

T-213-04
2005 FC 1585

T-213-04
2005 CF 1585

Zambon Group S.P.A. (Plaintiff)

Zambon Group S.P.A. (demanderesse)

v.

c.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Defendant)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (défenderesse)

and between

et entre

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Plaintiff by Counterclaim)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (demanderesse reconventionnelle)

v.

c.

Zambon Group S.P.A., Zambon Corporation, Apotex Inc., and Torpharm Inc. (Defendants by Counterclaim)

Zambon Group S.P.A., Zambon Corporation, Apotex Inc., et Torpharm Inc. (défendeurs reconventionnels)

INDEXED AS: ZAMBON GROUP S.P.A. v. TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. (F.C.)

RÉPERTORIÉ : ZAMBON GROUP S.P.A. c. TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. (C.F.)

Federal Court, Hansen J.—Toronto, September 19; Ottawa, November 23, 2005.

Cour fédérale, juge Hansen—Toronto, 19 septembre; Ottawa, 23 novembre 2005.

Patents—Practice—Appeal from Prothonotary's decision dismissing Teva Pharmaceutical Industries Ltd.'s motion to strike paragraphs of Apotex Inc.'s amended defence to counterclaim alleging Teva's patent void pursuant to Patent Act, s. 53(1) because containing untrue material allegation—Teva arguing impugned paragraphs incapable of success as not disclosing essential element of wilfulness required under Act, s. 53(1) — Case law re: untrue material allegations reviewed — Although Binnie J. in Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. (S.C.C.) and Stone J.A. in 671905 Alberta Inc. v. Q'Max Solutions Inc. (F.C.A.) commenting necessary material misstatement be wilfully made for patent to be void, these comments obiter, not dealing with materiality — Thus arguable whether wilfulness essential element — Not settled law wilfulness essential element under first ground of invalidity under Act, s. 53(1) — Appeal dismissed.

Brevets—Pratique—Appel d'une décision par laquelle un protonotaire a rejeté la requête présentée par Teva Pharmaceutical Industries Ltd. en vue de faire radier des paragraphes de la défense reconventionnelle modifiée dans laquelle Apotex alléguait que le brevet de Teva est nul par application de l'art. 53(1) de la Loi sur les brevets parce qu'il contient une allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité — Teva soutient que les moyens invoqués dans les paragraphes en question ne pouvaient être retenus parce qu'ils ne renferment pas l'élément essentiel du « caractère délibéré » exigé par l'art. 53(1) de la Loi — Recension de la jurisprudence relative aux allégations importantes non conformes à la vérité — Bien que le juge Binnie, dans l'arrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (C.S.C.), et le juge Stone dans l'arrêt 671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc. (C.A.F.) aient déclaré que, pour que le brevet soit nul, il faut une déclaration inexacte importante faite volontairement, il s'agissait d'opinions incidentes qui ne portaient pas sur la question de l'importance — Le débat reste ouvert sur la question de savoir si le caractère délibéré constitue un élément essentiel — La jurisprudence est flottante sur la question de savoir si le caractère délibéré constitue un élément essentiel du premier motif d'invalidité prévu à l'art. 53(1) de la Loi — Appel rejeté.

This was an appeal from the decision of a Prothonotary dismissing Teva Pharmaceutical Industries Ltd.'s (Teva)

Il s'agit de l'appel d'une décision par laquelle un protonotaire a rejeté la requête présentée par Teva Pharmaceutical

motion to strike out paragraphs of Apotex Inc.'s (Apotex) amended defence to counterclaim, in which it was alleged that Teva's Canadian Patent No. 2410867 ('867 patent) is void pursuant to subsection 53(1) of the *Patent Act* because the petition contains a material allegation that is untrue, i.e. that the persons named in the petition were the inventors and that there was an invention. Teva argued that the paragraphs in question were incapable of success because they failed to disclose the essential element of wilfulness required under subsection 53(1) of the Act. Subsection 53(1) provides that a patent is void if there is an untrue material allegation in the petition or if the specification and drawings contain more or less than is necessary and such omission or addition is wilfully made with the intent to mislead. The Prothonotary concluded that an argument could be made that the wording of subsection 53(1) does not require wilfulness where validity of a patent is challenged on the basis of an untrue material allegation, and dismissed the motion.

At issue was whether it was "plain and obvious" that the allegation of invalidity claimed in the impugned paragraphs was incapable of success and in particular, whether wilfulness is an essential element under subsection 53(1).

Held, the appeal should be dismissed.

The case law pertaining to untrue material allegations was reviewed. Of particular note were Justice Binnie's comments in *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.* that for the failure to name co-inventors to void a patent pursuant to subsection 53(1) of the Act, it had to be established that this omission was a "material" misstatement that was "wilfully made for the purpose of misleading." The Prothonotary was wrong to distinguish that case as well as *671905 Alberta Inc. v. Q'Max Solutions Inc.* (a Federal Court of Appeal decision wherein Justice Stone quoted and followed Justice Binnie's comments) from the present case on the basis that they dealt with "omissions" rather than "material allegations." However, given that Justices Binnie and Stone's statements regarding "wilfulness" in that circumstance were *obiter* and Justice Binnie did not deal with the issue of materiality, it was arguable whether wilfulness is an essential element or whether these kinds of cases will be resolved in the future on the basis of materiality. Finally, taking into account (1) that *Q'Max Solutions Inc.* and *Wellcome Foundation Ltd.* did not deal with the kinds of allegations raised in the present case, (2) the courts' reluctance to invalidate a patent based on an innocent error in the naming of inventors, and (3) the fact the working

Industries Ltd. (Teva) en vue de faire radier des paragraphes de la défense reconventionnelle modifiée dans laquelle Apotex alléguait que le brevet canadien n° 2410867 (le brevet '867) de Teva est nul par application du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets* parce que la pétition contient une allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, en l'occurrence que les personnes nommément désignées dans la pétition sont les inventeurs et qu'il existe effectivement une invention. Teva soutenait que les moyens invoqués dans les paragraphes en question ne pouvaient être retenus parce qu'ils ne renfermaient pas l'élément essentiel du « caractère délibéré » exigé par le paragraphe 53(1) de la Loi. Le paragraphe 53(1) permet d'invalider un brevet si la pétition renferme une allégation importante non conforme à la vérité ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire et que l'omission ou l'ajout en question a été fait volontairement dans le but d'induire en erreur. Le protonotaire a conclu que l'on pouvait affirmer que le libellé du paragraphe 53(1) n'exige pas le caractère délibéré lorsque la validité du brevet est contestée pour le motif que la pétition renferme une allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité et il a rejeté la requête.

