de l'alinéa 6(5)a), cette conclusion n'est pas déterminante en l'espèce parce que la Cour serait parvenue à la même conclusion si elle avait décidé de ne pas appliquer ces critères. Examinons maintenant les questions de fond.

[20] Compte tenu des arguments écrits et oraux soumis par les parties, la Cour se doit d'examiner les questions suivantes:

- | | |
|--|---|
| (i) Is subsection 4(4) a criteria for the eligibility referred to in paragraph 6(5)(a)? | (i) Le paragraphe 4(4) constitue-t-il un critère en ce qui concerne l'admissibilité mentionnée à l'alinéa 6(5)a)? |
| (ii) Does subsection 4(4) apply to the '376 patent? | (ii) Le paragraphe 4(4) s'applique-t-il au brevet '376? |
| (iii) Does the '376 patent or the '702 patent include claims to a medicine or use of a medicine? | (iii) Le brevet '376 ou le brevet '702 comporte-t-il des revendications relatives à un médicament ou à l'usage d'un médicament? |
| (iv) Was the '376 patent registered more than 30 days after its date of issue? | (iv) Le brevet '376 a-t-il été inscrit plus de 30 jours après sa date de délivrance? |
| (v) If so, is Genpharm estopped from raising this argument? | (v) Le cas échéant, Genpharm est-elle empêchée de soulever cet argument? |

- | | |
|--|--|
| (i) Is subsection 4(4) a criteria for the eligibility referred to in paragraph 6(5)(a) of the NOC Regulations? | (i) Le paragraphe 4(4) constitue-t-il un critère en ce qui concerne l'admissibilité mentionnée à l'alinéa 6(5)a) du Règlement? |
|--|--|

[21] Procter submits that a patent is not eligible for inclusion in the Register only if it does not meet the requirements set out in paragraph 4(2)(b) [as am. <i>idem</i> , s. 3] of the NOC Regulations and that the requirements set out in subsection 4(4) are not relevant on a motion made pursuant to paragraph 6(5)(a).	[21] Procter prétend que seuls les brevets ne respectant pas les exigences énoncées à l'alinéa 4(2)b) [mod., <i>idem</i> , art. 3] du Règlement ne sont pas admissibles à l'inscription au registre. Selon elle, les exigences figurant au paragraphe 4(4) ne sont pas pertinentes dans le cas des requêtes faites en vertu de l'alinéa 6(5)a).
--	---

[22] The expression "not eligible for inclusion on the register" found in 6(5)(a) is not defined and is used only in one other provision of the NOC Regulations. However, subsection 4(7) [as am. <i>idem</i>] which requires the person submitting a patent list to certify that the patents set out in the said list are eligible for inclusion on the Register, does little to explain the concept of "eligibility".	[22] L'expression «ne sont pas admissibles à l'inscription au registre» qui se trouve à l'alinéa 6(5)a) n'est pas définie et elle est utilisée dans une seule autre disposition du Règlement. Quant au paragraphe 4(7) [mod., <i>idem</i>], en vertu duquel la personne qui soumet une liste de brevets est tenue d'attester que les brevets figurant dans cette liste sont admissibles à l'inscription au registre, il n'explique pas davantage le concept d'admissibilité.
--	---

[23] This concept appears to have been introduced by the amendments to the NOC Regulations of March 12, 1998, SOR/98-166. The Regulatory Impact Analysis Statement indicates that one of the amendments is to "expressly confirm the authority of the Minister of Health to audit the patent list and to refuse to add or to remove <i>ineligible patents</i> from the patent list" (motion record, at page 11).	[23] Ce concept semble avoir été intégré avec les modifications réglementaires apportées par le règlement DORS/98-166, le 12 mars 1998. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation indique que l'une des modifications vise à «confirmer expressément que le ministre de la Santé est habilité à vérifier la liste de brevets et à refuser d'y ajouter des <i>brevets inadmissibles</i> et à en retirer de tels brevets» (dossier de la requête, à la page 11).
--	---

[24] The 1998 amendments added a new subsection 3(1) [as am. *idem*, s. 2] which states:

3. (1) The Minister shall maintain a register of any information submitted under section 4. To maintain it, the Minister may refuse to add or may delete any information that does not meet the requirements of that section.

