

T-1476-09
2010 FC 1011

T-1476-09
2010 CF 1011

Amazon.com, Inc. (Appellant)

Amazon.com, Inc. (appelante)

v.

c.

**The Attorney General of Canada and the
Commissioner of Patents (Respondent)**

**Le procureur général du Canada et le commissaire
aux brevets (intimés)**

**INDEXED AS: AMAZON.COM, INC. v. CANADA (ATTORNEY
GENERAL)**

**RÉPERTORIÉ : AMAZON.COM, INC. c. CANADA (PROCUREUR
GÉNÉRAL)**

Federal Court, Phelan J.—Ottawa, April 19 and October 14,
2010.

Cour fédérale, juge Phelan—Ottawa, 19 avril et 14 octobre
2010.

Patents — Appeal from Commissioner of Patents' decision finding appellant's patent for business method not patentable subject-matter, not conforming to definition of "invention" under Patent Act, s. 2 — Applicant's claimed invention allowing "single click" purchases over Internet — Commissioner applying novel four-step test to assess patentable subject-matter — Issue whether business methods patentable in Canada — Commissioner relying on international case law — However, fundamental differences between foreign, Canadian regimes ignored — Commissioner departing from direction of Supreme Court of Canada to apply purposive construction universally — Such departure confusing, unnecessary — Parsing claims into novel, non-novel components problematic — Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents not suggesting new elements be assessed apart from invention as a whole — Definition for "art" expanded in Shell Oil — Important to focus on practical application rather than on physicality of invention — Physical change not necessary — Patent Act having to be applied in ways that recognize changes in technology — Commissioner's test for art too restrictive, interpretation of practical application not taking into account Supreme Court's wider definition of "change in character or condition" — No basis to assume business methods excluded from patentability — Reliance on United Kingdom case law misguided, inappropriate — Current approach in Canada allowing assessment of business methods pursuant to general categories in Patent Act, s. 2 — Not within Commissioner's jurisdiction to introduce test to assess whether invention technological in nature — Appeal allowed.

Brevets — Appel de la décision de la commissaire aux brevets portant que le brevet de l'appelante ayant trait à une pratique commerciale ne visait pas un objet brevetable et ne respectait pas la définition d'« invention » au sens de l'art. 2 de la Loi sur les brevets — L'invention revendiquée de l'appelante permettait d'effectuer des achats sur Internet au moyen d'un « simple clic » — La commissaire a appliqué une nouvelle démarche à quatre volets pour examiner les objets brevetables — Il s'agissait de savoir si une pratique commerciale est brevetable au Canada — La commissaire avait invoqué la jurisprudence étrangère — Cependant, elle n'avait pas tenu compte de différences fondamentales entre les régimes étrangers et canadien — La commissaire a dérogé à la directive de la Cour suprême du Canada selon laquelle l'interprétation téléologique doit être employée dans tous les cas — Cette dérogation prêtait à confusion et était inutile — La séparation des revendications selon leurs éléments nouveaux et anciens posait problème — L'arrêt Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets ne donne pas à penser que les nouveaux éléments doivent être examinés indépendamment de l'invention dans son ensemble — La définition de « réalisation » a été élargie dans l'arrêt Shell Oil — Il importe de mettre l'accent sur l'application pratique plutôt que sur le caractère physique de l'invention — Il n'importe nullement qu'il n'y ait pas de changement physique — La Loi sur les brevets doit être appliquée de façon à reconnaître les changements technologiques — Le critère de la commissaire lié à la réalisation était trop étroit et son interprétation d'application pratique ne tenait pas compte de la définition plus large donnée par la Cour suprême du « changement de nature ou d'état » — Il n'y avait aucun fondement à l'hypothèse selon laquelle les pratiques commerciales ne sont pas brevetables — Le fait d'invoquer la jurisprudence du Royaume-Uni était inapproprié et n'était pas judicieux — L'approche actuelle au Canada permet l'examen des pratiques commerciales en fonction des

catégories générales établies par l'art. 2 de la Loi sur les brevets — La commissaire n'avait pas la compétence pour établir un critère selon lequel on doit établir si une invention est de nature technologique — Appel accueilli.

This was an appeal from a decision of the Commissioner of Patents finding that the appellant's patent for a business method was not patentable subject-matter on the basis that the patent's claims did not conform to the definition of "invention" under section 2 of the *Patent Act*.

The appellant's claimed invention, entitled "Method and System for Placing a Purchase Order via a Communications Network", would allow the server of a commercial Web site to recognize a customer by recalling the customer's purchasing information stored in a "cookie". The customer would then be able to make purchases on the Internet with a single click. The Commissioner applied a novel four-step approach to assess patentable subject-matter, and to outline new exclusions and requirements for patentability and the scope of patentable "art".

Step 1 analysed the form and substance of the claims and looked at "what has been 'invented' or 'discovered'". Some of the appellant's patent claims related to the "method", others to the "system". The Commissioner found that in form the method claims were related to a process, and the system claims to a machine, but in substance they both described a method. The Commissioner also stated that an invention is not patentable if what makes it new and unobvious comprises non-statutory subject-matter. Step 2 determined that the relevant categories that the appellant's claimed invention fit into were "art" and "process". The Commissioner, relying on *Lawson v. Commissioner of Patents*, as cited in *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, stressed the physical nature of inventions, and considered that the meaning of art as "knowledge" must have a practical application and be scientific or technological. As a result, the Commissioner found that the invention was not patentable as it was neither physical nor able to produce change or effect on a physical object. Step 3 considered excluded subject-matter. The Commissioner found that business methods have traditionally been excluded in Canada and excluded the appellant's claims on that basis. Step 4 analysed the technological requirement of an invention. Here, on the assumption that an invention must be technological in nature to be patentable, the Commissioner found that the patent's features were neither technological nor did they have a technological effect.