La question en litige dans le présent appel était celle de savoir s'il est « évident et manifeste » que l'allégation d'invalidité formulée dans les paragraphes contestés ne pouvait être retenue et, plus particulièrement, celle de savoir si le caractère délibéré constitue un élément essentiel aux termes du paragraphe 53(1).

Jugement : l'appel doit être rejeté.

Recension de la jurisprudence relative aux allégations importantes non conformes à la vérité. Dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, le juge Binnie a déclaré que, pour que le refus d'attribuer à des coinventeurs la paternité de l'invention rende le brevet nul par application du paragraphe 53(1) de la Loi, il faut établir que cette omission constituait une déclaration inexacte « importante » qui était « volontairement faite pour induire en erreur ». Le protonotaire a eu tort d'établir une distinction entre la présente espèce et les affaires *Wellcome Foundation* et *671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc.* (un arrêt de la Cour d'appel fédérale dans lequel le juge Stone a cité et adopté les propos du juge Binnie) au motif qu'elles portaient, non pas sur des « allégations importantes », mais sur des « omissions ». Toutefois, comme les propos tenus dans ce contexte par les juges Binnie et Stone au sujet du « caractère délibéré » constituaient des opinions incidentes et que le juge Binnie n'a pas traité de la question de l'importance, le débat reste ouvert sur la question de savoir si le caractère délibéré constitue un élément essentiel ou si ce type d'affaire sera tranchée à l'avenir sur le fondement de la question de l'importance. Enfin, compte tenu du fait que 1) les affaires *Q'Max Solutions* et *Wellcome Foundation* ne portaient

of subsection 53(1) had not been specifically addressed since *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (a 1984 Federal Court Trial Division decision) it is not settled law that “wilfulness” is an essential element under the first ground of invalidity under subsection 53(1). It was therefore not “plain and obvious” that the impugned paragraphs were incapable of success.

pas sur le genre d’allégations qui sont soulevées en l’espèce; 2) les tribunaux répugnent à invalider un brevet en raison d’une erreur commise de bonne foi en ce qui concerne la désignation des inventeurs; 3) depuis la décision du juge Walsh dans l’affaire *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy* (un jugement rendu en 1984 par la Section de première instance de la Cour fédérale), les tribunaux ne se sont pas directement penchés sur l’interprétation du paragraphe 53(1), de sorte que la jurisprudence est flottante sur la question de savoir si le « caractère délibéré » constitue un élément essentiel du premier motif d’invalidité prévu au paragraphe 53(1). Il n’était donc pas « évident et manifeste » que les moyens invoqués dans les paragraphes contestés ne sauraient être retenus.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 53.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

CONSIDERED:

671905 Alberta Inc. v. Q’Max Solutions Inc., [2003] 4 F.C. 713; (2003), 27 C.P.R. (4th) 385; 241 F.T.R. 160; 305 N.R. 137; 2003 FCA 241; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153; (2002), 219 D.L.R. (4th) 660; 21 C.P.R. (4th) 499; 296 N.R. 130; 2002 SCC 77; *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 417; 42 F.T.R. 68 (F.C.T.D.); *aff’d* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188; 152 N.R. 292 (F.C.A.); *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23; 156 F.T.R. 303 (F.C.T.D.); *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 14 (Ex. Ct.); *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 79 C.P.R. (3d) 193; 145 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1984), 78 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); *rev’d* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (F.C.A.); *Proctor & Gamble Co. v. Bristol Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *DEC International, Inc. v. A.L. LaCombe & Associates Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 193; 28 F.T.R. 304 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 F.C. 495; (2000), 10 C.P.R. (4th) 65; 262 N.R. 137 (C.A.).

REFERRED TO:

Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc., [2004] 2 F.C.R. 459; (2003), 30 C.P.R. (4th) 40; 315 N.R. 175; 2003 FCA 488.

APPEAL from a decision of a Prothonotary dismissing Teva Pharmaceutical Industries Ltd.’s motion to strike certain paragraphs of Apotex Inc.’s amended

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 53.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS EXAMINÉES :

671905 Alberta Inc. c. Q’Max Solutions Inc., [2003] 4 C.F. 713; 2003 CAF 241; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153; 2002 CSC 77; *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 417; 42 F.T.R. 68 (C.F. 1^{re} inst.); *conf. par* [1993] A.C.F. n° 659 (C.A.) (QL); *Bayer AG c. Apotex Inc.* [1998] A.C.F. n° 1593 (1^{re} inst.) (QL); *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 14 (C. de l’É.); *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [1998] A.C.F. 382 (1^{re} inst.) (QL); *Beloit Canada Ltée. c. Valmet Oy*, [1984] A.C.F. n° 124 (1^{re} inst.) (QL); *inf. par* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (C.A.F.); *Proctor & Gamble Co. c. Bristol Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); *DEC International, Inc. c. A.L. LaCombe & Associates Ltd.*, [1989] A.C.F. n° 631 (1^{re} inst.) (QL); *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 C.F. 495 (C.A.).

DÉCISION CITÉE :

Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459; 2003 CAF 488.

APPEL d’une décision par laquelle un protonotaire a rejeté la requête présentée par Teva Pharmaceutical Industries Ltd. en vue de faire radier des paragraphes de

defence to counterclaim in which it was alleged that Teva's patent was void pursuant to subsection 53(1) of the *Patent Act*. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

No one appearing for plaintiff.
Ruth E. Promislow and *Paul Taylor* for defendant.
David E. Lederman for defendants by counterclaim.