[25] The Court agrees with Genpharm that this is the provision intended to enable the Minister to audit and delete patents which were ineligible and that it does confer the right to delete anything that does not meet the requirements set out in section 4 as a whole, including subsection 4(4). This means, for example, that if a patent does not have a filing date that precedes the date of filing of a submission for a notice of compliance, it would not be eligible for inclusion in the register. In that same manner, if a patent issued more than 30 days before its registration, it would not be eligible for registration.

(ii) Does subsection 4(4) apply to the '376 patent

[26] According to Procter, a reissued patent should be dealt with pursuant to subsection 4(6) [as am. *idem*, s. 3] of the NOC Regulations which refers to the updating of the patent list and does not fix any timeline to do so if one does not seek to add a patent. Subsection 4(6) reads as follows:

4. (1) . . .

(6) A person who submits a patent list must keep the list up to date but may not add a patent to an existing patent list except in accordance with subsection (4).

[27] This provision would definitely apply to changes in the information provided under paragraph 4(2)(c) [as am. *idem*] or 4(2)(e) [as am. *idem*] of the NOC Regulations.

[28] The Court agrees with Procter that it did not add a patent to its patent list for Didrocal as it deleted at the same time the '702 patent. This was a substitution not an addition. But the Court cannot agree that because the last portion of subsection 4(6) does not apply, it automatically means that subsection 4(4) will not apply

[24] Les modifications de 1998 ajoutent un nouveau paragraphe 3(1) [mod., *idem*, art. 2] libellé en ces termes:

3. (1) Le ministre tient un registre des renseignements fournis aux termes de l'article 4. À cette fin, il peut refuser d'y ajouter ou en supprimer tout renseignement qui n'est pas conforme aux exigences de cet article.

[25] La Cour convient avec Genpharm que cette disposition vise à habiliter le ministre à vérifier et à retirer les brevets qui ne sont pas admissibles et qu'elle ne confère pas le droit de supprimer tout brevet qui ne respecte pas les exigences de l'article 4 dans son ensemble, y compris celles énoncées au paragraphe 4(4). Cela veut dire, par exemple, que si la date de dépôt d'un brevet n'est pas antérieure à la date de soumission d'une demande d'avis de conformité, ce brevet ne serait pas admissible à l'inscription au registre. De la même manière, si un brevet est délivré plus de 30 jours après son inscription, il ne serait pas admissible à l'inscription.

(ii) Le paragraphe 4(4) s'applique-t-il au brevet '376?

[26] Selon Procter, un brevet redélivré doit être assujéti au paragraphe 4(6) [mod., *idem*, art. 3] du Règlement qui concerne la mise à jour de la liste de brevets et n'impose aucun délai pour ce faire si la personne concernée ne cherche pas à ajouter un brevet. Cette disposition se lit comme suit:

4. (1) [. . .]

(6) La personne qui soumet une liste de brevets doit la tenir à jour mais ne peut ajouter de brevets à une liste que si elle le fait en conformité avec le paragraphe (4).

[27] Ce paragraphe s'appliquerait sans l'ombre d'un doute à la modification des renseignements fournis en vertu des alinéas 4(2)c) [mod., *idem*] ou 4(2)e) [mod., *idem*] du Règlement.

[28] La Cour reconnaît que Procter n'a pas ajouté de brevet à sa liste de brevets pour le Didrocal puisqu'en même temps, elle a retiré le brevet '702. Il s'agissait d'une substitution et non d'un ajout. Mais la Cour ne peut souscrire à l'argument voulant que si la dernière partie du paragraphe 4(6) ne s'applique pas, cela signifie

to the '376 patent.

[29] Subsection 4(4) states:

4. (1) . . .

