

A-66-07  
2007 FCA 173

A-66-07  
2007 CAF 173

**G.D. Searle & Co. and Pfizer Canada Inc.**  
(Appellants)

**G.D. Searle & Co. et Pfizer Canada Inc. (appelantes)**

v.

c.

**Novopharm Limited and the Minister of Health**  
(Respondents)

**Novopharm Limited et le ministre de la Santé**  
(intimés)

**INDEXED AS: G.D. SEARLE & CO. v. NOVOPHARM LTD.**  
(F.C.A.)

**RÉPERTORIÉ : G.D. SEARLE & CO. c. NOVOPHARM LTD.**  
(C.A.F.)

Federal Court of Appeal, Noël, Sexton and Malone  
J.J.A.—Toronto, April 23, 24; Ottawa, April 30, 2007.

Cour d'appel fédérale, juges Noël, Sexton et Malone,  
J.C.A.—Toronto, 23, 24 avril; Ottawa, 30 avril 2007.

*Patents — Appeal from Federal Court decision dismissing application to prohibit Minister of Health from issuing notice of compliance to Novopharm — Patent at issue treating inflammation while reducing undesirable gastric side effects — Applications Judge correctly finding claim date for patent Canadian filing date (November 14, 1994) — But not affording procedural fairness to appellant Searle in holding Searle not applicant on claim date — Issue not raised by parties — Also erred in law in limiting definition of applicant “to a legal representative of the named inventors Talley et al.” — Documentary evidence showing Searle as applicant — Searle thus falling within grace period provided for in Patent Act, s. 28.3(a) — No deemed abandonment of patent — Appeal allowed.*

*Brevets — Appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Novopharm — Le brevet en question traitait l'inflammation tout en réduisant les effets gastriques indésirables — Le juge des demandes a conclu à juste titre que la date de la revendication concernant le brevet était la date de dépôt au Canada (le 14 novembre 1994) — Toutefois, le juge a privé l'appelante Searle de l'équité procédurale en concluant qu'elle n'était pas le demandeur à la date de la revendication — La question n'a pas été soulevée par les parties — Le juge a aussi commis une erreur de droit en limitant le sens de la définition de demandeur à celui de « représentant légal des inventeurs nommés, Talley et al. » — La preuve documentaire indiquait que Searle était demandeur — Searle pouvait donc tirer profit du délai de grâce prévu à l'art. 28.3a) de la Loi sur les brevets — Il n'y a pas eu d'abandon présumé — Appel accueilli.*

This was an appeal from a Federal Court decision dismissing an application to prohibit the Minister of Health from issuing a notice of compliance to the respondent Novopharm, which would have permitted it to sell capsules containing a medicine known as celecoxib in Canada before the expiry of the appellant Searle's Canadian Patent No. 2177576 (the '576 patent). By June 1994, a team of scientists employed by Searle and led by Dr. Seibert had determined that the SC-58125 compound treated inflammation while reducing undesirable gastric side effects. The '576 patent was applied for in Canada on November 14, 1994 and granted to Searle on October 26, 1999. Novopharm filed a notice of allegation (NOA) alleging that the '576 patent was invalid on the basis of abandonment, obviousness, lack of utility and sufficiency. In response, Searle filed a notice of application under the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* for

Il s'agissait d'un appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à l'intimée Novopharm, ce qui l'aurait autorisée à vendre au Canada, avant l'expiration du brevet canadien n° 2177576 (le brevet '576) de l'appelante Searle, des capsules contenant un médicament appelé célécoxib. En juin 1994, une équipe de scientifiques qui travaillait pour Searle et qui était dirigée par M<sup>me</sup> Seibert avait établi que le composé SC-58125 traitait l'inflammation tout en réduisant les effets gastriques indésirables. Le brevet '576 a fait l'objet d'une demande au Canada le 14 novembre 1994 et a été délivré à Searle le 26 octobre 1999. Novopharm a déposé un avis d'allégation portant que le brevet '576 était invalide pour cause d'abandon, d'évidence, d'absence d'utilité et d'insuffisance. En réponse, Searle a déposé un avis de demande en vertu du *Règlement sur*

a prohibition order. The applications Judge found that Novopharm's allegations relating to utility and sufficiency were not justified, but that the allegation of invalidity was justified on the basis of abandonment and obviousness.

*Held*, the appeal should be allowed.

The applications Judge correctly decided that the claim date for the '576 patent was November 14, 1994, the date of filing. Pursuant to paragraph 28.3(a) of the *Patent Act*, patent applicants are afforded a one-year grace period within which they can publicly disclose information before filing a patent application in Canada. One of the purposes of that provision is to enable patent applicants to announce their success by disclosing their inventions before they file. The applications Judge held that Searle was not the applicant on the claim date with the result that it could not benefit from the one-year grace period provided in paragraph 28.3(a) of the Act. The issue as to whether Searle was the "applicant" was not raised in the NOA nor was it argued before the applications Judge. Deciding a case on a basis not raised by parties gives rise to an issue of procedural fairness. Based on a correctness standard, the applications Judge did not afford procedural fairness to Searle, thereby committing an error of law. The determination that Searle is not the applicant under section 2 of the *Patent Act* was not supported by the record. The applications Judge also erred when he limited the definition of applicant "to a legal representative of the named inventors Talley *et al.*" Numerous key documents referred to Searle as the applicant from November 14, 1994 onwards. It was not open to the applications Judge to hold that Searle was not the applicant as of the claim date, both as a matter of procedural fairness and based on the record before him. As an applicant, Searle fell within the grace period provided for in paragraph 28.3(a) of the Act and any disclosure made by Dr. Seibert in June of 1994 or in her article, was exempt from any consideration as to obviousness and did not have to be disclosed to the examiner. There was no deemed abandonment.

*les médicaments brevetés (avis de conformité)*, afin d'obtenir une ordonnance d'interdiction. Le juge des demandes a conclu que les allégations de Novopharm concernant l'utilité et la suffisance n'étaient pas fondées, mais que l'allégation d'invalidité était fondée pour cause d'abandon et d'évidence.

*Arrêt* : l'appel doit être accueilli.