SOLICITORS OF RECORD:

Riches, McKenzie & Herbert LLP, Toronto, for plaintiff.
Bennett Jones LLP, Toronto, for defendant.
Goodmans LLP, Toronto, for defendants by counterclaim.

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

[1] HANSEN J.: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva), the defendant/plaintiff by counterclaim, brought a motion to strike paragraphs 13-36 of Apotex Inc.'s (Apotex) amended defence to counterclaim. A Prothonotary dismissed the motion. This is an appeal of that decision.

[2] For the purpose of these reasons, a detailed account of the various pleadings in this action is not necessary. Teva, the owner of Canadian Patent No. 2410867 ('867 patent), alleges that Apotex infringes a number of the claims of the '867 patent. In the impugned paragraphs of its defence, Apotex alleges that the '867 patent is void pursuant to subsection 53(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (Act) because the "petition . . . contains a material allegation that is untrue." In general, Apotex claims in the defence that the representation in the '867 application that the persons named in the petition were the inventors and that there was an invention is misleading because the purported invention was, to the knowledge of the petitioners, disclosed in the prior art and was offered for sale by Teva prior to the relevant date at issue.

la défense reconventionnelle modifiée dans laquelle Apotex alléguait que le brevet de Teva est nul par application du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*. Appel rejeté.

ONT COMPARU :

Aucune comparution pour la demanderesse.
Ruth E. Promislow et *Paul Taylor* pour la défenderesse.
David E. Lederman pour les défendeurs reconventionnels.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Riches, McKenzie & Herbert LLP, Toronto, pour la demanderesse.
Bennett Jones LLP, Toronto, pour la défenderesse.
Goodmans LLP, Toronto, pour les défendeurs reconventionnels.

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

[1] LAJUGE HANSEN : Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva), la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, a déposé une requête en vue de faire radier les paragraphes 13 à 36 de la défense reconventionnelle modifiée d'Apotex Inc. (Apotex). Un protonotaire a rejeté la requête. La Cour est saisie de l'appel de cette décision.

[2] Il n'est pas nécessaire, dans les présents motifs, de retracer en détail la genèse de l'instance. Teva, qui est propriétaire du brevet canadien n° 2410867 (le brevet '867), accuse Apotex de contrefaire plusieurs des revendications du brevet '867. Dans les paragraphes contestés de sa défense, Apotex allègue que le brevet '867 est nul par application du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi), parce que « la pétition [...] contient [une] allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité ». Dans sa défense, Apotex soutient essentiellement que la demande relative au brevet '867 renferme des allégations qui induisent en erreur, en l'occurrence que les personnes nommément désignées dans la pétition sont les inventeurs et qu'il existe effectivement une invention. Suivant Apotex, les pétitionnaires savaient

[3] On the motion to strike, Teva argued that the paragraphs in question are incapable of success because they fail to disclose the essential element of wilfulness required under subsection 53(1) of the Act.

[4] Subsections 53(1) and (2) of the Act read:

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

(2) Where it appears to a court that the omission or addition referred to in subsection (1) was an involuntary error and it is proved that the patentee is entitled to the remainder of his patent, the court shall render a judgment in accordance with the facts, and shall determine the costs, and the patent shall be held valid for that part of the invention described to which the patentee is so found to be entitled.

[5] The Prothonotary concluded that an argument can be made that the wording of subsection 53(1) does not require wilfulness where the validity of a patent is challenged on the basis of an untrue material allegation in the petition. In reaching this conclusion, the Prothonotary observed:

The decision of the Federal Court of Appeal in *671905 Alberta Inc. v. Q'Max Solutions Inc.* (2003), 27 C.P.R. (4th) 385 and the obiter statement of Mr. Justice Binnie in *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 499 at par. 94 (S.C.C.) appear to impose wilfulness as a fourth factor that is required to establish the invalidity of a patent where an untrue material allegation in the petition is alleged. However, the two decisions can be distinguished on the grounds that they involved omissions, as opposed to material allegations. In the absence of any decision specifically interpreting the wording of subsection 53(1) in the *Patent Act* as imposing wilfulness as an essential element to succeed under the first ground of invalidity, I would simply endorse the decision of this Court in *Bayer AG v. Apotex*, [1998] F.C.J. No. 1593 at par. 22 and the unambiguous statement in

que leur présumée invention était divulguée dans le dossier d'antériorité et que Teva avait offert cette invention en vente avant la date pertinente en l'espèce.

[3] Dans sa requête en radiation, Teva a soutenu que les moyens invoqués dans les paragraphes en question ne pouvaient être retenus parce qu'ils ne renferment pas l'élément essentiel du « caractère délibéré » exigé par le paragraphe 53(1) de la Loi.

[4] Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi sont ainsi libellés :

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

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

[5] Le protonotaire a conclu que l'on pouvait affirmer que le libellé du paragraphe 53(1) n'exige pas le caractère délibéré lorsque la validité du brevet est contestée pour le motif que la pétition renferme une allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité. Pour en arriver à cette conclusion, le protonotaire a fait observer ce qui suit :

[TRADUCTION] L'arrêt *671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc.*, [2003] 4 C.F. 713 de la Cour d'appel fédérale et l'opinion incidente formulée par le juge Binnie dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153, au paragraphe 94 (C.S.C.), semblent imposer le caractère délibéré comme quatrième facteur auquel il faut satisfaire pour établir l'invalidité d'un brevet lorsqu'il est allégué que la pétition renferme une allégation importante non conforme à la vérité. Il est toutefois possible d'établir une distinction entre ces deux affaires et la présente pour le motif qu'elles portaient, non pas sur des allégations importantes, mais sur des omissions. À défaut de décision interprétant explicitement le libellé du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets* comme imposant le caractère délibéré comme condition essentielle devant être respectée pour obtenir gain de cause sur le premier

Hughes and Woodleys on Patents, section 17(b), at page 383:

This provision of the Act provides that a patent can be void simply if any material allegation in the petition is untrue; no proof of wilfulness is required.