(4) A first person may, after the date of filing of a submission for a notice of compliance and within 30 days after the issuance of a patent that was issued on the basis of an application that has a filing date that precedes the date of filing of the submission, submit a patent list, or an amendment to an existing patent list, that includes the information referred to in subsection (2). [My emphasis.]

[30] Procter argues that the words “a patent that was issued” cannot or should not apply to the '376 patent because it is a reissued patent. It submits no authorities or detailed arguments to support this view. It adds in its written submissions that the Form IV (amendment to a patent list) used to register the '376 patent was not an original patent list submission for a new invention thus it can not be governed by the strict timelines of subsection 4(4).

[31] On the other hand, Genpharm submits that the words used in the NOC Regulations should be given the same meaning as in the *Patent Act*, the legislation under which these Regulations were adopted.

[32] Subsection 47(1) of the *Patent Act* dealing with “reissue” clearly states that “the Commissioner may, on the surrender of the patent . . . , cause a new patent, in accordance with an amended description and specification made by the patentee, to be issued to him for the same invention for the then unexpired terms for which the original patent was granted” [emphasis added].

[33] The Court also notes that subsection 4(4) expressly states that one can submit a patent list or an amendment to an existing patent list, thus, the argument with respect to the use of a Form IV is not valid.

[34] The Court finds that subsection 4(4) applies to the '376 patent.

automatiquement que le paragraphe 4(4) ne s'applique pas au brevet '376.

[29] Le paragraphe 4(4) est libellé ainsi:

4. (1) [. . .]

(4) La première personne peut après la date de dépôt de la demande d'avis de conformité et dans les 30 jours suivant la délivrance d'un brevet qui est fondée sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d'avis de conformité, soumettre une liste de brevets, ou toute modification apportée à une liste de brevets, qui contient les renseignements visés au paragraphe (2). [Je souligne.]

[30] Procter soutient que l'expression «la délivrance d'un brevet» ne peut ou ne doit pas s'appliquer au brevet '376 parce qu'il s'agit d'un brevet redélivré. Elle ne soumet aucune jurisprudence ou argumentation détaillée à l'appui de cette prétention. Elle ajoute dans son plaidoyer écrit que le formulaire IV (modification de la liste de brevets) utilisé pour inscrire le brevet '376 ne constitue pas la première soumission d'une liste de brevets relative à une nouvelle invention et qu'il ne peut donc être assujéti aux délais stricts prévus au paragraphe 4(4).

[31] Pour sa part, Genpharm fait valoir que le libellé du Règlement doit être interprété de la même manière que la *Loi sur les brevets*, en vertu de laquelle il a été adopté.

[32] Le paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets* relatif à la «redélivrance» énonce clairement que «le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet [. . .], faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé» [non souligné dans l'original].

[33] La Cour remarque également que le paragraphe 4(4) énonce expressément qu'une personne peut soumettre une liste de brevets ou toute modification apportée à une liste de brevets. L'argument concernant l'usage du formulaire IV n'est donc pas valide.

[34] La Cour estime que le paragraphe 4(4) s'applique au brevet '376.

(iii) Does the '376 or '702 patents include claims to a medicine or the use of a medicine.

[35] The '376 patent clearly claims the use of a medicine (see claims 17 to 37) and as such would be eligible for inclusion in the patent register.

[36] The Court will not deal with the question of whether or not the '702 patent claimed a medicine or the use of a medicine. As mentioned, this patent has not been in the patent register since 1996 and it is not the subject of the current notice of application of Procter. The '702 patent has been surrendered. It does not exist anymore and cannot be revived.

[37] The parties appeared to agree at the hearing that the Court must look at the "kit claims" in the '376 patent and decide whether they cover a medicine or the use of a medicine because of the effect of subsection 47(2) of the *Patent Act*. The said provision states:

47. (1) . . .

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

[38] The purpose of this subsection is to give a retroactive effect to the claims in the newly issued patent (i.e. '376 patent) which are identical to the claims of the surrendered patent ('702 patent). But clearly, this applies only with respect to any action pending at the time of the reissue or with respect to any cause of action then existing.