Le juge des demandes a conclu à juste titre que la date de la revendication concernant le brevet '576 était le 14 novembre 1994, la date de dépôt. Conformément à l'alinéa 28.3a) de la *Loi sur les brevets*, les demandeurs de brevet jouissent d'un délai de grâce d'un an dans lequel ils peuvent communiquer des informations au public avant de déposer une demande de brevet au Canada. L'un des objectifs de cette disposition est de permettre aux demandeurs de brevet d'annoncer leur réussite en communiquant leurs inventions avant de déposer une demande. Le juge des demandes a statué que Searle n'était pas le demandeur à la date de la revendication et qu'elle ne pouvait donc tirer profit du délai de grâce d'un an prévu à l'alinéa 28.3a) de la Loi. La question de savoir si Searle était le « demandeur » n'a pas été soulevée dans l'avis d'allégation ni plaidée devant le juge des demandes. Le fait pour un juge de décider une affaire sur le fondement d'une question qui n'a pas été soulevée par les parties soulève une question d'équité procédurale. Suivant la norme de la décision correcte, le juge des demandes a privé Searle de la garantie d'équité procédurale, commettant ainsi une erreur de droit. Le dossier n'appuyait pas la décision selon laquelle Searle n'est pas le demandeur au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Le juge des demandes a également commis une erreur lorsqu'il a limité le sens de la définition de demandeur à celui de « représentant légal des inventeurs nommés, Talley *et al.* ». De nombreux documents clés renvoyaient tous à Searle en tant que demandeur à compter du 14 novembre 1994. Il n'était pas loisible au juge des demandes de statuer que Searle n'était pas le demandeur à la date de la revendication, tant du point de vue de l'équité procédurale que compte tenu du dossier dont il disposait. À titre de demandeur, Searle pouvait tirer profit du délai de grâce prévu à l'alinéa 28.3a) de la Loi, et toute communication faite par M<sup>me</sup> Seibert en juin 1994 ou dans son article était exemptée de tout examen de l'évidence et n'avaient pas à être communiquée à l'examinateur. Il n'y a pas eu abandon présumé.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 (as am. by S.C. 1993, c. 2, s. 2), "applicant", "legal representatives", 28.1(1) (as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 33), 28.3 (as enacted *idem*), 73(1) (as am. *idem*, s. 52).

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 (mod. par L.C. 1993, ch. 2, art. 2), « demandeur », « représentants légaux », 28.1(1) (édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 33), 28.3 (édicte, *idem*), 73(1) (mod., *idem*, art. 52).

*Patent Cooperation Treaty*, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22.  
*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, ss. 5(1) (as am. by SOR/99-379, s. 2), 5(3)(a).

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## CONSIDERED:

*Comstock Canada v. Elected Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 29; 45 F.T.R. 241 (F.C.T.D.).

## REFERRED TO:

*AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2000), 7 C.P.R. (4th) 272; 256 N.R. 172 (F.C.A.); *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)* (2006), 46 C.P.R. (4th) 281; 288 F.T.R. 215; 2006 FC 220; *McConnell v. Canada (Human Rights Commission)*, 2005 FCA 389.

APPEAL from a Federal Court decision ([2008] 1 F.C.R. 477; (2007), 56 C.P.R. (4th) 1; 2007 FC 81) dismissing an application to prohibit the Minister of Health from issuing a notice of compliance to the respondent Novopharm which would have permitted it to sell capsules of celecoxib in Canada before the expiry of the appellant Searle's Canadian patent No. 2177576. Appeal allowed.

## APPEARANCES:

*John B. Laskin* and *Kamleh J. Nicola* for appellants.  
*John F. Rook, Q.C.*, and *Dino P. Clarizio* for respondent Novopharm Limited.  
 No one appearing for respondent the Minister of Health.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Torys LLP*, Toronto, for appellants.  
*Bennett Jones LLP*, Toronto, for respondent Novopharm Limited.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

MALONE J.A.:

*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, art. 5(1) (mod. par DORS/99-379, art. 2), 5(3)a).

*Traité de coopération en matière de brevets*, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISION EXAMINÉE :

*Comstock Canada c. Elected Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 987 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

## DÉCISIONS CITÉES :

*AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [2000] A.C.F. n° 855 (C.A.) (QL); *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2006 CF 220; *McConnell c. Canada (Commission des droits de la personne)*, 2005 CAF 389.

APPEL d'une décision ([2008] 1 R.C.F. 477; 2007 CF 81) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à l'intimée Novopharm, ce qui l'aurait autorisée à vendre des capsules de célécoxib au Canada, avant l'expiration du brevet canadien n° 2177576 de l'appelante Searle. Appel accueilli.

## ONT COMPARU :

*John B. Laskin* et *Kamleh J. Nicola* pour les appelantes.  
*John F. Rook, c.r.*, et *Dino P. Clarizio* pour l'intimée Novopharm Limited.  
 Personne n'a comparu pour l'intimé le ministre de la Santé

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

*Torys LLP*, Toronto, pour les appelantes.  
*Bennett Jones LLP*, Toronto, pour l'intimée Novopharm Limited.

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

LE JUGE MALONE, J.C.A. :

### I. Introduction

[1] The appellants, G.D. Searle and Co. and Pfizer Canada, Inc. (collectively Searle), appeal from a judgment of the Federal Court of Canada, dated January 24, 2007 and reported at 2007 FC 81. The appellants had sought an order to prohibit the Minister of Health (Minister) from issuing a notice of compliance to Novopharm Limited (Novopharm). If the notice of compliance was issued, that order would have permitted Novopharm to sell 100 mg and 200 mg capsules containing a medicine known as celecoxib in Canada before the expiry of Searle's Canadian Patent No. 2177576 (the '576 patent).

[2] The '576 patent is entitled "Substituted Pyrazolyl Benzenesulfonamides for the Treatment of Inflammation" and names John J. Talley and certain other individuals as inventors. It discloses and claims the compound celecoxib and its uses, including the treatment of inflammation and inflammation-related disorders such as arthritis and pain. The objective of the patent is to provide a means to treat inflammation while reducing undesirable gastric side effects.

### II. Time Constraints on Release of Panel's Reasons for Judgment and Judgment

[3] The record on appeal runs to over 10,300 pages in 34 appeal books. The judgment of the learned applications Judge is 56 pages in length encompassing his reasons arising from a four-day hearing.

[4] During the two-day hearing of this appeal on April 22 and 23, counsel for Searle advised this panel of the possibility that the Office of Patented Medicines and Liaison of Health Canada (OPML) could shortly decide to remove from the Patent Register another patent relating to celecoxib. Further, if that patent was delisted the Minister could then issue a notice of compliance to Novopharm to make and sell the medicine celecoxib in Canada thereby rendering the relief sought by the appellants moot. On April 24, 2007, counsel for the appellants advised the Court that this delisting could take place as early as May 1, 2007.

### I. Introduction

[1] Les appelantes, G.D. Searle and Co. et Pfizer Canada, Inc. (collectivement Searle), interjettent appel d'une décision rendue par la Cour fédérale du Canada le 24 janvier 2007 et publiée à 2007 CF 81. Elles avaient demandé à la Cour de rendre une ordonnance interdisant au ministre de la Santé (le ministre) de délivrer un avis de conformité à Novopharm Limited (Novopharm). Si cet avis de conformité lui avait été délivré, Novopharm aurait été autorisée à vendre au Canada, avant l'expiration du brevet canadien n° 2177576 de Searle (le brevet '576), des capsules de 100 mg et de 200 mg contenant un médicament appelé célécoxib.

[2] Le brevet '576 est intitulé « Benzènesulfonamides de pyrazolyle substitués destinés au traitement des inflammations » et John J. Talley ainsi que certaines autres personnes y sont nommés à titre d'inventeurs. Le brevet divulgue et revendique le composé célécoxib et ses utilisations, dont le traitement des inflammations et des troubles apparentés comme l'arthrite et les douleurs. Le brevet a pour objectif de fournir un moyen de traiter les inflammations tout en atténuant les effets gastriques indésirables.

### II. Contraintes de temps à l'égard de la délivrance par la cour des motifs du jugement et jugement

[3] Le dossier d'appel compte plus de 10 300 pages, réunies dans 34 recueils. Le jugement du juge des demandes instance a 56 pages, dont les motifs résultant d'une audience ayant duré quatre jours.