[6] Teva submits that the Prothonotary misinterpreted the decisions in *671905 Alberta Inc. v. Q'Max Solutions Inc.*, [2003] 4 F.C. 713 (C.A.); and *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153 when he distinguished these cases on the basis that they dealt with “omissions” as opposed to “allegations.” Teva argues that this distinction is not tenable because the “omissions” in both cases were construed by the courts to be “allegations” within the meaning of subsection 53(1).

[7] Teva argues that the Federal Court of Appeal in *Q'Max Solutions*, applying the Supreme Court of Canada decision in *Wellcome Foundation*, explicitly rejected the Trial Judge’s narrow interpretation of subsection 53(1) that would require wilfulness for additions and omissions within the specifications or drawings but not for material allegations. Accordingly, having regard to the principle of *stare decisis*, Teva submits that no weight should be given to the earlier lower court decision relied on by the Prothonotary nor should any weight be given to the referenced doctrinal source.

[8] Although not specifically addressed by the Prothonotary, Teva also argues that the paragraphs at issue are incapable of success because they disclose what is essentially an anticipation argument and an allegation of anticipation cannot give rise to a reasonable defence under subsection 53(1).

[9] Apotex takes the position, based on the wording of subsection 53(1), that wilfulness is not a required element where an untrue material allegation is being

motif d’invalidité prévu à ce paragraphe, je me contenterais d’approuver la décision rendue par la Cour dans l’affaire *Bayer AG c. Apotex*, [1998] A.C.F. n° 1593, au paragraphe 22, ainsi que les propos non équivoques tenus par les auteurs Hughes et Woodleys dans leur ouvrage *Hughes and Woodleys on Patents*, paragraphe 17b), à la page 383 :

[TRADUCTION] Selon cette disposition de la Loi, il suffit, pour qu’un brevet soit nul, que la pétition renferme une allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité; aucune preuve du caractère délibéré n’est nécessaire.

[6] Selon Teva, le protonotaire a mal interprété les arrêts *671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc.*, [2003] 4 C.F. 713 (C.A.); et *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153, lorsqu’il a établi une distinction avec ces affaires pour le motif qu’elles portaient sur des « omissions » plutôt que sur des « allégations ». Teva soutient que cette distinction est indéfendable parce que, dans les deux affaires en question, le tribunal a assimilé les « omissions » aux « allégations » visées au paragraphe 53(1).

[7] Teva soutient que, dans l’arrêt *Q'Max Solutions*, la Cour d’appel fédérale a, en appliquant l’arrêt *Wellcome Foundation*, de la Cour suprême du Canada, explicitement écarté l’interprétation restrictive que le juge de première instance avait donnée du paragraphe 53(1) et qui aurait exigé la preuve du caractère délibéré dans le cas des ajouts et des omissions constatés dans le mémoire descriptif ou les dessins mais non dans le cas des allégations importantes. Par conséquent, invoquant le principe de l’autorité de la chose jugée, Teva affirme qu’aucune valeur ne devrait être accordée à la décision du tribunal inférieur sur laquelle le protonotaire s’est fondé, pas plus qu’à l’ouvrage de doctrine qu’il cite.

[8] Bien que le protonotaire n’ait pas expressément abordé la question, Teva soutient également que les moyens articulés dans les paragraphes en question ne peuvent être retenus parce qu’ils révèlent ce qui constitue essentiellement un argument tiré de l’antériorité et qu’une allégation d’antériorité ne permet pas d’invoquer valablement un moyen de défense fondé sur le paragraphe 53(1).

[9] Se fondant sur le libellé du paragraphe 53(1), Apotex fait valoir que le caractère délibéré ne constitue pas un élément essentiel lorsqu’une allégation

advanced. In support of this assertion, Apotex relies on the decisions in *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 417 (F.C.T.D.); *affd* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188 (F.C.A.) and *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (F.C.T.D.). Apotex submits that the Federal Court of Appeal's decision in *Q'Max Solutions* is distinguishable on its facts and does not extend to the type of untrue material allegation at issue in the present case. With respect to Teva's submission that an anticipation argument does not give rise to a defence under subsection 53(1), Apotex argues that the same facts may support different legal arguments and it is entitled to advance all legal arguments open to it.

[10] As the issues raised in Teva's motion are vital to the final issue of the case, this appeal will be determined on the basis of the exercise of my discretion *de novo* (*Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, [2004] 2 F.C.R. 459 (F.C.A.)).

[11] The issue on this appeal is whether it is "plain and obvious" that the allegation of invalidity claimed in the impugned paragraphs is incapable of success. In particular, is wilfulness an essential element under subsection 53(1).

[12] Subsection 53(1) provides two grounds on which a patent may be found to be invalid: first, an untrue material allegation in the petition and second, the specification and drawings contain more or less than is necessary and such omission or addition is wilfully made with the intent to mislead (*Rothmans*, at page 428).

[13] Regarding the question of what is a "material" allegation, in *Rothmans*, Justice Rouleau referred to the decision of Justice Thurlow in [as he then was] *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 14

importante qui n'est pas conforme à la vérité est formulée. À l'appui de cet argument, Apotex invoque les décisions *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.); *conf. par* [1993] A.C.F. n° 659 (C.A.) (QL), et *Bayer AG c. Apotex Inc.*, [1998] A.C.F. n° 1593 (1^{re} inst.) (QL). Apotex affirme qu'il y a lieu d'établir une distinction entre les faits de la présente espèce et ceux dont avait été saisie la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Q'Max Solutions*. Elle prétend que cette affaire ne s'applique pas au genre d'allégation importante non conforme à la vérité dont il est question dans le cas qui nous occupe. Au sujet de l'argument de Teva suivant lequel un argument tiré de l'antériorité ne permet pas d'invoquer un moyen de défense fondé sur le paragraphe 53(1), Apotex rétorque que les mêmes faits peuvent étayer des arguments juridiques différents et qu'elle a le droit de faire valoir tous les moyens de droit qui lui sont ouverts.

[10] Comme les questions soulevées dans la requête de Teva auront une influence déterminante sur l'issue de l'affaire, je vais statuer sur le présent appel en reprenant l'affaire depuis le début, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré (*Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.F.)).