(iii) Le brevet '376 ou le brevet '702 comportent-ils des revendications relatives à un médicament ou à l'usage d'un médicament?

[35] Le brevet '376 revendique clairement l'utilisation d'un médicament (voir les revendications 17 à 37) et à ce titre, il est admissible à l'inscription au registre des brevets.

[36] La Cour n'examinera pas la question de savoir si le brevet '702 revendique un médicament ou l'usage d'un médicament. Tel que mentionné plus haut, ce brevet ne figure plus au registre des brevets depuis 1996 et il ne fait pas l'objet de l'avis de demande déposé par Procter en l'espèce. Le brevet '702 a été abandonné, il n'existe plus et il ne peut être réactivé.

[37] Les parties ont semblé convenir à l'audience que la Cour devait se pencher sur les «revendications relatives à la trousse» du brevet '376 et décider si elles portent sur un médicament ou sur l'usage d'un médicament en raison de l'effet prévu au paragraphe 47(2) de la *Loi sur les brevets*. Cette disposition est libellée ainsi:

47. (1) [. . .]

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

[38] Ce paragraphe vise à conférer un effet rétroactif aux revendications comprises dans le nouveau brevet délivré (en l'espèce, le brevet '376) qui sont identiques aux revendications du brevet abandonné (le brevet '702). Mais de toute évidence, cette règle s'applique uniquement dans les cas où une action est pendante au moment de la redélivrance ou qu'il existe à cette date des motifs d'instance.

[39] Such retroactivity was not intended and cannot in the Court's opinion cure a failure to follow a mandatory procedure applicable in the context of an administrative scheme developed in parallel to the right to institute actions albeit for infringement or any other cause of action arising under the *Patent Act* or at common law.

[40] Therefore, the Court holds that subsection 47(2) of the *Patent Act* cannot be construed as exempting any portion of the '376 patent from the requirements of subsection 4(4) of the NOC Regulations and a determination with respect to the kit claims is irrelevant.

- (iv) Was the '376 patent registered more than 30 days after its date of issue?

[41] The parties did not present any authority or detailed argument on the meaning of the terms "issuance" and "date of issue" in subsection 4(4). The Court notes that these terms are not defined in the *Patent Act* or the NOC Regulations. However, section 43 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 42] of the *Patent Act* specifies that:

43. (1) Subject to section 46, every patent granted under this Act shall be issued under the seal of the Patent Office, and shall bear on its face the filing date of the application for the patent, the date on which the application became open to public inspection under section 10, the date on which the patent is granted and issued and any prescribed information.

(2) After the patent is issued, it shall, in the absence of any evidence to the contrary, be valid and avail the patentee and the legal representatives of the patentee for the term mentioned in section 44 or 45, whichever is applicable.

[42] Genpharm relies on the date on which the patent is said to have been granted and issued on the face of the '376 patent, i.e. June 11, 1996. It also referred to an answer given during the examination of Mr. Andrew McCleanaghan who filed an affidavit in support of the notice of application of Procter in March 2002, to the effect that the '376 patent was granted on June 11, 1996 (see questions 63 and 64). It argues that this evidence is sufficient to meet its burden of proof.

[39] Cette rétroactivité ne vise pas à corriger et, de l'avis de la Cour, ne peut remédier au défaut d'avoir respecté une procédure obligatoire applicable dans le contexte d'un régime administratif institué en parallèle au droit d'instituer une action en contrefaçon ou toute autre action découlant de la *Loi sur les brevets* ou de la common law.

[40] Par conséquent, la Cour juge que le paragraphe 47(2) de la *Loi sur les brevets* ne peut être interprété de manière à exempter une partie quelconque du brevet '376 des exigences énoncées au paragraphe 4(4) du Règlement; il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les revendications relatives à la trousse portent ou non sur un médicament ou sur l'usage d'un médicament.

- (iv) Le brevet '376 a-t-il été inscrit plus de 30 jours après sa date de délivrance?