[4] Au cours de l'audience de deux jours qui a eu lieu, dans le présent appel, les 22 et 23 avril, l'avocat de Searle a informé la Cour de la possibilité que le Bureau des médicaments brevetés et de la liaison de Santé Canada (BMBL) décide dans peu de temps de retirer du registre des brevets un autre brevet se rapportant au célécoxib. Si ce brevet était rayé de la liste, le ministre pourrait ensuite délivrer un avis de conformité à Novopharm en vue de la fabrication et de la vente du médicament célécoxib au Canada, ce qui rendrait sans objet la mesure de redressement demandée par les appelantes. Le 24 avril 2007, l'avocat des appelantes a indiqué à la Cour que la suppression du brevet de la liste pourrait être effectuée dès le 1<sup>er</sup> mai 2007.

[5] These reasons are being released now to meet this deadline and should be read with these time constraints in mind.

### III. Factual Background

#### The proceedings

[6] On May 3, 2005, Novopharm filed an abbreviated new drug submission, seeking approval to make and sell 100 mg and 200 mg capsules containing celecoxib. They filed a notice of allegation (NOA) alleging that the '576 patent was invalid on the basis of abandonment, obviousness, lack of utility and sufficiency. In response, the present proceedings were commenced by Searle by notice of application under the provisions of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (Regulations) for a prohibition order.

[7] The issues before the applications Judge were as follows:

1. Was Novopharm's allegation that Searle had abandoned its application for the '576 patent justified? and
2. Could Novopharm's allegations that either or both of claims 4 and 8 of the '576 patent were invalid be justified on the basis of obviousness, lack of utility and sufficiency?

[8] In order to be successful, Searle would have to convince the applications Judge that none of Novopharm's allegations were justified.

#### Background to the '576 patent

[9] Commencing in or before 1991, various teams of scientists were employed by Searle to investigate the potential use of compounds to treat inflammation that would selectively inhibit what became known as COX II; the theory being that such a compound would minimize gastro-intestinal side effects experienced with other inflammation treating compounds. Dr. Seibert, employed by Searle, headed up the biological team of

[5] Les présents motifs sont prononcés aujourd'hui pour tenir compte de ce délai et doivent être interprétés en fonction de ces contraintes de temps.

### III. Contexte factuel

#### L'instance

[6] Le 3 mai 2005, Novopharm a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle dans laquelle elle a demandé l'autorisation de fabriquer et de vendre des capsules de 100 mg et de 200 mg contenant du célécoxib. Elle a déposé un avis d'allégation dans lequel elle a allégué que le brevet '576 était invalide pour cause d'abandon, d'évidence, d'absence d'utilité et d'insuffisance. En réponse, Searle a intenté la présente instance par voie d'un avis de demande déposé en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement), afin d'obtenir une ordonnance d'interdiction.

[7] Les questions que le juge des demandes a été appelé à trancher sont les suivantes :

1. L'allégation de Novopharm selon laquelle Searle a abandonné sa demande à l'égard du brevet '576 était-elle fondée?
2. Les allégations de Novopharm selon lesquelles l'une ou l'autre des revendications 4 et 8 du brevet '576, ou les deux, étaient invalides pourraient-elles être fondées pour cause d'évidence, d'absence d'utilité et d'insuffisance?

[8] Pour obtenir gain de cause, Searle devait convaincre le juge des demandes qu'aucune des allégations de Novopharm n'était fondée.

#### Contexte à l'égard du brevet '576

[9] En 1991 ou avant, Searle a embauché des équipes de scientifiques auxquelles elle a confié la tâche d'étudier l'usage potentiel de composés anti-inflammatoires qui inhiberaient sélectivement les effets de ce que l'on appelle maintenant la COX II, la théorie étant que ce composé réduit au minimum les effets secondaires gastro-intestinaux causés par d'autres composés anti-inflammatoires. M<sup>me</sup> Seibert, qui travaillait pour

those scientists working on this COX II project. Dr. Peter Isakson, also employed by Searle, was the overall team leader for both the biology and chemistry teams (collectively, the Searle researchers).

[10] Prior to October 1993, Dr. Seibert's team was working on celecoxib and other compounds including a compound known as compound SC-58125. They studied different constituents on the structure of those compounds to understand the structure-to-activity relationship. By June 1994, Dr. Seibert's team had determined that the SC-58125 compound treated inflammation while reducing undesirable gastric side effects. That compound is one of the compounds that comes within the scope of the U.S. patent No. 5134142 that is referenced at page 2 of the '576 patent.

[11] All the inventors were employed by Searle as researchers and the assignment of their rights in the '576 patent to Searle are evidenced by individual assignments executed between May and July 1996. The stated consideration is \$10.

[12] At an International Conference on Prostaglandins and Related Compounds in June 1994 (the June 1994 Conference), Dr. Seibert disclosed that the SC-58125 compound treated inflammation while not causing gastric toxicity. Further, in August 1994, Dr. Seibert submitted a paper respecting that compound to a peer review scientific publication for publication (the Seibert article). That paper disclosed that the SC-58125 compound treated inflammation without exhibiting gastric side effects. It was published in December 1994.

[13] The Commissioner of Patents has the authority to cause an application for a patent to be reviewed by examiners employed in the Canadian Patent Office (Patent Office). In this case, such an examiner was appointed during the prosecution stage to examine the '576 patent application. The examiner initially rejected Searle's '576 application on the basis that the claimed invention was obvious on the claim date as a result of

Searle, dirigeait l'équipe chargée des questions biologiques qui collaborait avec d'autres scientifiques au projet sur la COX II. M. Peter Isakson, qui travaillait lui aussi pour Searle, était le chef d'équipe et dirigeait à ce titre l'équipe de biologistes et l'équipe de chimistes (collectivement appelées, les chercheurs de Searle).

[10] Avant octobre 1993, l'équipe de M<sup>me</sup> Seibert travaillait sur le célécoxib et d'autres composés, dont un connu sous le nom de SC-58125. Elle a étudié différents constituants de la structure de ces composés afin de comprendre la relation entre leur structure et leur activité. En juin 1994, l'équipe de M<sup>me</sup> Seibert avait établi que le composé SC-58125 traitait l'inflammation tout en réduisant les effets gastriques indésirables. Ce composé est l'un des composés visés par le brevet américain 5134142, dont il est question à la page 2 du brevet '576.

[11] Tous les inventeurs travaillaient pour Searle à titre de chercheurs, et la cession de leurs droits à l'égard du brevet '576 en faveur de Searle est confirmée par les cessions individuelles qui ont été signées entre le mois de mai et le mois de juillet 1996. La contrepartie, selon ces cessions, est de 10 \$.

[12] Lors d'une conférence internationale sur les prostaglandines et les composés connexes qui a eu lieu en juin 1994 (la conférence de juin 1994), M<sup>me</sup> Seibert a révélé que le composé SC-58125 traitait l'inflammation sans avoir d'effets toxiques sur l'estomac. De plus, en août 1994, M<sup>me</sup> Seibert a soumis un article portant sur ce composé pour publication dans une revue scientifique dotée d'un comité de lecture (l'article de M<sup>me</sup> Seibert). L'auteur révélait dans son article que le composé SC-58125 traitait l'inflammation sans entraîner d'effets gastriques indésirables. L'article a été publié en décembre 1994.