Il s'agissait d'un appel de la décision de la commissaire aux brevets portant que le brevet de l'appelante ayant trait à une pratique commerciale ne visait pas un objet brevetable parce que les revendications du brevet ne respectaient pas la définition du terme « invention » énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

L'invention revendiquée de l'appelante, nommée « Procédé et système permettant d'effectuer une commande d'achat via un réseau de communication » permettrait au serveur d'un site Web commercial de reconnaître un client en trouvant les renseignements du client nécessaires à l'achat stockés sur un « témoin identificateur ». Le consommateur pourrait ensuite effectuer des achats sur Internet au moyen d'un simple clic. La commissaire a appliqué une nouvelle démarche à quatre volets pour examiner la brevetabilité des objets et formuler de nouvelles exclusions et conditions pour la brevetabilité et la portée de ce qu'est une « réalisation » brevetable.

Le premier volet portait sur l'analyse de la forme et de la substance des revendications et tenait compte de ce qui avait été « inventé » ou « découvert ». Certaines des revendications du brevet de l'appelante portaient sur le « procédé » et d'autres sur le « système ». La commissaire a conclu que les revendications liées à une méthode, de par leur forme, portaient sur un procédé et que les revendications liées à un système, de par leur forme, portaient sur une machine, mais, en substance, les deux décrivaient un procédé. En outre, la commissaire a affirmé qu'une invention n'est pas brevetable si ce qui la rend nouvelle et non évidente comprend un objet non brevetable. Dans le cadre du deuxième volet, la commissaire a déterminé que les catégories pertinentes auxquelles l'invention revendiquée de l'appelante appartenait étaient « réalisation » et « procédé ». La commissaire, invoquant l'affaire *Lawson c. Commissioner of Patents*, telle qu'elle a été citée dans l'arrêt *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, a mis l'accent sur la nature physique des inventions, et estimait que le sens de réalisation au titre de « connaissance » doit avoir une application pratique et être scientifique ou technologique. En conséquence, la commissaire a conclu que l'invention n'était pas brevetable car elle n'était pas de nature physique et elle ne pouvait pas produire dans un objet matériel un changement ou un effet. Le troisième volet consistait en une analyse des objets exclus. La commissaire a statué que les pratiques commerciales avaient traditionnellement été exclues au Canada et a exclu les revendications de l'appelante pour cette raison. Le quatrième volet consistait en une analyse de l'exigence

At issue was whether a “business method” is patentable under Canadian law.

Held, the appeal should be allowed.

In relying on case law from the United Kingdom, Europe and the United States, the Commissioner ignored fundamental differences between the foreign and Canadian regimes. Using international legal principles to interpret the Canadian patent regime must be done mindfully. While international case law can provide guidance, the particular Canadian context of the question herein (i.e. patentable subject-matter) must correspond to Canadian law.

Instead of relying on what are now basic principles of claim construction, the Commissioner returned to the “form and substance” and “what has been discovered” language articulated in earlier case law. This was confusing and unnecessary. It represented a departure from the direction of the Supreme Court in *Free World Trust v. Électro Santé Inc.* to apply purposive construction universally. The Commissioner parsed the appellant’s claims into novel and non-novel components in order to evaluate their patentability. It is problematic to suggest that “what has been discovered” stands apart from the claims as a whole. *Shell Oil* defines “art” as adding something to human knowledge, but it does not suggest that new elements be assessed apart from the invention as a whole. To do so is contrary to settled law. The purposive construction of the system claims herein clearly discloses that a machine is used to implement the appellant’s one-click ordering system. It is also clear that when viewed as a whole the claimed invention is a process that enables customers to purchase items with one click. An online ordering system that facilitates this adds to the state of knowledge in this area.

In *Shell Oil*, the Supreme Court discussed a more expansive definition of art in that it must not be a disembodied idea but have a practical application; it must be a new and inventive method of applying skill and knowledge; and it must be commercially useful. It is important to remain focused on the requirement for practical application, which ensures that a mere idea or discovery is not patented, rather

technologique d’une invention. En l’espèce, la commissaire a conclu, en tenant pour acquis qu’une invention doit être de nature technologique pour être brevetable, que les caractéristiques du brevet n’étaient pas technologiques et qu’elles n’avaient pas d’effet technologique.

La question à trancher était celle de savoir si une « pratique commerciale » est brevetable en droit canadien.

Jugement : l’appel doit être accueilli.

En se fondant sur la jurisprudence du Royaume-Uni, de l’Europe et des États-Unis, la commissaire a fait abstraction de différences fondamentales entre les régimes étrangers et canadien. Il faut agir avec précaution lorsqu’on se fonde sur des principes de droit étrangers pour interpréter le régime canadien de brevets. Bien que la jurisprudence étrangère puisse offrir des repères, le contexte canadien lié à la question en l’espèce (c.-à-d. l’objet brevetable) doit respecter le droit canadien.

Au lieu de se fonder sur ce qui constitue maintenant des principes de base de l’interprétation des revendications, la commissaire a employé les expressions « forme et substance » et « la découverte » formulées dans l’ancienne jurisprudence. Cela prêtait à confusion et était inutile. Cela représentait une dérogation à la directive donnée par la Cour suprême dans l’arrêt *Free World Trust c. Électro Santé Inc.* selon laquelle l’interprétation téléologique doit être employée dans tous les cas. La commissaire a séparé les revendications de l’appelante selon leurs éléments nouveaux et anciens afin de déterminer leur brevetabilité. Donner à penser que la « découverte » est indépendante des revendications dans leur ensemble pose problème. L’arrêt *Shell Oil* définit « réalisation » comme un ajout à la connaissance humaine, mais rien ne donne à penser que de nouveaux éléments doivent être examinés indépendamment de l’invention dans son ensemble. Agir ainsi va à l’encontre du droit établi. Une interprétation téléologique des revendications portant sur le système en l’espèce révèle clairement qu’une machine est employée pour mettre en place le système de commande en un seul clic de l’appelante. De même, lorsque l’on interprète l’invention revendiquée dans son ensemble, il est clair qu’elle constitue un procédé qui permet à des clients d’acheter des articles au moyen d’un seul clic. Un système qui rend plus facile la commande en ligne ajoute à l’état de la connaissance dans ce domaine.