[11] La question en litige dans le présent appel est celle de savoir s'il est « évident et manifeste » que l'allégation d'invalidité formulée dans les paragraphes contestés ne peut être retenue et, plus particulièrement, celle de savoir si le caractère délibéré constitue un élément essentiel en vertu du paragraphe 53(1).

[12] Le paragraphe 53(1) prévoit deux motifs permettant d'invalider un brevet : premièrement, la présence dans la pétition d'une allégation importante non conforme à la vérité et, deuxièmement, le fait que le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire et le fait que l'omission ou l'ajout en question a été fait volontairement dans le but d'induire en erreur (*Rothmans*, à la page 428).

[13] En ce qui a trait à la question de savoir ce qui constitue une allégation « importante », toujours dans la décision *Rothmans*, le juge Rouleau a cité la décision *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64

(Ex. Ct.) where it was held that the “material” allegations of a petition are the allegation that the applicant has made the invention and the allegation of facts that bring the applicant within the statutory prescriptions.

[14] Later, in *Bayer AG v. Apotex Inc.*, at paragraph 22, Justice Gibson considered subsection 53(1) (then subsection 55(1) of the Act) in the context of a failure to disclose foreign applications and patents. Regarding the requirements of the first ground of invalidity, he identified the following three elements: (1) the allegation is made in the petition; (2) the allegation is untrue; and (3) the allegation is material.

[15] In *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 79 C.P.R. (3d) 193 (F.C.T.D.), one of the issues centered on inventorship. The plaintiffs alleged that the failure to name two co-inventors constituted an untrue material allegation that rendered the patent invalid on the basis of the first ground in subsection 53(1). The defendants argued that for the plaintiffs to succeed on this ground they had to establish that the untrue allegation was wilfully made for the purpose of misleading. As well, the defendants argued that an inadvertent good faith failure to name the correct inventors will not invalidate a patent.

[16] The Trial Judge, Justice Wetston, found on the evidence that the two individuals were co-inventors. He noted that the case before him was analogous to the circumstances in *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1984), 78 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.) (reversed on other grounds at (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.)) where Justice Walsh stated at pages 28-29:

Even without the jurisprudence a careful reading of section 55(1) [now 53(1)] of the *Patent Act*, (*supra*) indicates that a patent can be void if any material allegation in the petition of the applicant is untrue. Since this phrase is followed by the word “or”, and the concluding phrase “and any such omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading”

C.P.R. 14 (C. de l'É.), dans laquelle le juge Thurlow [tel était alors son titre] s'est dit d'avis que les allégations « importantes » contenues dans la pétition sont l'allégation que le demandeur a fait l'invention sur laquelle le monopole est accordé et l'allégation des faits qui sont nécessaires pour satisfaire aux dispositions de la loi.

[14] Plus tard, dans l'affaire *Bayer AG c. Apotex Inc.*, au paragraphe 22, le juge Gibson s'est penché sur le paragraphe 53(1) (qui était alors le paragraphe 55(1) de la Loi) dans le contexte de l'omission de divulguer des demandes et des brevets présentés à l'étranger. Au sujet des exigences relatives au premier motif d'invalidité, le juge a signalé les trois éléments suivants : 1) l'allégation est faite dans la pétition, 2) l'allégation n'est pas conforme à la vérité et 3) l'allégation est importante.

[15] Dans l'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [1998] A.C.F. n° 382 (1^{re} inst.) (QL), le débat tournait notamment autour de la paternité de l'invention. Les demanderesse ont allégué que l'omission de nommer les deux coinventeurs constituait une allégation importante non conforme à la vérité qui rendait le brevet nul pour le premier motif prévu au paragraphe 53(1). Les défenderesses ont soutenu que, pour obtenir gain de cause sur ce moyen, les demanderesse devaient établir que l'allégation non conforme à la vérité avait été faite volontairement dans le but d'induire en erreur. Les défenderesses ont soutenu par ailleurs que, si elle est faite par inadvertance et de bonne foi, l'omission de nommer les inventeurs ne peut entraîner l'invalidité du brevet.

[16] En première instance, le juge Wetston a conclu, au vu de l'ensemble de la preuve, que les deux personnes en cause étaient des coinventeurs. Il a signalé que le cas qui lui était soumis s'apparentait à l'affaire *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, [1984] A.C.F. n° 124 (1^{re} inst.) (QL) (infirmée sur d'autres moyens à (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.)) dans laquelle le juge Walsh a dit aux pages 28 et 29 :

Même sans tenir compte de la jurisprudence, il suffit de lire attentivement l'article 55(1) [maintenant le paragraphe 53(1)] de la *Loi sur les brevets* (précité) pour savoir qu'un brevet peut être nul s'il contient quelque allégation importante qui ne soit pas conforme à la vérité. Cette disposition étant suivie du mot « ou » et se terminant par « et si l'omission ou l'addition

this clearly applies only to the second phrase as the first phrase does not deal with omissions or additions. Subsection (2) allows the Court to find that the omission or addition was an involuntary error and to find that the patentee is entitled to the remainder of his patent. It, however, is only applicable to the second and third phrases of subsection (1). What the court is required to find in the present case, which does not concern omissions or additions to the specifications or drawings, is whether the erroneous allegations in the petition are “material”, no evidence of fraud or intent to mislead being necessary.

[17] As there was no evidence that the failure to name the two co-inventors was wilfully made with the intent to mislead, Justice Wetston framed the issue as whether the failure to name all of the true inventors was material and sufficient to render the patent invalid.

[18] Justice Wetston concluded that the failure to name the co-inventors was not a material allegation. In arriving at this conclusion, he relied on the decision in *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents*, regarding what constitutes a material allegation and Justice Addy’s decision in *Proctor & Gamble Co. v. Bristol Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.), at page 157 where he held that it is immaterial to the public that an applicant is the sole inventor or one of two co-inventors since this does not have a bearing on the term or substance of the invention or entitlement. He also endorsed the statement in *DEC International, Inc. v. A.L. LaCombe & Associates Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 193 (F.C.T.D) that courts should strive to protect the rights of true inventors and that innocent errors in inventorship should not be allowed to defeat the presumption of validity of a patent.