[13] Le commissaire aux brevets a le pouvoir de faire examiner une demande de brevet par des examinateurs embauchés par le Bureau des brevets. Dans la présente affaire, un examinateur a effectivement été nommé à l'étape de la poursuite pour examiner la demande de brevet '576. Initialement, il a rejeté la demande de brevet '576 de Searle au motif que l'invention revendiquée était évidente à la date de la demande pour

prior art. Accordingly, on October 21, 1998, the examiner requisitioned Searle to respond to a question it had regarding compliance with paragraph 28.3(a) [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 33] of the Act [*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4]. Searle replied to the requisition and stated that its claimed compounds had the effect of being COX II selective and that such selectivity was not derivable from nor suggested in prior art.

[14] The '576 patent was applied for in Canada on November 14, 1994 and granted to Searle on October 26, 1999. Unless otherwise held to be invalid, the patent will expire on November 14, 2014. The '576 patent application claimed priority from two patent applications previously filed in the United States on November 30, 1993 and April 6, 1994 (the priority applications).

#### IV. Decision Below

[15] The applications Judge found that Novopharm's allegations relating to utility and sufficiency were not justified. However, he further found that the allegation of invalidity was justified on the basis of abandonment and obviousness. On that basis, the application was dismissed.

[16] On the issue of obviousness, the applications Judge held that the claim date, for the purpose of assessing obviousness, was the Canadian filing date, November 14, 1994. He further found that the June 1994 Conference relating to the SC-58125 compound constituted a prior art disclosure. This disclosure, he stated, rendered celecoxib obvious as of the Canadian filing date as an anti-inflammatory compound with reduced side effects (see reasons for judgment, at paragraph 95). Moreover, he determined that the June 1994 Conference was not information that fell within the grace period set out in paragraph 28.3(a) of the *Patent Act*, which provides that:

**28.3** The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada must be subject-matter that

cause d'antériorité. En conséquence, le 21 octobre 1998, l'examineur a demandé à Searle de répondre à une question qu'il se posait concernant le respect de l'alinéa 28.3a) [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 33] de la Loi [*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4]. Searle a répondu à cette demande et déclaré que les composés qu'elle revendiquait avaient des effets sélectifs à l'égard de la COX II et que cette caractéristique ne pouvait pas être dérivée d'une réalisation antérieure et n'y était pas suggérée.

[14] Le brevet '576 a fait l'objet d'une demande au Canada le 14 novembre 1994 et a été délivré à Searle le 26 octobre 1999. À moins qu'il ne soit par ailleurs jugé invalide, le brevet expirera le 14 novembre 2014. La demande de brevet '576 revendiquait la priorité en se fondant sur deux demandes de brevet antérieurement déposées aux États-Unis, le 30 novembre 1993 et le 6 avril 1994 (les demandes de priorité).

#### IV. Décision en première instance

[15] Le juge des demandes a conclu que les allégations de Novopharm concernant l'utilité et la suffisance n'étaient pas fondées. Toutefois, il a conclu également que l'allégation d'invalidité était fondée pour cause d'abandon et d'évidence. C'est sur ce fondement que la demande a été rejetée.

[16] Sur la question de l'évidence, le juge des demandes a statué que la date de la revendication, aux fins de l'évaluation du caractère évident, était la date de dépôt au Canada, soit le 14 novembre 1994. Il a conclu également que la conférence de juin 1994 se rapportant au composé SC-58125 équivalait à la communication d'une réalisation antérieure. Cette communication, a-t-il indiqué, rendait le célécoxib évident à la date du dépôt au Canada à titre de composé anti-inflammatoire aux effets secondaires réduits (voir les motifs du jugement au paragraphe 95). Il a en outre décidé que la conférence de juin 1994 ne constituait pas une communication qui tombait clairement dans le délai de grâce prescrit à l'alinéa 28.3a) de la *Loi sur les brevets*, dont voici le texte :

**28.3** L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident

would not have been obvious on the claim date to a person skilled in the art or science to which it pertains, having regard to

(a) information disclosed more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere . . . [Emphasis added.]

[17] On the basis that a person skilled in the art would be “sufficiently confident as to the result,” the applications Judge found that the test for obviousness was met given the disclosure of information made by Dr. Seibert in June of 1994.

[18] On the issue of abandonment, the applications Judge held that in responding to a requisition from the Patent Office during the prosecution of the ‘576 patent on October 21, 1998, Searle was obliged to advise the Patent Office of the information presented by Dr. Seibert at the June 1994 Conference—that Searle had found the SC-58125 compound to have COX II selectivity and that it had disclosed this fact to the public before the application for the ‘576 patent was filed in Canada. He found that Searle’s failure to advise the Patent Office of this information constituted a lack of good faith (see reasons for judgment at paragraphs 75 and 77).

[19] In finding that Searle’s application for the ‘576 patent was abandoned and ultimately, invalid, the applications Judge relied on paragraph 73(1)(a) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] of the Act. That paragraph provides that an application for a patent shall be deemed to be abandoned if the applicant does not reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with the prosecution of a patent.

[20] Finally, on the issues of lack of utility and sufficiency, the applications Judge held that Searle had successfully demonstrated that Novopharm’s allegations were not justified.

#### V. Legislative Framework

[21] For ease of reference, the following legislative provisions are relevant to this appeal and are set out

pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs. [Je souligne.]

[17] Étant donné qu’une personne versée dans l’art serait « suffisamment certaine du résultat de l’opération », le juge des demandes a conclu que le critère de l’évidence était rempli vu la communication qu’avait faite M<sup>me</sup> Seibert en juin 1994.

[18] Sur la question de l’abandon, le juge des demandes a statué qu’au moment de répondre à la demande du Bureau des brevets dans le cadre de la poursuite visant le brevet ‘576 le 21 octobre 1998, Searle devait aviser le Bureau des brevets de la communication faite par M<sup>me</sup> Seibert lors de la conférence de juin 1994—à savoir que Searle avait conclu que le composé SC-58125 était sélectif à l’égard de la COX II et qu’elle en avait informé le public avant le dépôt au Canada de la demande relative au brevet ‘576. Le juge a conclu que l’omission par Searle d’informer le Bureau des brevets de cette communication constituait de la mauvaise foi (voir les motifs du jugement aux paragraphes 75 et 77).

[19] Pour conclure que la demande de Searle relative au brevet ‘576 avait été abandonnée et, en bout de ligne, qu’elle était invalide, le juge des demandes s’est fondé sur l’alinéa 73(1)a) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la Loi. Cet alinéa prévoit qu’une demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande de l’examineur dans le cadre de l’examen d’un brevet.

[20] Enfin, sur les questions d’absence d’utilité et de suffisance, le juge des demandes a statué que Searle avait réussi à démontré que les allégations de Novopharm n’étaient pas fondées.