Dans l’arrêt *Shell Oil*, la Cour suprême a traité d’une définition de réalisation de plus grande portée en ce sens que la réalisation ne doit pas être une idée désincarnée; elle doit plutôt comporter une méthode d’application pratique; elle doit constituer une façon nouvelle et innovatrice d’appliquer des compétences ou des connaissances et elle doit produire des résultats ou des effets utiles de façon commerciale. Il

than on the physicality of the invention. In light of today's technology, practical applications may consist of less conventional changes in character or effect through machines. The change in character herein resides in the customers manipulating their computers and creating an order. It is not necessary for the material objects in question to physically change. The *Patent Act* is not static but must be applied in ways that recognize changes in technology. Thus, the Commissioner's articulation of the test for art was too restrictive in requiring that the knowledge be scientific or technological in nature. The Commissioner's interpretation of practical application also did not take into account the Supreme Court's wider definition of physical "change in character or condition", or the concrete embodiment of an idea.

There was no basis for the Commissioner's assumption that business methods are excluded from patentability in Canada. The Commissioner's reliance on case law from the United Kingdom, where there is a statutory exclusion for business methods, was misguided. Comparing the Canadian and United Kingdom regimes was an inappropriate attempt to read-in words that do not exist. The passages cited by the Commissioner were a discussion of the policy behind the business method exclusion and such policy should not have had a bearing on the Commissioner's decision. The approach in the United States, Australia, and in Canada allows business methods to be assessed pursuant to the general categories in section 2 of the *Patent Act*, preserving the rarity of exceptions and avoiding the difficulties in defining a business method. To implement a business method exception in Canada would be a radical departure from the current regime and would require parliamentary intervention.

There is no reference in Canadian case law to the Commissioner's test that one must assess whether an invention is technological in nature, and it was not within the Commissioner's jurisdiction to introduce one. This test would render the Canadian patent system overly restrictive and confusing. It would be highly subjective and provide little predictability. Attempting to define technology would serve to defeat the *Patent Act's* flexibility.

importe de continuer à mettre l'accent sur la condition d'application pratique, qui fait en sorte qu'une simple idée ou découverte ne soit pas brevetée, plutôt que sur le caractère physique de l'invention. À la lumière de la technologie actuelle, les applications pratiques peuvent consister en un changement de nature ou un effet un peu moins usuel que celui produit au moyen d'une machine. Le changement de nature en l'espèce découle du fait que le client utilise son ordinateur et passe une commande. Il n'importe nullement que les produits commandés n'aient subi aucun changement physique. La *Loi sur les brevets* n'est pas figée dans le temps : elle doit être appliquée de façon à reconnaître les changements technologiques. Ainsi, la formulation par la commissaire du critère lié à la réalisation était trop étroite parce qu'elle exigeait que la connaissance en cause soit de nature scientifique ou technologique. Son interprétation d'application pratique ne tenait aucunement compte de la définition plus large donnée par la Cour suprême du caractère physique, du « changement de nature ou d'état » ou de la concrétisation d'une idée.

Il n'y avait aucun fondement à l'hypothèse de la commissaire selon laquelle les pratiques commerciales ne sont pas brevetables au Canada parce qu'elles sont visées par une exclusion. Il n'était pas judicieux que la commissaire se fonde sur la jurisprudence du Royaume-Uni, où une exclusion légale visant les pratiques commerciales est en vigueur. Une comparaison des régimes canadien et britannique constituait une tentative inappropriée d'interpréter des mots qui n'existent pas. Les extraits cités par la commissaire étaient une analyse de la politique sous-jacente à l'exclusion visant les pratiques commerciales et cette politique n'aurait pas dû influencer sur sa décision. L'approche adoptée aux États-Unis, en Australie et au Canada permet l'examen des pratiques commerciales en fonction des catégories générales établies par l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, conservant le caractère exceptionnel des exceptions et évitant les difficultés qui se présentent lorsque l'on essaie de définir ce qu'est une pratique commerciale. L'institution d'une exception visant les pratiques commerciales au Canada constituerait une dérogation radicale au régime actuel et nécessiterait l'approbation du législateur.

La jurisprudence canadienne ne fait nullement état du critère de la commissaire selon lequel on doit établir si une invention est de nature technologique, et la commissaire n'avait pas la compétence pour établir un tel critère. Ce critère rendrait le régime canadien de brevets trop restrictif et prêterait trop à confusion. Il serait très subjectif et peu prévisible. Le fait d'essayer de définir la technologie ne ferait qu'anéantir la souplesse de la *Loi sur les brevets*.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 “invention” (as am. by S.C. 1993, c. 2, s. 2), 41.
 Patents, 35 U.S.C. § 101.
Patents Act 1977 (U.K.), 2004, c. 37.
Patent Rules, SOR/96-423.

TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, 1869 U.N.T.S. 299.
Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), October 5, 1973, Art. 52.

CASES CITED

APPLIED:

Free World Trust v. Électro Santé Inc., 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024, 194 D.L.R. (4th) 232, 9 C.P.R. (4th) 168; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067, 194 D.L.R. (4th) 193, 9 C.P.R. (4th) 129.