[19] On appeal, the Federal Court of Appeal in *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2000] 1 F.C. 495 found that the two individuals were not co-inventors. Justice Sexton went on to consider section 53 of the Act in the event that the factual finding was subsequently found to be in error. On the issue of

est volontairement faite pour induire en erreur », cela ne s’applique de toute évidence qu’à la deuxième et à la troisième phrases de l’article car sa première phrase n’a trait ni aux omissions ni aux additions. Le paragraphe 2 permet à la Cour d’estimer que l’omission ou l’addition est le résultat d’une erreur involontaire, et que le breveté a droit au reste de son brevet. Il ne s’applique toutefois qu’à la deuxième et à la troisième phrases du paragraphe 1. Ce que la Cour est tenue de déterminer dans le cas présent, qui n’a trait ni aux omissions ni aux ajouts qui sont faits dans les mémoires descriptifs ou sur les dessins, c’est si les allégations erronées de la pétition sont « substantielles », aucune preuve de la fraude ni de l’intention d’induire en erreur n’étant nécessaire.

[17] Comme la preuve ne permettait pas de conclure que l’omission de nommer les deux coinventeurs avait été faite volontairement dans le but d’induire en erreur, le juge Wetston a estimé que la question en litige était de savoir si le défaut de nommer tous les véritables inventeurs constituait une omission suffisamment importante pour rendre le brevet nul.

[18] Le juge Wetston a conclu que l’omission de nommer les coinventeurs ne constituait pas une allégation importante. Pour en arriver à cette conclusion, il s’est fondé sur la décision *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.*, au sujet de ce qui constitue une allégation importante, et sur la décision *Proctor & Gamble Co. c. Bristol Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 157, où le juge Addy a expliqué que le fait que le demandeur soit l’inventeur ou l’un de deux coinventeurs est sans conséquence pour le public, puisque ce fait ne touche ni la durée ni l’essence du brevet ni même le fait d’y avoir droit. Il a également souscrit à l’énoncé que l’on trouve dans la décision *DEC International, Inc. c. A.L. LaCombe & Associates Ltd.*, [1989] A.C.F. n° 631 (1^{re} inst.) (QL) suivant lequel les tribunaux devraient chercher à protéger les droits des inventeurs véritables et que les erreurs commises de bonne foi sur la paternité de l’invention ne sauraient renverser la présomption de validité du brevet.

[19] En appel, la Cour d’appel fédérale a conclu, dans l’arrêt *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 C.F. 495, que les deux personnes en question n’étaient pas des coinventeurs. Le juge Sexton a poursuivi en examinant l’article 53 de la Loi pour le cas où cette conclusion de fait s’avérerait par la suite

“whether the failure to mention a co-inventor in the petition for a patent constitutes a ‘material allegation’ within the meaning of section 53 of the *Patent Act* sufficient to invalidate a patent,” Justice Sexton stated at paragraph 47:

I agree with the Trial Judge’s decision that the failure to mention a co-inventor in a patent petition does not constitute an untrue “material allegation” sufficient to invalidate a patent in accordance with section 53 of the *Patent Act*. As Addy J. held in *Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* ((1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); affd (1979), 42 C.P.R. (2d) 33 (F.C.A.)) “it is really immaterial to the public whether the applicant is the inventor or one of two joint inventors as this does not got [sic] to the term or to the substance of the invention nor even to the entitlement,” (*ibid.*, at p. 157). In my view, the Trial Judge thus correctly concluded that failure to name a co-inventor in a petition for a patent does not constitute a “material allegation” that results in a patent’s invalidity, pursuant to section 53 of the *Patent Act*.

[20] Subsequent to the Court of Appeal’s decision in *Wellcome Foundation*, but before the Supreme Court of Canada rendered its decision in that case, *Q’Max Solutions*, was decided by the Federal Court Trial Division. In this case, the Court had to determine who was the true inventor of the patent at issue. Justice Gibson found on the evidence that a person other than the two named inventors was the true inventor.

[21] Justice Gibson commented that his case was similar to those in *Wellcome Foundation* and *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* in that there was no allegation that the error in naming the inventors was wilfully made with the intent to mislead. However, he distinguished *Wellcome Foundation* from his case on the basis that in the former it was a matter of a failure to name co-inventors and not the naming of someone who had been found not to be the inventor. He concluded that the patent was void by reason of an untrue material allegation.

erronée. Sur la question de savoir « si l’omission de nommer un coinventeur dans la pétition relative à un brevet constitue, au sens de l’article 53 de la *Loi sur les brevets*, une “allégation importante” suffisante pour invalider un brevet », le juge Sexton a dit, au paragraphe 47 :

Je souscris à la décision du juge de première instance selon laquelle l’omission de nommer un coinventeur dans une demande de brevet ne constitue pas une « allégation importante » qui n’est pas conforme à la vérité, suffisante pour invalider un brevet conformément à l’article 53 de la *Loi sur les brevets*. Comme le juge Addy l’a statué dans l’affaire *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* ((1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1979), 42 C.P.R. (2d) 33 (C.A.F.)), « le fait que le demandeur soit l’inventeur ou l’un des coinventeurs est sans conséquence pour le public, puisque ce fait ne touche ni la durée ni le fond du brevet ni même le fait d’y avoir droit » (*ibid.*, à la p. 157). J’estime que le juge de première instance a donc conclu à juste titre que l’omission de nommer un coinventeur dans une pétition relative à un brevet ne constitue pas une « allégation importante » qui entraîne l’invalidité d’un brevet conformément à l’article 53 de la *Loi sur les brevets*.

[20] Après que la Cour d’appel eut rendu l’arrêt *Wellcome Foundation*, mais avant que la Cour suprême du Canada ne prononce sa décision dans la même affaire, la Section de première instance de la Cour fédérale a jugé l’affaire *Q’Max Solutions*. Dans cette affaire, la Cour devait déterminer l’identité du véritable inventeur du brevet en litige. Le juge Gibson a conclu, au vu de la preuve, que le véritable inventeur était quelqu’un d’autre que les deux inventeurs nommés.