#### V. Cadre législatif

[21] Pour en faciliter la consultation, les dispositions législatives qui sont pertinentes dans le présent appel



below [ss. 2 (as am. by S.C. 1993, c. 2, s. 2), 28.1 (as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 33)]:

2. In this Act, except as otherwise provided,

“applicant” includes an inventor and the legal representatives of an applicant or inventor;

...

“legal representatives” includes heirs, executors, administrators, guardians, curators, tutors, assigns and all other persons claiming through or under applicants for patents and patentees of inventions;

...

**28.1(1)** The date of a claim in an application for a patent in Canada (the “pending application”) is the filing date of the application, unless,

(a) the pending application is filed by

...

(ii) a person who is entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party and who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or for any other country that by treaty, convention or law affords similar protection to citizens of Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim.

...

**73.** (1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if the applicant does not

(a) reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, within six months after the requisition is made or within any shorter period established by the Commissioner; [Emphasis added.]

[22] This patent application and the '576 patent are to be governed by the Act, incorporating both the post-October 1, 1989 and post-October 1, 1996 provisions.

sont reproduites ci-dessous [art. 2 (mod. par L.C. 1993, ch. 2, art. 2), 28.1 (édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 33)] :

2. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« demandeur » Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur.

[. . .]

« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.

[. . .]

**28.1** (1) La date de la revendication d'une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :

a) la demande est déposée, selon le cas :

[. . .]

(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l'agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l'a fait, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada.

[. . .]

**73.** (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas :

a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examineur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire;

[22] La présente demande de brevet et le brevet '576 doivent être régis par la Loi, qui incorpore les dispositions postérieures au 1<sup>er</sup> octobre 1989 ainsi que les dispositions postérieures au 1<sup>er</sup> octobre 1996.

## VI. Analysis

### 1. Claim Date

[23] In order to resolve this appeal, it is first necessary to inquire as to whether the applications Judge correctly decided that the claim date for the '576 patent was November 14, 1994, the date of filing. At paragraph 48 he stated:

There is a further complexity since the application for the '576 patent was filed in Canada under the provisions of the *Patent Cooperation Treaty* [June 19, 1990, [1990] Can. T.S. No. 22] (PCT). That treaty provides that a single application can be filed in an appropriate "receiving office" of one of the countries adhering to that Treaty and obtain a filing date pertinent to all, or a selected group of other of such countries, provided that the applicant enters the "national phase" of such other countries within an appropriate time period. Here the original "international" application was filed in the United States at a receiving office on November 14, 1994, and entered the national phase in Canada on May 28, 1996 (applicant's record, Vol. 3, page 613). However, in accordance with the Treaty, the application is considered to have been filed in the Canadian Patent Office with an effective date of November 14, 1994.

[24] The '576 patent application claimed priority from two U.S. patent applications previously filed (at paragraph 14). For the purpose of obviousness, the applications Judge held that Searle could only rely upon the Canadian filing date of November 14, 1994 and that no earlier date could be relied upon since the priority applications do not describe or disclose the same invention as claims 4 or 8 of the '576 patent.

[25] On this record, I am satisfied that the applications Judge did not err in making this determination.

### 2. Obviousness and Abandonment

[26] Pursuant to paragraph 28.3(a), at paragraph 16, patent applicants are afforded a one-year grace period within which they can publicly disclose information before filing a patent application in Canada. One of the purposes of that provision is to enable patent applicants

## VI. Analyse

### 1. Date de la revendication

[23] Pour trancher le présent appel, il faut d'abord déterminer si le juge des demandes a décidé à juste titre que la date de la revendication du brevet '576 était le 14 novembre 1994, soit la date de dépôt. Au paragraphe 48, il a dit :

Les choses se compliquent encore du fait que la demande du brevet '576 a été déposée au Canada en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets* [19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22] (le PCT). Ce traité stipule qu'il est possible, en déposant une seule demande auprès d'un « office récepteur » compétent de l'un des pays signataires, d'obtenir une date de dépôt valable pour tous ces pays, ou un nombre déterminé d'entre eux, à condition que l'auteur de la demande entre en « phase nationale » dans les pays en question dans le délai prescrit. En l'occurrence, la demande originale « internationale » a été déposée auprès d'un office récepteur des États-Unis le 14 novembre 1994 et est entrée en phase nationale au Canada le 28 mai 1996 (dossier de la demanderesse, volume 3, page 613). Cependant, en vertu du PCT, cette demande est réputée avoir été déposée auprès du Bureau canadien des brevets en date d'effet du 14 novembre 1994.

[24] La demande relative au brevet '576 revendiquait la priorité en se fondant sur deux demandes de brevet américaines déposées antérieurement (au paragraphe 14). Sur la question de l'évidence, le juge des demandes a statué que Searle ne pouvait se fonder que sur la date de dépôt au Canada, soit le 14 novembre 1994, et qu'aucune date antérieure ne pouvait être invoquée, puisque les demandes de priorité ne décrivent pas et ne révèlent pas la même invention que les revendications 4 ou 8 du brevet '576.

[25] Compte tenu du dossier dans la présente affaire, je suis convaincu que le juge des demandes n'a commis aucune erreur en ce qui a trait à cette décision.

### 2. Évidence et abandon

[26] Conformément à l'alinéa 28.3a), au paragraphe 16, les demandeurs de brevet jouissent d'un délai de grâce d'un an dans lequel ils peuvent communiquer des informations au public avant de déposer une demande de brevet au Canada. L'un des objectifs de cette disposition

to announce their success by disclosing their inventions before they file. Searle attempted to take advantage of this grace period provision by virtue of the conduct of certain of its employees in 1994 (at paragraph 12).

[27] The applications Judge made several findings with regard to whether Searle was the applicant as of the claim date, November 14, 1994 (see reasons for judgment, at paragraphs 49, 57 and 58). In particular, paragraphs 49 and 58 read as follows:

Searle is the applicant because it is the assignee of Talley *et al.*, the named inventors and not otherwise.

...

The knowledge obtained by Dr. Seibert's group as to the activity of SC-58125 namely as to inflammation and non-gastric was information they developed, not Talley *et al.* Thus the disclosure in June 1994 was not disclosure of information of the named inventors Talley *et al.* The fact that Searle is the "applicant" of the '576 patent does not mean that it can claim common ownership of Dr. Seibert's information since section 2 of the *Patent Act* limits an "applicant" to a legal representative of the named inventors Talley *et al.*

[28] It is apparent that the applications Judge found Searle to be the applicant solely as a result of the assignments made in 1996. Based on this finding, he held that Searle was not the applicant on the claim date (November 14, 1994) with the result that it could not benefit from the one-year grace period provided in paragraph 28.3(a) of the Act.

[29] The ramifications of this finding are critical as the remaining issues that the applications Judge proceeds to address hinge on his finding that Searle was not the applicant as of November 14, 1994. Both his conclusions of obviousness and abandonment are dependent on this finding as follows.

est de permettre aux demandeurs de brevet d'annoncer leur réussite en communiquant leurs inventions avant de déposer une demande. Searle a tenté de profiter de cette disposition sur le délai de grâce par la voie du comportement de certains de ses employés en 1994 (au paragraphe 12).