CONSIDERED:

Lawson v. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R. 101 (Ex. Ct.); *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, [1982] 2 S.C.R. 536, (1982), 142 D.L.R. (3d) 117, 67 C.P.R. (2d) 1; *Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents*, [1982] 1 F.C. 845, (1981), 56 C.P.R. (2d) 204, 38 N.R. 299 (C.A.); *Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd & Ors*, [2006] EWCA Civ 1371, [2007] 1 All E.R. 225; *Monsanto Canada v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902, 239 D.L.R. (4th) 271, 31 C.P.R. (4th) 161; *CFPH LLC, Patent Applications by*, [2005] EWHC 1589 (Pat); *In re Bilski*, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008), affd sub nom. *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010); *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2002 SCC 76, [2002] 4 S.C.R. 45, 219 D.L.R. (4th) 577, 21 C.P.R. (4th) 417; *Calgon Carbon Corp. v. North Bay (City)*, 2005 FCA 410, 262 D.L.R. (4th) 476, 45 C.P.R. (4th) 241; *Progressive Games, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 3 C.P.R. (4th) 517, 177 F.T.R. 241 (F.C.T.D.), affd (2000), 9 C.P.R. (4th) 479, 265 N.R. 392 (F.C.A.); *CCOM Pty Ltd v. Jiejing Pty Ltd*, [1994] FCA 1168, (1994), 51 FCR 260, 122 ALR 417 (Austl. F.C.); *Grant v Commissioner of Patents*, [2006] FCAFC 120 (Austl. F.C.).

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 « invention » (mod. par L.C. 1993, ch. 2, art. 2), 41.
 Patents, 35 U.S.C. § 101.
Patents Act 1977 (R.-U.), 2004, ch. 37.
Règles sur les brevets, DORS/96-423.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1869 R.T.N.U. 299.
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), 5 octobre 1973, art. 52.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Lawson v. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R. 101 (C. de l'É.); *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536; *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets*, [1982] 1 C.F. 845 (C.A.); *Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd & Ors*, [2006] EWCA Civ 1371, [2007] 1 All E.R. 225; *Monsanto Canada c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; *CFPH LLC, Patent Applications by*, [2005] EWHC 1589 (Pat); *In re Bilski*, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008), affd sub nom. *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010); *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2002 CSC 76, [2002] 4 R.C.S. 45; *Calgon Carbon Corp. c. North Bay (Ville)*, 2005 CAF 410; *Progressive Games, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1999] A.C.F. n° 1623 (1^{re} inst.) (QL), conf. par [2000] A.C.F. n° 1829 (C.A.) (QL); *CCOM Pty Ltd v. Jiejing Pty Ltd*, [1994] FCA 1168, (1994), 51 FCR 260, 122 ALR 417 (Austl. F.C.); *Grant v Commissioner of Patents*, [2006] FCAFC 120 (Austl. F.C.).

REFERRED TO:

Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents, [1974] S.C.R. 111, (1972), 33 D.L.R. (3d) 459, 8 C.P.R. (2d) 202; *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998); *CertainTeed Corp. v. Canada (Attorney General)*, 2006 FC 436, 50 C.P.R. (4th) 177, 289 F.T.R. 312; *Canada Packers Inc. v. Canada (Minister of Agriculture)*, [1989] 1 F.C. 47, (1988), 53 D.L.R. (4th) 246, 32 Admin. L.R. 178 (C.A.); *Refrigerating Equipment Ltd. v. Waltham System Inc. et al.*, [1930] Ex. C.R. 154, [1930] 4 D.L.R. 926.

AUTHORS CITED

Biggar, O. M. *Canadian Patent Law and Practice: with Special Reference to the Differences between the Law and Practice in Canada and in Great Britain and the United States*. Toronto: Burroughs & Company (Eastern), 1927.

Canadian Intellectual Property Office. *Manual of Patent Office Practice*. Ottawa: Patent Office, 1998, section 12.04.04 (rev. Feb. 2005), online, <http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collections/collection_2010/opic-cipo/Iu71-4-9-2009-eng.pdf>.

Fox, Harold G. *Digest of Canadian Patent Law*. Toronto: Carswell, 1957.

APPEAL from a decision of the Commissioner of Patents (Decision No. 1290, (2009), 75 C.P.R. (4th) 85) finding that the appellant's patent for a business method was not patentable subject-matter on the basis that the patent's claims did not conform to the definition of "invention" under section 2 of the *Patent Act*. Appeal allowed.

APPEARANCES

John R. Morrissey, Steven B. Garland and Colin B. Ingram for appellant.
Frederick B. Woyiwada and Sharon K. Johnston for respondents.

SOLICITORS OF RECORD

Smart & Biggar, Ottawa, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondents.

DÉCISIONS CITÉES :

Tennessee Eastman Co. et al. c. Commissaire des brevets, [1974] R.C.S. 111; *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998); *CertainTeed Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2006 CF 436; *Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture)*, [1989] 1 C.F. 47 (C.A.); *Refrigerating Equipment Ltd. v. Waltham System Inc. et al.*, [1930] R.C.É. 154, [1930] 4 D.L.R. 926.

DOCTRINE CITÉE

Biggar, O. M. *Canadian Patent Law and Practice: with Special Reference to the Differences between the Law and Practice in Canada and in Great Britain and the United States*. Toronto : Burroughs & Company (Eastern), 1927.

Fox, Harold G. *Digest of Canadian Patent Law*. Toronto : Carswell, 1957.

Office de la propriété intellectuelle du Canada. *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*. Ottawa : Bureau des brevets, 1998, section 12.04.04 (rév. février 2005), en ligne : <http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/collections/collection_2010/opic-cipo/Iu71-4-9-2009-fra.pdf>.

APPEL de la décision de la commissaire aux brevets (décision n° 1290) portant que le brevet de l'appelante ayant trait à une pratique commerciale ne visait pas un objet brevetable parce que les revendications du brevet ne respectaient pas la définition du terme « invention » énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Appel accueilli.

ONT COMPARU

John R. Morrissey, Steven B. Garland et Colin B. Ingram pour l'appelante.
Frederick B. Woyiwada et Sharon K. Johnston pour les intimés.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.

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

PHELAN J.:

I. INTRODUCTION

[1] This is an appeal of a decision by the Commissioner of Patents [*Amazon.com Inc., Re*, Decision No. 1290, (2009) 75 C.P.R. (4th) 85] to deny the appellant’s patent for a “business method”, having found that it was not patentable subject-matter under section 2 [definition of “invention” (as am. by S.C. 1993, c. 2, s. 2)] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (*Patent Act*).

