

Supreme Court of Canada



Cour suprême du Canada

June 4, 2013

le 4 juin 2013

ORDER
MOTION**ORDONNANCE**
REQUÊTE

TEVA CANADA LIMITED v. PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A. AND MINISTER OF HEALTH (FCA) (33951)

THE COURT:

UPON APPLICATION by Pfizer Canada Inc., Pfizer Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals and Pfizer Research and Development Company N.V./S.A. for a modification of the judgment and reasons of the Court in this appeal or alternatively for a re-hearing;

AND UPON APPLICATION by Teva Canada Limited to modify the judgment of the Court to allow the appeal with costs in this Court and in the courts below;

AND THE MATERIAL FILED having been read;

IT IS HEREBY ORDERED THAT:

The motion of Pfizer Canada Inc., Pfizer Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals and Pfizer Research and Development Company N.V./S.A. is granted in part as follows:

1. After the first sentence of the reasons of the judgment of the Court rendered on November 8, 2012, the following sentence is added: "On August 24, 2007, Pfizer brought an application before the Federal Court under s. 55.2(4) of the *Patent Act*, R.S.C. 1985, c. P-4, and under s. 6(1) of the *Patent Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 ("*Regulations*"), for an order prohibiting the Minister of Health from issuing Teva a Notice of Compliance ("NOC") for its generic version of Viagra."
2. At paragraph 83, the last sentence is replaced by the following: "Therefore, I find that the appellant has established its allegation under ss. 5(1)(b)(iii) and 5(3) of the *Regulations* that Patent '446 is not valid."
3. At paragraph 87, the last sentence is replaced by the following: "Therefore, in the light of the remedy in *Pioneer Hi-Bred*, as I mentioned above, I hold that Teva has established its allegation that Patent '446 is not valid."

4. At paragraph 91, the first sentence is replaced by the following: "Therefore, I would allow the appeal with costs and hold that Teva established its allegation that Patent 2,163,446 is not valid, and dismiss Pfizer's application for an order of prohibition under s. 6(1) of the *Regulations*".

5. The formal order is amended to read as follows: "The appeal from the judgment of the Federal Court of Appeal, Number A-292-09, 2010 FCA 242, dated September 24, 2010, heard on April 18, 2012, is allowed with costs and Teva having established its allegation that Patent 2,163,446 is not valid, the application of Pfizer for an order of prohibition under s. 55.2(4) of the *Patent Act*, R.S.C. 1985, c. P-4, and s. 6 of the *Patent Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, is dismissed", and;

IT IS FURTHER ORDERED THAT:

6. The Court grants Teva's motion to amend the formal order of the Court by adding after the word "allowed", the words "with costs in this Court and in the courts below", in both the formal order and paragraph 91 of the reasons.

7. There will be no costs on these motions.

LA COUR:

À LA SUITE DE LA DEMANDE en modification du jugement et des motifs de la Cour dans le présent appel ou, subsidiairement, en nouvelle audition de pourvoi présentée par Pfizer Canada Inc., Pfizer Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals et Pfizer Research and Development Company N.V./S.A.;

ET À LA SUITE DE LA DEMANDE par Teva Canada Limitée en modification du jugement de la Cour pour qu'elle accueille l'appel avec dépens devant notre Cour et devant les juridictions inférieures;

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La requête de Pfizer Canada Inc., Pfizer Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals et Pfizer Research and Development Company N.V./S.A. est accueillie en partie comme suit :

Les motifs du jugement de la Cour rendu le 8 novembre 2012 sont modifiés :

1. Par adjonction après la première phrase de la phrase : « Le 24 août 2007, Pfizer a présenté une demande à la Cour fédérale en application du par. 55.2(4) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4, et du par. 6(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (« *Règlement* »), pour que soit prononcée une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Teva pour sa version générique du Viagra. »

2. Par le remplacement au par. 83 de la dernière phrase par la suivante : « Par conséquent, je conclus que l'appelante a fait la preuve de son allégation visée au sous-al. 5(1)b)(iii) et au par. 5(3) du *Règlement* portant que le brevet 446 n'est pas valide. »

3. Par le remplacement au par. 87 de la dernière phrase par la suivante : « En conséquence, conformément à la réparation retenue dans l'arrêt *Pioneer Hi-Bred*, je le répète, je conclus que Teva a fait la preuve de son allégation portant que le brevet 446 n'est pas valide. »

4. Par le remplacement au par. 91 de la première phrase par la suivante : « Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens, de conclure que Teva a fait la preuve de son allégation portant que le brevet 2 163 446 n'est pas valide et de rejeter la demande de Pfizer pour que soit prononcée une ordonnance d'interdiction en application du par. 6(1) du *Règlement*. »

Le jugement formel est modifié pour être désormais libellé comme suit :

5. « L'appel du jugement de la Cour d'appel fédérale, numéro A-292-09, 2010 CAF 242, en date du 24 septembre 2010, entendu le 18 avril 2012, est accueilli avec dépens et, Teva ayant fait la preuve de son allégation portant que le brevet 2 163 446 n'est pas valide, la demande de Pfizer pour que soit prononcée une ordonnance d'interdiction en application du par. 55.2(4) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4, et de l'art. 6 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, est rejetée. »

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ CE QUI SUIT :

6. La Cour accueille la requête de Teva en modification du jugement formel de la Cour par adjonction après le mot « accueilli » des mots « avec dépens devant notre Cour et devant les juridictions inférieures » tant dans le jugement formel qu'au paragraphe 91 des motifs.

7. Il n'y a pas d'adjudication des dépens relativement à ces requêtes.



J.S.C.C.

J.C.S.C.