[27] Le juge des demandes a tiré plusieurs conclusions relativement à la question de savoir si Searle était le demandeur à la date de la revendication, soit le 14 novembre 1994 (voir ses motifs du jugement aux paragraphes 49, 57, et 58). Plus particulièrement, il a dit à aux paragraphes 49 et 58(2) :

Searle est en l'occurrence le demandeur de brevet en tant que cessionnaire de Talley *et al.*, les inventeurs dénommés dans le brevet, et à aucun autre titre.

[. . .]

Les connaissances acquises par le groupe de M<sup>me</sup> Seibert relativement à l'activité du SC-58125, notamment en ce qui concerne l'inflammation et l'absence de toxicité gastrique, ont été acquises par le groupe lui-même, non pas par Talley *et al.* La divulgation en juin 1994 ne concernait donc pas l'information provenant des inventeurs nommés, Talley *et al.* Le fait que Searle soit le « demandeur » du brevet '576 ne signifie pas qu'il peut prétendre à la propriété commune de l'information de M<sup>me</sup> Seibert, vu que selon l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, le terme de « demandeur » ne peut être qu'un représentant légal des inventeurs nommés, Talley *et al.*;

[28] Il est clair que le juge des demandes a conclu que Searle était le demandeur en raison seulement des cessions effectuées en 1996. Sur le fondement de cette conclusion, il a statué que Searle n'était pas le demandeur à la date de la revendication (le 14 novembre 1994) et qu'elle ne pouvait donc tirer profit du délai de grâce d'un an prévu à l'alinéa 28.3a) de la Loi.

[29] Les conséquences de cette conclusion sont cruciales, car les autres questions en litige sur lesquelles le juge des demandes se penche ensuite dépendent de sa conclusion selon laquelle Searle n'était pas le demandeur du brevet le 14 novembre 1994. Ses deux conclusions d'évidence et d'abandon sont tributaires de cette conclusion ainsi qu'il est expliqué dans les paragraphes qui suivent.

[30] First, Dr. Seibert's disclosure at the June 1994 Conference and in the Seibert article made the invention obvious and as Searle was not the applicant, these disclosures were not covered by the grace period.

[31] Second, by failing to reveal that this information had been disclosed in responding to the examiner's requisition relating to obviousness in October 1996, Searle exhibited bad faith and misled the examiner contrary to paragraph 73(1)(a) of the Act. As a result, he concluded that the '576 patent was deemed abandoned and thus, invalid.

[32] One has to ask how this issue as to whether Searle was the "applicant" arose since it was not raised in the NOA (see appeal book, Vol. 9, at page 2451) nor was it argued before the applications Judge. Counsel for both sides admitted being surprised by the finding of the applications Judge on this crucial point.

[33] The NOA defines the issues to be determined in proceedings under the Regulations. Furthermore, deciding a case on a basis not raised by parties gives rise to an issue of procedural fairness (see *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2000), 7 C.P.R. (4th) 272 (F.C.A.), at paragraphs 16-21; Regulations, subsection 5(1) [as am. by SOR/99-379, s. 2], paragraph 5(3)(a); *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)* (2006), 46 C.P.R. (4th) 281 (F.C.) at paragraph 32). Counsel for Searle made the valid point that if it had been raised before the applications Judge, evidence could have been called and submissions made accordingly.

[34] In my analysis, reviewed on a correctness standard, in proceeding as he did, the applications Judge did not afford procedural fairness to Searle, thereby committing an error of law (see *McConnell v. Canada (Human Rights Commission)*, 2005 FCA 389, at paragraph 7). Furthermore, the determination that Searle is not the applicant under section 2 of the Act is not

[30] Premièrement, la communication faite par M<sup>me</sup> Seibert à la conférence de juin 1994 et dans son article a rendu l'invention évidente et, comme Searle n'était pas le demandeur, cette communication n'était pas visée par le délai de grâce.

[31] Deuxièmement, en omettant, en réponse à la demande de l'examineur se rapportant à l'évidence en octobre 1996, de révéler que cette information avait été communiquée, Searle a fait preuve de mauvaise foi et a induit l'examineur en erreur, en violation de l'alinéa 73(1)a de la Loi. En conséquence, l'examineur a conclu que le brevet '576 était considéré comme abandonné et, par conséquent, invalide.

[32] Il convient de se demander comment la question de savoir si Searle était le « demandeur » s'est posée, alors qu'elle n'a pas été soulevée dans l'avis d'allégation (voir le dossier d'appel, vol. 9, à la page 2451) ni plaidée devant le juge des demandes. Les avocats des deux parties ont admis leur étonnement devant la conclusion du juge des demandes sur ce point crucial.

[33] L'avis d'allégation énonce les questions à trancher dans l'instance engagée en vertu du Règlement. En outre, le fait pour un juge de décider une affaire sur le fondement d'une question qui n'est pas soulevée par les parties soulève une question d'équité procédurale (voir *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [2000] A.C.F. n° 855 (C.A.) (QL), aux paragraphes 16 à 21; Règlement, au paragraphe 5(1) [mod. par DORS/99-379, art. 2] et à l'alinéa 5(3)a; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2006 CF 220, au paragraphe 32). L'avocat de Searle a fait valoir à juste titre que, si la question avait été soulevée devant le juge des demandes, il aurait été possible de produire une preuve et de présenter des observations en conséquence.

[34] À mon sens, si on applique la norme de la décision correcte, le juge des demandes en procédant ainsi qu'il l'a fait, a privé Searle de la garantie d'équité procédurale, commettant ainsi une erreur de droit (voir *McConnell c. Canada (Commission des droits de la personne)*, 2005 CAF 389, au paragraphe 7). En outre, le dossier ne permet pas de dire que Searle n'est pas le

supported by the record. It is true that the assignment agreements were only executed in May-July of 1996. However, this does not establish that Searle was not the owner of the invention as of the time of discovery. Obviously, a person who is the owner of the rights of the invention can be an applicant. In my view, the applications Judge erred when he limited the definition of applicant in this case “to a legal representative of the named inventors Talley *et al.*” (see the passage of the reasons for judgment quoted at paragraph 27 above).

[35] At the hearing, counsel for Searle pointed to numerous key documents, all of which referred to Searle as the applicant from November 14, 1994 onwards. Among the key documents are the following:

- The application for Canadian patent '576 lists Searle as the applicant for all designated world states who are signatories to the *Patent Cooperation Treaty* [June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22], except the United States. The inventors, Talley *et al.*, are also named as applicants, but conversely, only for the United States. This application was filed on November 14, 1994.
- A notification of election was completed by the International Bureau and sent to the Patent Office on July 10, 1995, and denotes Searle as the applicant.
- The international preliminary examination report completed on January 30, 1996 lists Searle as the applicant.
- A notification concerning transmitted documents was completed by the International Bureau and sent to the Patent Office on January 31, 1996, and lists the applicant as Searle.