[2] In coming to the conclusion she did, the Commissioner in effect created a test for assessing patentable subject-matter, outlined new exclusions and requirements for patentability and outlined her view of the scope of patentable “art”. Her decision not only raises significant questions of law and interpretation, but extends into policy making which stands to fundamentally affect the Canadian patent regime. This appeal is thus of consequence not only to the appellant, but to many who navigate our patent system. It also revisits the powers given—and not given—to the Commissioner under the *Patent Act* and the limitations which the statutory regime and jurisprudence impose upon her.

[3] At its core, the question is whether a “business method” is patentable under Canadian law. For the reasons which follow, the Court concludes that a “business method” can be patented in appropriate circumstances.

II. BACKGROUND

[4] Amazon.com seeks a patent for an invention entitled “Method and System for Placing a Purchase Order via a Communications Network” (claimed

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

LE JUGE PHELAN :

I. INTRODUCTION

[1] Il s’agit d’un appel de la décision de la commissaire aux brevets [*Amazon.com Inc., Re*, décision n° 1290] de refuser le brevet de l’appelante, qui a trait à une « pratique commerciale », au motif que ce brevet ne visait pas un objet brevetable au sens de l’article 2 [la définition du terme « invention » (mod. par L.C. 1993, ch. 2, art. 2)] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la *Loi sur les brevets*).

[2] En tirant sa conclusion, la commissaire a, dans les faits, créé un critère pour l’examen des objets brevetables, a formulé de nouvelles exclusions et conditions pour la brevetabilité et a donné son avis sur la portée de ce qu’est une « réalisation » brevetable. Dans sa décision, la commissaire non seulement soulève d’importantes questions de droit et d’interprétation, mais elle va jusqu’à établir des politiques qui pourraient modifier en profondeur le régime canadien de brevets. Le présent appel est donc important tant pour l’appelante que pour les nombreux acteurs qui ont recours au régime de brevets. La décision revient sur les pouvoirs donnés ou non à la commissaire par la *Loi sur les brevets* ainsi que sur les restrictions que le régime légal et la jurisprudence lui imposent.

[3] La question au cœur de l’affaire est de savoir si une « pratique commerciale » est brevetable en droit canadien. Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut qu’une « pratique commerciale » peut être brevetée lorsque les circonstances s’y prêtent.

II. LE CONTEXTE

[4] Amazon.com a demandé un brevet pour une invention nommée : « Procédé et système permettant d’effectuer une commande d’achat via un réseau de

invention). The application was filed on September 11, 1998 and claimed priority from two American patents.

[5] The claimed invention further enables Internet shopping. The customer visits a Web site, enters address and payment information and is given an identifier stored in a “cookie” in their computer. A “server” (a computer system operating a commercial Web site) is able to recognize the “client” (customer computer with the identifying cookie) and recall the purchasing information which is now stored in the vendor’s computer system. The customer can thus purchase an item with a “single click”—the order is made without the need to “check out” or enter any more information.

[6] There are 75 claims in the patent; some relate to the “method” whereas the others relate to the “system” (i.e. the machine enabling this process). For the purposes of this appeal the parties have agreed that two independent claims, claim 1 and claim 44, are at issue:

Claim 1

1. A method in a client system for ordering an item, the method comprising: receiving from a server system a client identifier of the client system; persistently storing the client identifier at the client system; when an item is to be ordered,

displaying information identifying the item and displaying an indication of a single action that is to be performed to order the identified item; and

in response to the single action being performed, sending to the server system a request to order the identified item along with the client identifier, the client identifier identifying account information previously supplied by a user of the client system wherein the user does not need to log in to the server system when ordering the item; and

when account information is to be changed,

communication » (l’invention revendiquée). Elle a déposé sa demande le 11 septembre 1998 et elle y revendiquait la priorité sur deux brevets des États-Unis.

[5] L’invention revendiquée améliore le magasinage sur Internet. Le client visite un site Web, entre son adresse et les renseignements nécessaires à l’achat et il reçoit un identificateur placé dans un « témoin » stocké dans son ordinateur. Un « serveur » (soit un système informatique faisant fonctionner un site Web commercial) est capable de reconnaître un « client » (soit l’ordinateur du consommateur ayant le témoin identificateur) et de trouver les renseignements nécessaires à l’achat qui avaient été stockés sur le système informatique du vendeur. Le consommateur peut donc acheter un article d’un « simple clic » : la commande est passée sans avoir besoin de « passer à la caisse » ni d’entrer des renseignements supplémentaires.

[6] Le brevet est composé de 75 revendications dont certaines portent sur le « procédé » et d’autres sur le « système » (c.-à.-d. la machine permettant le processus). Aux fins du présent appel, les parties ont convenu que deux revendications indépendantes, soit les revendications n° 1 et n° 44, étaient en litige :

[TRADUCTION]

Revendication n° 1

1. Un procédé dans un système-client pour commander un article, le procédé comprenant les éléments suivants : la réception en provenance d’un système serveur d’un identificateur du client du système-client; le stockage continu de l’identificateur du client dans le système-client; quand un article doit être commandé,

l’affichage des renseignements permettant de trouver l’article, ainsi que d’un message sur l’opération unique à effectuer pour commander l’article en cause;

en réponse à l’exécution de l’opération unique, l’envoi au système serveur d’une demande visant à commander l’article en cause, avec l’identificateur du client, lequel trouve les renseignements sur le compte antérieurement fournis par un utilisateur du système-client, ce qui évite à l’utilisateur d’avoir à ouvrir une session sur le système serveur quand il commande l’article;

quand les renseignements sur le compte doivent être modifiés,

coordinating the log in of the user to the server system;

receiving updated account information; and

sending the updated account information to the server system

whereby the user does not need to log in to the server system when ordering the item, but needs to log in to the server system when changing previously supplied account information.

...