[41] Les parties n'ont soumise aucune jurisprudence ou argumentation détaillée concernant la signification des termes «délivrance» et «date de délivrance» au paragraphe 4(4). La Cour constate que ces termes ne sont définis ni dans la *Loi sur les brevets*, ni dans le Règlement. Toutefois, l'article 43 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 42] de la *Loi sur les brevets* précise que:

43. (1) Sous réserve de l'article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l'article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

(2) Une fois délivré le brevet, est sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

[42] Genpharm s'appuie sur la date à laquelle le brevet est réputé avoir été octroyé et délivré, tel qu'il appert à la lecture du brevet '376, soit le 11 juin 1996. Elle mentionne également une réponse donnée par M. Andrew McCleanaghan lors de son interrogatoire (ce dernier avait soumis une déclaration assermentée au soutien de l'avis de demande déposé par Procter en mars 2002) dans laquelle il précise que le brevet '376 a été octroyé le 11 juin 1996 (voir les questions 63 et 64). Genpharm fait valoir qu'avec ces éléments, elle s'est acquittée de son fardeau de preuve.

[43] Procter submits that although the '376 patent was granted on June 11, 1996, it was not physically issued until June 18, 1996, and that by filing their Form IV on July 17, 1996, they were within the 30 days provided for at subsection 4(4).

[44] In their letter dated July 17 to the Bureau of Pharmaceutical Assessment, they fully disclosed this fact. They also enclosed with their said letter, copy of a letter from the Patent Office confirming that a printing problem delayed the physical issuance of the patents granted on June 11, 1996. This letter from the Patent Office dated June 27, 1996, states:

Mr. Anthony McDonough has recently been appointed Commissioner of Patents. Therefore, new patent granted certificates had to be printed. Due to printing delays, June 11, 1996, patents were mailed out on June 18, 1996. We are sorry for any inconvenience this delay may have caused.

[45] The Minister of Health accepted that the '376 patent had been registered within the required period and included it in the patent register. As mentioned, this decision has not been challenged by Genpharm.

[46] Although the Minister of Health is named as a respondent and was served with the motion record, he has not filed any submissions. Thus, the Court does not know if, using the power granted to him under subsection 3(4) (as am. by SOR/98-166, s. 2) of the NOC Regulations, he consulted with officers and employees of the Patent Office to get any further information in that respect.

[47] From the wording of section 43 above, one can reasonably conclude that there is a difference between the grant of the patent and its issuance. One can also understand that either these two acts are performed on the same day or the date appearing on the face of the patent will be the date when the patent, after having been granted, has been issued by the Commissioner of Patents under the seal of the Patent Office.

[43] Procter soutient que même si le brevet '376 a été octroyé le 11 juin 1996, il n'a été matériellement délivré que le 18 juin 1996; ainsi, lorsqu'elle a déposé le formulaire IV le 17 juillet 1996, le délai de 30 jours prévu au paragraphe 4(4) n'avait pas encore expiré.

[44] Dans sa lettre du 17 juillet adressée au Bureau de l'évaluation des produits pharmaceutiques, Procter fait expressément mention de ce fait. Elle a également joint à cette lettre la copie d'une lettre du Bureau des brevets confirmant qu'un problème d'impression avait retardé le délivrance matérielle du brevet octroyé le 11 juin 1996. Cette lettre du Bureau des brevets, en date du 27 juin 1996, se lit comme suit:

[TRADUCTION] M. Anthony McDonough a récemment été nommé commissaire aux brevets. Par conséquent, le Bureau devait imprimer de nouveaux certificats pour les brevets délivrés. En raison des retards d'impression, les brevets délivrés le 11 juin 1996 ont été postés le 18 juin 1996. Nous sommes désolés de tout inconvénient que ce retard a pu entraîner.

[45] Le ministre de la Santé a jugé que le brevet '376 avait été inscrit dans le délai prescrit et il l'a donc inclus au registre des brevets. Tel que mentionné plus haut, cette décision n'a pas été contestée par Genpharm.