[36] In addition to this factual evidence, counsel for Searle relies on a decision of Muldoon J. in *Comstock Canada v. Elected Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 20 (F.C.T.D.). At issue in that case was whether a design that was created by an employee during the course of his or her own separate business is the product of his or her

demandeur au sens de l'article 2 de la Loi. Certes, les ententes de cession n'ont été signées qu'entre le mois de mai et le mois de juillet 1996, mais cela n'établit pas que Searle n'était pas propriétaire de l'invention au moment de la découverte. Manifestement, la personne qui est titulaire des droits sur l'invention peut être un demandeur. À mon avis, le juge des demandes a commis une erreur lorsqu'il a limité le sens de la définition de demandeur dans ce dossier à celui de « représentant légal des inventeurs nommés, Talley *et al.* » (voir le passage des motifs du jugement reproduit au paragraphe 27 des présents motifs).

[35] À l'audience, l'avocat de Searle a souligné de nombreux documents clés qui renvoient tous à Searle en tant que demandeur à compter du 14 novembre 1994. Voici certains de ces documents clés :

- La demande de brevet canadien '576 désigne Searle à titre de demandeur pour tous les États désignés qui sont signataires du *Traité de coopération en matière de brevets* [19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22], à l'exception des États-Unis. Les inventeurs, Talley *et al.*, sont nommés également à titre de demandeurs, mais inversement, uniquement pour les États-Unis. Cette demande a été déposée le 14 novembre 1994.
- Une notification d'élection a été remplie par le Bureau international et envoyée au Bureau des brevets le 10 juillet 1995, et elle mentionne Searle à titre de demandeur.
- Le rapport d'examen préliminaire international signé le 30 janvier 1996 désigne Searle à titre de demandeur.
- Un avis concernant les documents transmis a été signé par le Bureau international et envoyé au Bureau des brevets le 31 janvier 1996, et il indique que le demandeur est Searle.

[36] Outre cette preuve factuelle, l'avocat de Searle invoque une décision rendue par le juge Muldoon dans l'affaire *Comstock Canada c. Elected Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 987 (1<sup>re</sup> inst.) (QL). Dans cette affaire, il fallait décider si un dessin industriel qui avait été créé par un employé dans le cadre de l'exploitation de sa

employer, where the employee was not hired to invent that particular design. At page 51, Muldoon J. held:

In relation to employees' inventions the general principle was established in *Bloxam v. Elsee* (1825), 1 C. & P. 558 at p. 564, 171 E.R. 1316; *Bloxam v. Elsee* (1827), 6 B. & C. 169, 108 E.R. 415, where it was held by Lord Tenterdon that if a servant, while in the employ of his master, makes an invention, that invention belongs to the servant, not to the master; though if the master employs a skilful person for the express purpose of inventing, the inventions made by him will belong to the master so as to enable him to obtain the patent for them. [Emphasis added.]

[37] From the present record, it is clear that Dr. Seibert and her team were employed by Searle to determine the biological activity of a number of compounds, including the SC-58125 compound and celecoxib. She was employed to perform research particularly to investigate the potential use of compounds to treat inflammation that would minimize gastro-intestinal side effects. As a result, celecoxib and other compounds were turned over from the named inventors to Dr. Seibert and her team for biological testing.

[38] During her cross-examination, Dr. Seibert indicated that the Searle researchers worked in conjunction with the company and that it is all very much a corporate process (see appeal book, Vol. 8, at pages 2039-2040):

Q. Okay. But I guess I was trying to ask who or how did you decide or who decided that, hey, this—the results that you've now obtained in this particular experiment or set of experiments leads to something that may be worth looking at whether it was patentable or not. Was that a team leader, Dr. Isakson, or . . .

A. Well, you know, I think that he probably contributed to those discussions, but that was really in partnership with the scientists, let's say, chemists working to identify novel compounds . . .

Q. Uh-huh

A . . . with members of our legal department, our patent department, . . .

propre entreprise était le produit de son employeur, car l'employé n'avait pas été engagé pour inventer ce dessin industriel en particulier. Au paragraphe 69, le juge Muldoon a conclu :

Quant aux inventions d'employés, le principe général a été établi dans l'arrêt *Bloxam v. Elsee*, (1825) 1 Car. & P. 558, à la p. 564, (1827) 6 B & C 169, où lord Tenterdon a décidé que, si un préposé, pendant qu'il était au service de son maître, a fait une invention, celle-ci appartient au préposé, non au maître; mais si le maître embauche une personne qui a certaines capacités dans le but exprès qu'elle fasse des inventions, celles-ci appartiennent au maître et ce dernier peut se faire délivrer un brevet à cet égard. [Je souligne.]

[37] Dans le présent dossier, il est clair que M<sup>me</sup> Seibert ainsi que son équipe avaient été engagées par Searle pour déterminer l'activité biologique de divers composés, dont le SC-58125 et le célécoxib. M<sup>me</sup> Seibert a été engagée pour effectuer des recherches particulièrement en vue de vérifier l'usage potentiel des composés anti-inflammatoires qui réduiraient au minimum les effets secondaires gastro-intestinaux. En conséquence, le célécoxib et d'autres composés ont été remis à M<sup>me</sup> Seibert et à son équipe par les inventeurs nommés afin qu'elles effectuent des tests biologiques.

[38] Au cours de son contre-interrogatoire, M<sup>me</sup> Seibert a indiqué que les chercheurs de Searle avaient travaillé en collaboration avec l'entreprise et qu'il s'agissait du processus suivi par l'entreprise (Voir dossier d'appel, vol. 8, aux pages 2039 et 2040) :

[TRADUCTION]

Q. D'accord. Mais je crois que j'essayais de demander qui ou comment vous avez décidé ou qui a décidé, regardez, ce—les résultats que vous avez maintenant obtenus dans le cadre de cette expérience en particulier ou de cette série d'expériences mènent à quelque chose qui pourrait mériter que l'on s'y attarde pour déterminer si c'est brevetable ou non. Est-ce que c'était un chef d'équipe, M. Isakson, ou [. . .]

R. Vous savez, je crois qu'il a probablement contribué à ces discussions, mais c'était véritablement en partenariat avec les scientifiques, disons, les chimistes qui travaillaient à l'identification de nouveaux composés [. . .]

Q. Hum, hum.

R. [. . .] avec des membres de notre service juridique, de notre service des brevets [. . .]

Q. Right. Okay.

A. . . . who, in fact, would often even attend team meetings and be well-versed in data.

. . .

Q. Okay. And deciding who the inventors would be of a particular invention, because you may have more than one, . . .

A. Uh-huh.

Q. . . . that was done with the patent attorneys as well?

A. Yeah. . . . that's my understanding that the potential inventors and the patent attorneys . . . would take those decisions.

Q. Now, within Searle, back in the early '90s, was there some incentive or some other way of encouraging people, I guess, not only to do their work and do their research, but to be inventive, to try to be . . . come up with new inventions? Was there that kind of incentive within Searle?

A. Well, I don't know what you mean by incentive. I mean . . .

Q. Encouraged.

A. We were—yeah, we were surely encouraged, you know, to think about how we can apply our science, you know, to the identification in discovering development of new medicines or new uses. I mean that's the work we do. [Emphasis added.]

[39] All documentary evidence on this record shows Searle as the applicant. In addition, it is evident from Dr. Seibert's oral evidence that she was hired by Searle as part of the biology team to perform research to investigate the potential use of compounds to treat inflammation that would minimize gastro-intestinal toxicity. Accordingly, it is clear that the Searle researchers were hired to invent, and that any product they invented, belonged to Searle from the onset.