Claim 44

44. A client system for ordering an item, comprising:

a component that receives from a server system a client identifier of the client system and that stores the client identifier persistently;

a component that orders an item by displaying information identifying the item along with an indication of a single action that is to be performed to order the identified item and by sending to the server system a request to order the identified item along with the client identifier, the client identifier identifying account information previously supplied by a user wherein the user does not need to log in to the server system when ordering the item; and

a component that updates account information by coordinating the log in of the user to the server system, receiving updated account information for the user, and sending the updated account information to the server system.

[7] The remainder of the claims are variations on the above theme and describe, *inter alia*, what information is stored, order cancellations and how multiple “single actions” are consolidated.

[8] The patent application process was lengthy and involved multiple amendments to the claims. On June 1, 2004, the examiner rejected the patent on the basis of obviousness and non-patentable subject-matter. The

la coordination de l’ouverture de la session par l’utilisateur sur le système serveur;

la réception des renseignements sur le compte mis à jour;

l’envoi des renseignements sur le compte mis à jour au système serveur

évitant ainsi à l’utilisateur d’avoir à ouvrir une session dans le système serveur quand il commande l’article, mais lui imposant d’ouvrir une session sur le système serveur s’il veut modifier les renseignements sur le compte antérieurement fournis.

[...]

Revendication n° 44

44. Un système-client pour commander un article et comprenant les éléments suivants :

une composante qui reçoit d’un système serveur un identificateur du client du système-client et qui stocke continuellement l’identificateur du client;

une composante qui commande un article par l’affichage des renseignements qui le caractérisent, ainsi que d’un message sur l’opération unique à effectuer pour commander l’article en cause, et par l’envoi au système serveur d’une demande visant à commander l’article en cause, avec l’identificateur du client, lequel trouve les renseignements sur le compte antérieurement fournis par un utilisateur du système-client, ce qui évite à l’utilisateur d’avoir à ouvrir une session sur le système serveur quand il commande l’article;

une composante qui met à jour les renseignements sur le compte par la coordination de l’ouverture de la session par l’utilisateur sur le système serveur, la réception des renseignements sur le compte mis à jour de la part de l’utilisateur et l’envoi des renseignements sur le compte mis à jour au système serveur.

[7] Les autres revendications constituent des variations sur le même thème; elles décrivent notamment les renseignements stockés, les annulations de commande et comment de multiples « opérations uniques » sont réunies dans une seule opération.

[8] Le processus de demande de brevet a été long et a nécessité de nombreuses modifications aux revendications. Le 1^{er} juin 2004, une examinatrice a refusé le brevet pour des motifs d’évidence et d’objet non

appellant appealed the decision and appeared before the Patent Appeal Board (Board). This process was delayed due to the retirement of two members, requiring a second hearing before a new panel. A decision was finally rendered on March 5, 2009. The Commissioner accepted the finding of the Board, making their report the reasons for her decision. The Board's reasons are referred to here as the Commissioner's reasons.

III. COMMISSIONER'S DECISION

[9] The Commissioner overturned the examiner's finding on obviousness. Although the use of a "cookie" to track information is not new, she found the inventive concept—a simplified "one-step" process in ordering—to be novel and non-obvious. The decision rejected the idea that an invention is obvious on account of a non-technical "distinguishing feature" (here, the one-step process) [at paragraph 32]. This finding is not at issue in this appeal; it is agreed that the invention is novel.

[10] The claims were rejected, however, on the basis that they did not conform to section 2 of the *Patent Act* and accordingly were non-patentable subject-matter.

Definitions 2. In this Act, except as otherwise provided,

...

"invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter;

[11] The Commissioner's logic in coming to this conclusion is fundamental to this appeal. It is based on a "four-step" approach which the appellant submits has no basis in Canadian jurisprudence. Further, they submit that the assumptions and legal "principles" enunciated

brevetable. L'appelante a interjeté appel de la décision et a comparu devant la Commission d'appel des brevets (la Commission). Ce processus a été retardé parce que deux des membres de la Commission ont pris leur retraite; une deuxième audience devant la Commission a donc dû être tenue. Une décision a enfin été rendue le 5 mars 2009. La commissaire a accepté les conclusions de la Commission dont le rapport constitue les motifs de sa décision. En l'espèce, les « motifs de la Commission » seront ci-après appelés « les motifs de la commissaire ».

III. LA DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

[9] La commissaire a infirmé la conclusion relative à l'évidence tirée par l'examinatrice. Bien que l'utilisation d'un « témoin » pour obtenir des renseignements n'est pas nouvelle, la commissaire a conclu que l'idée originale — un processus simplifié de commande à « une étape » — était nouvelle et non évidente. La décision a rejeté l'idée qu'une invention est évidente en raison d'une « caractéristique [...] distinctive » non technique (en l'espèce, le processus en une seule étape) [au paragraphe 32]. Cette conclusion n'est pas en litige dans le présent appel; il est convenu que l'invention revendiquée est nouvelle.

[10] Cependant, les revendications ont été rejetées aux motifs qu'elles ne respectaient pas l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et qu'elles constituaient donc des objets non brevetables.

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

[...]

«invention» Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

[11] Le raisonnement tenu par la commissaire pour en arriver à cette conclusion est crucial en l'espèce. Il est fondé sur une démarche à « quatre volets », et l'appelante soutient que cette démarche n'a aucun fondement dans la jurisprudence canadienne. En outre, elle soutient que

constitute misinterpretation and misapplication of foreign and domestic law. The respondents, on the other hand, submit that the Commissioner's approach is supported by fundamental principles of patent law, dating to the origins of the patent system and drawn from both Canada and abroad.

[12] Even the Commissioner acknowledged the novel path down which the analysis ventured. The panel report stated that there was considerable debate as to the proper approach to assessing patentable subject-matter and it was incumbent on the Commissioner to set out the correct approach (Commissioner's reasons, at paragraph 20).