[46] Bien que le ministre de la Santé soit désigné comme défendeur en l'instance et qu'on lui ait signifié le dossier de la requête, il n'a déposé aucun argument écrit. Par conséquent, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si le ministre, usant du pouvoir qui lui est conféré au paragraphe 3(4) [mod. par DORS/98-166, art. 2] du Règlement, a consulté les agents et les employés du Bureau des brevets pour obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet.

[47] D'après le libellé de l'article 43 susmentionné, on peut raisonnablement conclure qu'il existe une différence entre la date d'octroi d'un brevet et sa date de délivrance. On peut également comprendre que ces deux événements se produisent généralement le même jour; dans le cas contraire, la date figurant sur le brevet correspond à la date à laquelle le brevet, après avoir été octroyé, a été délivré par le commissaire aux brevets sous le sceau du Bureau des brevets.

[48] It is not clear when the patent certificates bearing the name of the new Patent Commissioner were actually delivered to the Patent Office or when the Patent Office seal was affixed to the '376 patent. But what is clear is that this did not take place on June 11, 1996. It appears that there was a clerical error admitted to by the Patent Office.

[49] On this motion, the Court does not need to determine whether the '376 patent was properly included in the patent register, it only needs to decide if Genpharm has established that it was not eligible for registration.

[50] Therefore, the Court does not need to determine exactly when the '376 patent was issued and this is as well for, as mentioned, many factual elements are missing in that respect.

[51] The Court does find that on the basis of the evidence presented, it is not plain and obvious that the '376 patent was not eligible for inclusion on the register.

[52] Even if the Court did not apply the restrictive standard of *Hunt, supra*, it would not be satisfied that Genpharm has established that the '376 patent was not registered within 30 days of its date of issuance.

[53] In effect, there are only two definite dates before the Court, that is (i) the date of the grant and (ii) the date on which the patent was mailed out to Procter. As mentioned, in this case the first date is not relevant and the '376 patent was registered less than 30 days from the second date.

[54] In the circumstances, it is not necessary to decide if Genpharm is estopped from raising this issue.

[55] The motion is dismissed with costs.

THIS COURT ORDERS that:

1. The motion is dismissed with costs.

[48] On ne sait pas clairement à quel moment précis les certificats portant le nom du nouveau commissaire aux brevets ont été livrés au Bureau des brevets ou à quelle date précise le sceau du Bureau des brevets a été apposé sur le brevet '376. On sait toutefois que ces événements n'ont pas eu lieu le 11 juin 1996. Il semble que le Bureau des brevets ait admis avoir commis une erreur d'écriture.

[49] Dans le cadre de la présente requête, la Cour n'est pas tenue de déterminer si le brevet '376 a été valablement inscrit au registre des brevets; elle doit seulement décider si Genpharm a établi que ce brevet n'était pas admissible à l'inscription.

[50] Par conséquent, la Cour n'a pas à déterminer à quel moment précis le brevet '376 a été délivré, d'autant plus que comme nous l'avons vu, plusieurs éléments matériels manquent au dossier.

[51] La Cour juge que sur la foi des éléments de preuve déposés, il n'apparaît pas de manière claire et manifeste que le brevet '376 n'était pas admissible à l'inscription au registre.

[52] Même si la Cour n'avait pas appliqué les critères restrictifs de l'arrêt *Hunt*, précité, elle estime que Genpharm n'a pas établi que le brevet '376 a été inscrit après l'expiration du délai de 30 jours suivant sa délivrance.

[53] En fait, seulement deux dates ont été établies devant la Cour, à savoir: (i) la date à laquelle le brevet a été octroyé; (ii) la date à laquelle le brevet a été posté à Procter. Comme nous l'avons vu, la première date n'est pas pertinente en l'espèce et le brevet '376 a été inscrit moins de 30 jours suivant la deuxième date.

[54] Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de décider si Genpharm est empêchée de soulever ce problème.

[55] La requête est rejetée avec dépens.

LA COUR ORDONNE:

1. La requête est rejetée avec dépens.