[40] In my analysis, the assignments by the employees in 1996 simply confirmed Searle's pre-existing right to the invention and were provided in accordance with the Patent Office's procedure to have evidence on record as

Q. Bien. D'accord.

R. [. . .] qui, dans les faits, assistaient même souvent aux réunions de l'équipe et connaissaient bien les données.

[. . .]

Q. D'accord. Et décidaient qui seraient les inventeurs d'une invention donnée, parce qu'il peut y en avoir plus d'un [. . .]

R. Hum, hum.

Q. [. . .] c'était fait avec les avocats en droit des brevets aussi?

R. Oui. [. . .] je crois comprendre que les inventeurs potentiels et les avocats en droit des brevets [. . .] prenaient ces décisions.

Q. Alors, au sein de Searle, dans les années 90, y avait-il des mesures incitatives ou d'autres moyens d'encourager les gens, j'imagine, non seulement à faire leur travail et à faire leurs recherches, mais aussi à être inventifs, à essayer de l'être [. . .] de créer de nouvelles inventions? Existait-il de telles mesures incitatives au sein de Searle?

R. J'ignore ce que vous voulez dire par mesures incitatives. Je veux dire [. . .]

Q. Pour encourager.

R. Nous étions—oui, nous étions certainement encouragés, vous savez, à penser à la manière dont nous pouvions appliquer notre science, à l'identification dans la découverte de nouveaux médicaments ou de nouveaux usages. Je veux dire c'est là notre travail. [Non souligné dans l'original.]

[39] Toute la preuve documentaire versée au dossier montre que Searle est le demandeur. En outre, il ressort du témoignage de M<sup>me</sup> Seibert que cette dernière a été engagée par Searle pour faire partie d'une équipe de biologistes chargés d'effectuer des recherches en vue de vérifier l'usage potentiel de composés anti-inflammatoires qui réduiraient au minimum la toxicité gastro-intestinale. Par conséquent, il est clair que les chercheurs de Searle ont été engagés pour inventer et que tout produit qu'ils inventaient appartenait à Searle dès le départ.

[40] À mon avis, les cessions effectuées par les employés en 1996 ont simplement confirmé le droit préexistant de Searle sur l'invention et elles ont été faites en conformité avec la procédure du Bureau des

to who owns the patent prior to its grant. The fact that the assignments were made for a nominal consideration supports that view.

[41] In sum, it was not open to the applications Judge to hold that Searle was not the applicant as of the claim date, both as a matter of procedural fairness and based on the record before him.

[42] It follows, therefore, that as an applicant, Searle falls within the grace period provided for in paragraph 28.3(a) of the Act and that any disclosure made by Dr. Seibert in June of 1994 or in her article, is exempt from any consideration as to obviousness.

[43] As a consequence of my determination as to Searle's status as an applicant, any disclosure of information made within one year of the claim date is not prior art capable of rendering the '576 patent obvious. It follows that Dr. Seibert's revelations at the June 1994 Conference and in her article did not have to be disclosed to the examiner. As such there was no deemed abandonment.

### 3. Lack of Utility

[44] As an alternative argument, Novopharm argues that if this Court accepts that the applications Judge erred in determining that Novopharm's allegations of invalidity based on obviousness and abandonment were justified, the Court should find that the applications Judge also erred in finding that the allegation of invalidity based on lack of utility was not justified.

[45] Once this Court accepts that the applications Judge made no error in determining the Canadian filing date to be the relevant date for assessing utility, Novopharm's lack of utility argument falls away. Since I have already accepted the applications Judge's finding that the Canadian filing date is the relevant date in all aspects, there is no need to address this lack of utility issue. The applications Judge made a finding of utility as

brevets selon laquelle il faut avoir une preuve au dossier relativement à la question de savoir qui est propriétaire du brevet avant son octroi. Le fait que les cessions ont été effectuées pour une contrepartie symbolique appuie ce point de vue.

[41] En résumé, il n'était pas loisible au juge des demandes de statuer que Searle n'était pas le demandeur à la date de la revendication, tant du point de vue de l'équité procédurale que compte tenu du dossier dont il disposait.

[42] Il s'ensuit donc qu'à titre de demandeur, Searle peut tirer profit du délai de grâce prévu à l'alinéa 28.3a) de la Loi et que toute communication faite par M<sup>me</sup> Seibert en juin 1994 ou dans son article est exemptée de tout examen de l'évidence.

[43] Puisque j'ai décidé que Searle était le demandeur, toute communication d'information effectuée dans un délai d'un an de la date de la revendication ne constitue pas une réalisation antérieure susceptible de rendre le brevet '576 évident. Il s'ensuit que les révélations de M<sup>me</sup> Seibert à la conférence de juin 1994 et dans son article n'avaient pas à être communiquées à l'examineur. Pour cette raison, il n'y a pas eu abandon présumé.

### 3. Absence d'utilité

[44] À titre subsidiaire, Novopharm fait valoir que, si la Cour reconnaît que le juge des demandes a commis une erreur en décidant que les allégations d'invalidité de Novopharm pour cause d'évidence et d'abandon étaient fondées, la Cour devrait conclure qu'il a également commis une erreur en concluant que l'allégation d'invalidité pour cause d'absence d'utilité n'était pas fondée.

[45] À partir du moment où la Cour reconnaît que le juge des demandes n'a commis aucune erreur en décidant que la date de dépôt au Canada est la date pertinente aux fins de la détermination de l'utilité, l'argument de Novopharm sur l'absence d'utilité ne vaut plus. Puisque j'ai déjà accepté la conclusion du juge des demandes selon laquelle la date de dépôt au Canada est la date pertinente à tous les égards, il n'est pas



of November 14, 1994, which is a finding of fact that Novopharm does not contest nor allege in its NOA.

#### VII. Conclusion

[46] The appeal should be allowed, the judgment of the applications Judge should be set aside and giving the order that the applications Judge should have given, an order should be issued prohibiting the Minister from issuing a notice of compliance to Novopharm respecting the making, use and/or selling of celecoxib capsules until after the expiry of the '576 patent.

[47] The appellants should have their costs on appeal. They should also have their costs in the Federal Court but only in-so-far as they relate to '576 patent.

NOËL J.A.: I agree.

SEXTON J.A.: I agree.

nécessaire d'examiner la question de l'absence d'utilité. Le juge des demandes a conclu à l'utilité au 14 novembre 1994; il s'agit d'une conclusion de fait que Novopharm ne conteste pas et n'allègue pas dans son avis d'allégation.

#### VII. Conclusion

[46] L'appel devrait être accueilli, la décision du juge des demandes devrait être infirmée et, étant donné l'ordonnance que le juge des demandes aurait dû rendre, une ordonnance interdisant au ministre de délivrer à Novopharm un avis de conformité concernant la fabrication, l'utilisation et (ou) la vente de capsules de célécoxib avant l'expiration du brevet '576 devrait être rendue.

[47] Les appelantes devraient obtenir leurs dépens en appel. Elles devraient également obtenir leurs dépens devant la Cour fédérale, mais dans la mesure seulement où ceux-ci se rapportent au brevet '576.

LE JUGE NOËL, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE SEXTON, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.