A. *Form and Substance of the Claims*

[13] According to the Commissioner, an important starting point is analysis of both the form and the substance of the claims. An invention must, on its face, relate to an art, process, machine, manufacture or composition of matter (it must fit the "form" requirement). This is not, however, sufficient; one must then look to what has been "invented" or "discovered" in order to determine the substance of the invention. The Commissioner found support for this approach in *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101 (Ex. Ct.) (*Lawson*); *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, [1982] 2 S.C.R. 536 (*Shell Oil*); *Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents*, [1974] S.C.R. 111 (*Tennessee Eastman*); and *Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents*, [1982] 1 F.C. 845 (C.A.) (*Schlumberger*). She also cited a more recent case from the United Kingdom in support of this practice and the "four-step approach" (*Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd & Ors*, [2006] EWCA Civ 1371 (*Aerotel*)).

[14] In what seemed like an aside, the Commissioner made a further comment which would become important in her later analysis, and hotly debated in this appeal. She stated that a claimed invention is not patentable if

les hypothèses et les « principes » juridiques énoncés sont fondés sur une interprétation erronée et une mauvaise application du droit étranger et du droit canadien. Les intimés, par ailleurs, soutiennent que la démarche de la commissaire s'appuie sur les principes fondamentaux du droit des brevets, lesquels principes datent des origines du régime de brevets et tirent leurs sources tant du Canada que de l'étranger.

[12] Même la commissaire a reconnu que la voie sur laquelle elle s'est aventurée dans son analyse sortait des sentiers battus. Le rapport de la Commission mentionnait qu'il y avait eu de nombreux débats sur la méthode à adopter lors de l'examen d'un objet brevetable et qu'il incombait à la commissaire d'établir l'approche appropriée (motifs de la commissaire, au paragraphe 20).

A. *La forme et la substance des revendications*

[13] Selon la commissaire, il importait de commencer par l'analyse tant de la forme que de la substance des revendications. Une invention, à première vue, porte sur une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières (elle doit respecter l'exigence de « forme »). Cependant, cela ne suffit pas : il faut par la suite établir ce qui a été « inventé » ou « découvert » afin de déterminer la substance de l'invention. La commissaire a invoqué les jugements suivants pour appuyer cette approche : *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101 (C. de l'É.) (*Lawson*); *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536 (*Shell Oil*); *Tennessee Eastman Co. et al. c. Commissaires des brevets*, [1974] R.C.S. 111 (*Tennessee Eastman*); et *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets*, [1982] 1 C.F. 845 (C.A.) (*Schlumberger*). Elle s'est également fondée sur un arrêt plus récent du Royaume-Uni à l'appui de l'approche précédente et de la « démarche à quatre volets » (*Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd & Ors*, [2006] EWCA Civ 1371 (*Aerotel*)).

[14] Dans ce qui semble être un *obiter*, la commissaire a fait un autre commentaire qui allait avoir de l'importance dans son analyse subséquente et qui a été vigoureusement débattu dans le présent appel. Elle a

what makes it new and unobvious comprises non-statutory subject-matter. In view of this, a claim cannot rely on a particular group of features which are not new but which together are new and patentable in order to make it so. This conclusion seems to flow from the decision in *Schlumberger*, where the Federal Court of Appeal found that use of a computer did not make a mathematical formula patentable. Again, she referred to elaboration in more recent case law from the United Kingdom.

[15] As will be addressed in greater detail later in this judgment, the Commissioner's "aside" leads to a further separation of the enquiry. On this approach, an analysis of the patentability of what is new, apart from the invention as a whole, is required.

B. *Definition of the Relevant Categories*

[16] The Commissioner's statement that the claims must fit into one of the five categories listed in the *Patent Act* is not challenged. However, nearly every aspect of her subsequent discussion on this issue is. On determining that the relevant categories are "art" and "process" she launched into a consideration of the meaning of art. Her definition, which the appellant has submitted is "restrictive", stressed the physical nature of inventions. Inventions are either a physical object (such as a machine) or a change of character or condition of a physical object. The Commissioner relies on *Lawson*, as cited by Wilson J. in *Shell Oil*, at page 555:

An art or operation is an act or series of acts performed by some physical agent upon some physical object and producing in such object some change either of character or of condition. . . . It is concrete in that it consists in the application of physical agents to physical objects and is then apparent to the senses in connection with some tangible object or instrument.

affirmé qu'une invention revendiquée n'est pas brevetable si ce qui la rend nouvelle et non évidente comprend un objet non brevetable. Il s'ensuit qu'une revendication ne peut pas se baser sur un ensemble précis de caractéristiques qui, si elles sont prises séparément, ne sont pas nouvelles mais qui, si elles sont prises ensemble, sont nouvelles et brevetables, afin de rendre l'invention brevetable. Cette conclusion semble découler de l'arrêt *Schlumberger*, dans lequel la Cour d'appel fédérale a estimé que l'utilisation d'un ordinateur ne rendait pas une formule mathématique brevetable. Elle a de nouveau invoqué des développements récents dans la jurisprudence du Royaume-Uni.

[15] Comme je l'expliquerai plus en détail ultérieurement, l'« obiter » de la commissaire a mené à une autre division de l'analyse. Selon cette approche, il est nécessaire de faire l'analyse de la brevetabilité de ce qui est nouveau, en plus de l'analyse de l'invention dans son ensemble.

B. *Les définitions des catégories pertinentes*

[16] L'affirmation de la commissaire selon laquelle les revendications doivent appartenir à l'une des cinq catégories énumérées dans la *Loi sur les brevets* n'est pas contestée. Cependant, presque tous les aspects de l'analyse qui a suivi le sont. Après avoir déterminé que les catégories pertinentes étaient « réalisation » et « procédé », la commissaire s'est lancée dans une discussion sur le sens de « réalisation ». Sa définition, que l'appelante a qualifiée d'« étroite », met l'accent sur la nature physique des inventions. Les inventions constituent soit un objet matériel (telle qu'une machine) soit un changement de nature ou d'état d'un objet physique. La commissaire a invoqué la décision *Lawson*, tel qu'invoqué par la juge Wilson dans l'arrêt *Shell Oil*, à la page 555 :

Une réalisation ou une exploitation consiste en un acte ou une série d'actes effectués sur un objet matériel au moyen d'un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d'état [...] Il s'agit d'une chose concrète en ce sens qu'on applique des agents physiques à des objets matériels et que les sens peuvent alors percevoir un objet ou un instrument tangible.