[21] Le juge Gibson a fait remarquer que l’espèce qui lui était soumise s’apparentait aux affaires *Wellcome Foundation*, et *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, étant donné qu’il n’était pas allégué que l’erreur commise dans la désignation des inventeurs avait été faite volontairement dans le but d’induire en erreur. Il a toutefois établi une distinction entre les faits de la cause dont il était saisi et ceux de l’affaire *Wellcome Foundation*, en signalant que, dans ce dernier cas, l’erreur avait consisté, non pas à désigner quelqu’un qui s’était avéré ne pas être l’inventeur, mais plutôt dans le fait qu’on avait omis de nommer les coinventeurs. Il a conclu que le brevet était nul en raison de l’existence d’une allégation importante non conforme à la vérité.

[22] At this juncture in the history of the relevant jurisprudence, the Supreme Court of Canada released its decision in *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153. In his consideration of whether the two individuals were wrongly excluded from co-inventorship as alleged by the appellants, Justice Binnie prefaced his analysis with the following [at paragraph 94]:

For this argument to benefit the appellants (as opposed to Drs. Broder and Mitsuya), they [the appellants] must further establish that this omission was a “material” misstatement that was “wilfully made for the purpose of misleading”. If so, the patent would be void pursuant to s. 53(1) of the *Patent Act*.

[23] Following a lengthy discussion regarding the roles played by the two individuals, Justice Binnie concluded that they were not co-inventors of the patent at issue.

[24] Regarding the issue of “materiality of co-inventorship” and Justice Wetston’s conclusion that the failure to name the co-inventors in the patent was not a material misrepresentation that would invalidate the patent, Justice Binnie found that there was no need to consider the question of materiality further not only because of the conclusion that the two individuals were not co-inventors, but also because there was no evidence that the omission was “wilfully made for the purpose of misleading” as required by subsection 53(1).

[25] The most recent decision of relevance to this discussion is the Federal Court of Appeal’s decision in *Q’Max Solutions*. With respect to the issue of inventorship, Justice Stone upheld Justice Gibson’s finding that the named inventors were not the true inventors. He went on to consider the appellants’ argument that it was not open to the Trial Judge to invalidate the patent pursuant to subsection 53(1) since it was not contended that the misnaming was done “wilfully with the intent to mislead.”

[22] C’est alors que la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153. Pour analyser la question de savoir si c’était à tort, comme l’affirmaient les appelantes, que l’on avait refusé d’attribuer à deux personnes la paternité de l’invention, le juge Binnie a déclaré ce qui suit en guise d’introduction [au paragraphe 94] :

Pour que cet argument joue en faveur des appelantes (par opposition aux D^{rs} Broder et Mitsuya), celles-ci doivent en outre établir que cette omission constituait une déclaration inexacte « importante » qui était « volontairement faite pour induire en erreur ». Si tel était le cas, le brevet serait nul conformément au par. 53(1) de la *Loi sur les brevets*.

[23] Après une analyse approfondie du rôle joué par les deux personnes en question, le juge Binnie a conclu qu’elles n’étaient pas coinventeurs du brevet en litige.

[24] Au sujet de l’« importance de la paternité conjointe de l’invention » et de la conclusion du juge Wetston suivant laquelle l’omission de nommer les coinventeurs dans le brevet ne constituait pas une déclaration inexacte importante qui justifierait l’invalidation du brevet, le juge Binnie a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner davantage la question de l’importance, non seulement en raison de la conclusion que les deux personnes en cause n’étaient pas, en fait, des coinventeurs, mais encore parce qu’il n’existait aucune preuve que l’omission de les désigner avait été « volontairement faite pour induire en erreur » au sens du paragraphe 53(1).

[25] La décision la plus récente qui est pertinente pour la présente discussion est l’arrêt *Q’Max Solutions*, de la Cour d’appel fédérale. Au sujet de la question de la paternité de l’invention, le juge Stone a confirmé la conclusion du juge Gibson selon laquelle les inventeurs dont le nom figurait dans le brevet n’étaient pas les véritables inventeurs. Il a ensuite examiné l’argument des appelantes suivant lequel il n’était pas loisible au juge de première instance d’invalider le brevet en vertu du paragraphe 53(1) étant donné que personne ne soutenait que l’erreur de désignation avait été « faite volontairement pour induire en erreur ».

[26] Following a review of the earlier jurisprudence, Justice Stone referred to the Supreme Court of Canada decision in *Wellcome Foundation*, and Justice Binnie's statements at paragraphs 94 and 109 and concluded at paragraph 31:

Thus the position today is that an untrue "material allegation" that consists of a failure to name co-inventors in a petition for a patent will not render the patent void if the allegation was not "wilfully made for the purpose of misleading".

[27] With respect to the argument advanced that the case was distinguishable from the decision in *Wellcome Foundation*, because in the latter case the individuals named as inventors were in fact inventors but in the case before the Court the named inventors were found not to be the true inventors, Justice Stone concluded that distinction did not bring the case within subsection 53(1) because the naming of the individuals who were not the inventors was not done [at paragraph 32] "wilfully for the purpose of misleading."

[28] In light of the decision in *DEC International, Inc. v. A.L. LaCombe & Associates Ltd.*, he also added that if there was no intent to mislead on the part of the individuals who named themselves as inventors, the omission to name the true inventor should not attract the "draconian" measure found in subsection 53(1).

[29] Based on this review of the jurisprudence, I conclude as follows. With respect, I disagree with the Prothonotary's conclusion that the decisions in *Wellcome Foundation*, and *Q'Max Solutions*, can be distinguished on the ground that they dealt with "omissions" and not "material allegations." It is clear from the various decisions in both cases that with respect to inventorship it was the first ground of invalidity under subsection 53(1) that was being considered. As well, in both cases, a consideration of whether the failure to name co-inventors or the misnaming of the true inventor constituted a "material" allegation was central to the analysis. Although I agree with the learned Prothonotary that there have been no

[26] Après un examen de la jurisprudence, le juge Stone a cité l'arrêt *Wellcome Foundation*, de la Cour suprême du Canada et notamment les propos du juge Binnie aux paragraphes 94 et 109, pour conclure, au paragraphe 31 :

Par conséquent, la position qui est adoptée de nos jours est qu'une « allégation importante » non conforme à la vérité qui consiste à omettre de désigner les coinventeurs dans une pétition visant l'obtention d'un brevet n'a pas pour effet de rendre le brevet nul si l'allégation n'était pas « volontairement faite pour induire en erreur ».

