



IPIC Case Summary: *AstraZeneca Canada Inc v Apotex Inc*, 2017 SCC 36

Junyi Chen, Blaney McMurtry LLP

In *AstraZeneca Canada Inc v Apotex Inc*, 2017 SCC 36, the Supreme Court of Canada (SCC) considered whether the Promise Doctrine was an appropriate approach to determining patent utility. Until that time, Federal Courts jurisprudence developed the Promise Doctrine, which held that if a patent promised a specific utility, the invention could only have the requisite utility if that promise was fulfilled. The Promise Doctrine required the courts to identify the promise(s) by considering the claims and the disclosure.

In *AstraZeneca*, IPIC was granted intervener status, and argued against the Promise Doctrine along with four other interveners. IPIC specifically argued that “the Promise doctrine does not appear in the *Act* and its application leads to inconsistent results that could be avoided if utility were assessed having regard to the subject-matter of a claim.” The SCC accepted this submission.

Instead of the Promise Doctrine, the SCC provided the following approach to utility:

- (1) identify the subject-matter of the invention as claimed in the patent;
- (2) ask whether that subject-matter is useful – is it capable of a practical purpose (an actual result).

However, it nevertheless expressed the view that overpromising is a mischief and that the *Act* addresses this mischief in multiple ways:

- (1) claim overbreadth may result in the invalidity of the claim;
- (2) a disclosure which is not correct and full, or states an unsubstantiated use or operation of the invention, may fail section 27(3); and
- (3) overpromising may void a patent where such statements amount to an omission or addition that is “willfully made for the purpose of misleading,” under section 53.

Ultimately, the SCC held AstraZeneca’s patent was valid because the Trial Judge had found the claimed subject matter to be useful and soundly predicted.

Résumé de cas (IPIC) : *AstraZeneca Canada Inc c. Apotex Inc*. (2017 CSC 36)

Junyi Chen, Blaney McMurtry LLP

Dans l’affaire *AstraZeneca Canada Inc c. Apotex Inc*. (2017 CSC 36), la Cour suprême du Canada (CSC) a considéré la question de savoir si la doctrine de la promesse constitue une approche qu’il convient d’adopter pour déterminer l’utilité d’un brevet. Jusqu’alors, la jurisprudence des cours fédérales avait développé la doctrine de la promesse, selon laquelle, si une demande de brevet promet une utilité précise, c’est seulement si cette promesse est tenue que l’invention peut avoir l’utilité requise. La doctrine de la promesse demandait aux tribunaux de déterminer la promesse (ou les promesses) en tenant compte des revendications et de la divulgation.



Dans l'affaire *AstraZeneca*, l'IPIC a obtenu l'autorisation d'intervenir et son représentant a plaidé conjointement avec quatre (4) autres intervenants contre la doctrine de la promesse. Plus particulièrement, l'IPIC a mis l'accent sur « le fait que la doctrine de la promesse ne figure pas dans la *Loi*, et que son application donne lieu à des résultats contradictoires qui pourraient être évités si l'utilité était examinée en fonction de l'objet visé de la revendication ». La CSC a accepté ce plaidoyer.

Au lieu de la doctrine de la promesse, la CSC a offert l'approche suivante pour déterminer l'utilité :

- (3) Cerner d'abord l'objet de l'invention, tel que revendiqué dans le brevet;
- (4) Se demander si cet objet est utile — c'est-à-dire, se demander s'il peut donner un résultat concret.

Cependant, la Cour a néanmoins mentionné que la formulation de promesses excessives constitue un méfait et que la *Loi* aborde ce méfait de plusieurs façons :

- (4) La portée excessive de la revendication peut mener à son invalidité;
- (5) La divulgation qui n'est pas juste et entière, ou qui énonce une application ou une exploitation non fondée de l'invention, pourrait ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 27(3); et
- (6) Suivant l'article 53 de la *Loi*, ce méfait peut entraîner la nullité du brevet, lorsque les promesses excessives contenues dans un mémoire descriptif équivalent à une omission ou à une addition « volontairement faite pour induire en erreur ».

En bout de ligne, la CSC a conclu que le brevet d'*AstraZeneca* était valide, car le juge de première instance avait déterminé que l'utilité de l'objet du brevet avait été valablement prédite.