[27] Pour ce qui est de l'argument qu'il était possible de faire une distinction avec l'affaire *Wellcome Foundation*, parce que, dans cette dernière, les personnes qui étaient désignées comme inventeurs étaient en fait les inventeurs, alors que dans le cas soumis à la Cour d'appel, les personnes nommément désignées n'étaient pas les inventeurs, le juge Stone a estimé que cette distinction n'avait pas pour effet de faire tomber l'affaire sous le coup du paragraphe 53(1) parce que les personnes en question n'avaient pas été « délibérément désignées comme inventeurs pour induire en erreur » [au paragraphe 32].

[28] À la lumière de la décision *DEC International, Inc. c. A.L. LaCombe & Associates Ltd.*, le juge Stone a également estimé que, si les personnes en cause n'avaient pas l'intention d'induire volontairement en erreur en se désignant comme inventeurs, l'omission de désigner le véritable inventeur ne justifiait pas la réparation « draconienne » prévue au paragraphe 53(1).

[29] Compte tenu de cette recension de la jurisprudence, voici maintenant mes conclusions. Je dois d'abord me dissocier de la conclusion du protonotaire suivant laquelle il y a lieu d'établir une distinction entre la présente espèce et les affaires *Wellcome Foundation* et *Q'Max Solutions*, pour le motif qu'elles portaient sur des « omissions » et non sur des « allégations importantes ». Il ressort à l'évidence des diverses décisions qui ont été rendues dans ces deux affaires au sujet de la paternité de l'invention que c'était le premier motif d'invalidité prévu au paragraphe 53(1) qui était en cause. De même, dans ces deux affaires, un des éléments essentiels de l'analyse du tribunal était la question de savoir si l'omission de nommer les coinventeurs ou le

decisions specifically interpreting the wording of subsection 53(1) as imposing wilfulness as an essential element under the first ground, it is implicit in Justice Stone's reasons that in those circumstances where the named inventor in the petition is not the inventor and the true inventor is not named, then in order for the patent to be found invalid it must be shown that the misnaming was "wilfully made for the purpose of misleading."

[30] With respect to the case of a failure to name a co-inventor, Justice Sexton agreed with Justice Wetston's analysis that this was not a "material" allegation. Given that Justices Binnie and Stone's statements regarding "wilfulness" in this circumstance are *obiter* and Justice Binnie did not deal with the issue of materiality, it is arguable whether wilfulness is an essential element or whether these kinds of cases will be resolved in the future on the basis of materiality.

[31] Finally, taking into account that:

(a) the two cases dealt specifically with inventorship and not with the kinds of allegations raised in the present case;

(b) the reluctance on the part of the courts to invalidate a patent based on an innocent error in the naming of inventors; and

(c) since the decision of Justice Walsh in *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy*, the working of subsection 53(1) has not been specifically addressed;

I am not persuaded that in the circumstances of the present case it is settled law that "wilfulness" is an essential element of the first ground of invalidity under subsection 53(1). Accordingly, I am not satisfied that it is "plain and obvious" that the impugned paragraphs are

fait de ne pas avoir mentionné le nom du véritable inventeur constituait une allégation « importante ». Bien que je convienne avec le protonotaire qu'il n'existe aucune décision dans laquelle le tribunal a explicitement interprété le libellé du paragraphe 53(1) comme exigeant le caractère délibéré comme condition essentielle à l'application du premier motif, il ressort implicitement des motifs du juge Stone que, lorsque l'inventeur dont le nom est mentionné dans la pétition n'est pas le véritable inventeur et que l'identité du véritable inventeur n'est pas précisée, il faut, pour que le brevet puisse être jugé invalide, démontrer que la désignation erronée de l'inventeur a été « volontairement faite pour induire en erreur ».

[30] Dans le cas de l'omission de nommer un coinventeur, le juge Sexton a souscrit à l'analyse du juge Wetston, suivant lequel il ne s'agit pas là d'une allégation « importante ». Compte tenu du fait que les propos tenus dans ce contexte par les juges Binnie et Stone au sujet du « caractère délibéré » constituaient des opinions incidentes et que le juge Binnie n'a pas traité de la question de l'importance, le débat reste ouvert sur la question de savoir si le caractère délibéré constitue un élément essentiel ou si ce type d'affaire sera tranchée à l'avenir sur le fondement de la question de l'importance.

[31] Enfin, compte tenu du fait que :

a) ces deux affaires portaient expressément sur la paternité de l'invention et non sur le genre d'allégations qui sont soulevées en l'espèce;

b) les tribunaux répugnent à invalider un brevet en raison d'une erreur commise de bonne foi en ce qui concerne la désignation des inventeurs;

c) depuis la décision du juge Walsh dans l'affaire *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, les tribunaux ne se sont pas directement penchés sur l'interprétation du paragraphe 53(1);

je ne suis pas convaincue, eu égard aux circonstances de la présente espèce, qu'il est bien établi par la jurisprudence que le « caractère délibéré » constitue un élément essentiel du premier motif d'invalidité prévu au paragraphe 53(1). En conséquence, je ne suis pas

incapable of success. Having reached this conclusion, it is not necessary to consider Teva's second argument.

persuadée qu'il est « évident et manifeste » que les moyens invoqués dans les paragraphes contestés ne sauraient être retenus. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner le second argument invoqué par Teva.

[32] For these reasons, the appeal is dismissed with costs to Apotex.

[32] Pour ces motifs, l'appel est rejeté et les dépens sont adjugés à Apotex.

ORDER

ORDONNANCE

THIS COURT ORDERS that the appeal is dismissed with costs to Apotex.

LA COUR ORDONNE que l'appel soit rejeté et que les dépens soient adjugés à Apotex.