[17] The Commissioner also references Wilson J.'s discussion of art as "learning or knowledge", understood in the context of terms such as "the state of the art" or "the prior art". It must also have a practical application. In the mind of the Commissioner this knowledge must also be scientific or technological. She concluded that where a claimed invention is neither physical in nature nor producing an act or series of acts performed by a physical agent on a physical object to produce some change or effect, it is not patentable.

C. Excluded Subject-Matter

[18] The third step in the Commissioner's approach was a consideration of what is excluded either explicitly by the *Patent Act* or by jurisprudence. She came to the immediate conclusion that business methods have "traditionally" been excluded in Canada based in part on the dissent in *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902 (*Schmeiser*). There, Arbour J. listed "business methods" as an example of how the *Patent Act* has been interpreted to exclude certain subject-matter from patentability. In including it she relies on *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) (*State Street*), an American decision. However, the Commissioner appears to have recognized that *State Street* actually strongly endorsed the patentability of business methods and so states that she accepts Arbour J.'s statement "[n]otwithstanding the reference to *State Street Bank*" (Commissioner's decision, at paragraph 142).

[19] In addition to the above justification, the Commissioner reasoned that the exclusion carries through from subject-matter exclusions in the United Kingdom, citing a case from 1901 [at paragraph 143] and Fox's 1957 *Digest of Canadian Patent Law* [at paragraph 144]. Both these authorities are clear that one

[17] La commissaire renvoie également à l'analyse de la juge Wilson sur la question des réalisations en tant que « science ou connaissance », interprétées au regard de termes comme « état de la technique » ou « antériorité ». La réalisation doit également avoir une application pratique. Selon la commissaire, cette connaissance doit également être scientifique ou technologique. Elle conclut que, si une invention revendiquée n'est pas de nature physique et ne consiste pas en un acte ou en une série d'actes effectués sur un objet matériel au moyen d'un agent physique afin de produire dans cet objet un changement ou un effet quelconque, elle n'est pas brevetable.

C. Objet exclu

[18] Le troisième volet de la méthode de la commissaire consistait en une analyse des objets exclus soit expressément par la *Loi sur les brevets*, soit par la jurisprudence. La commissaire en est immédiatement venue à la conclusion que les pratiques commerciales avaient « traditionnellement » été exclues au Canada, et ce, en partie sur le fondement de la dissidence dans l'arrêt *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 (*Schmeiser*). La juge Arbour, dissidente en partie, a compté les « pratiques commerciales » parmi les exemples de la façon dont la *Loi sur les brevets* a été interprétée comme excluant de la brevetabilité certains objets. Pour l'ajouter à sa liste, la juge Arbour a invoqué l'arrêt états-unien *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) (*State Street*). Cependant, la commissaire semble avoir estimé que, en fait, l'arrêt *State Street* appuyait grandement la brevetabilité des pratiques commerciales et elle a donc affirmé qu'elle acceptait la déclaration de la juge Arbour « [m]algré le renvoi à la décision *State Street* » (décision de la commissaire, au paragraphe 142).

[19] En plus des motifs présentés ci-dessus, la commissaire a expliqué, sur le fondement d'une affaire datant de 1901 [au paragraphe 143] et du *Digest of Canadian Patent Law*, Fox, 1957 [au paragraphe 144], que cette exclusion découlait des objets exclus au Royaume-Uni. Il ressort clairement de ces deux autorités

cannot have a patent for a “mere scheme or plan”, including for the conduct of a business. She also quoted at length [at paragraph 149] from a more recent case, *CFPH LLC, Patent Applications by*, [2005] EWHC 1589 (Pat) (*CFPH*), where the British Court discussed the policy reasons behind the business methods exclusion.

[20] Finally, the Commissioner referred to the concurring decision of Justice Dyk in *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (*Bilski/USCA*), a more recent U.S. Court of Appeals’ decision which re-examined the business methods exclusion, in order to illustrate the bearing the English system has on the American system and the rationale of limiting patents to inventions related to “manufacture”. It should be noted that the U.S. Supreme Court affirmation of this case, *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010) (*Bilski/USSC*), was released after the Commissioner’s decision and indeed after this appeal was heard.

D. “Technological” Requirement

[21] The final step in the Commissioner’s analysis is dependent on her assumption that in order to be patentable an invention must be technological in nature. This conclusion is justified by reference to the patent scheme, jurisprudence and the dictionary meaning of technology. The Commissioner’s reasons refer to the “technological” nature of all five categories of invention, the requirement in the *Patent Rules* [SOR/96-423] that a description refer to a “technical problem” and the language in the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) [Annex 1C of the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994, 1869 U.N.T.S. 299]. Further, according to Bastarache J. in *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2002 SCC 76, [2002] 4 S.C.R. 45 (*Harvard Mouse*), the *Patent Act* was designed to protect advances in technology.

qu’il est impossible d’obtenir un brevet pour un « simple projet ou plan », y compris pour les activités commerciales. La Commissaire a également longuement cité [au paragraphe 149] l’arrêt plus récent *CFPH LLC, Patent Applications by*, [2005] EWHC 1589 (Pat) (*CFPH*), dans lequel un tribunal britannique a examiné les raisons d’intérêt public expliquant l’exclusion visant les pratiques commerciales.

[20] Enfin, la commissaire a renvoyé aux motifs concourants du juge Dyk dans l’arrêt *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (*Bilski/USCA*), un arrêt récent rendu par la Court of Appeals for the Federal Circuit (ci-après la CAFC), qui a réexaminé l’exclusion visant les pratiques commerciales, afin de montrer comment le régime anglais avait influé sur le régime des États-Unis et d’expliquer la raison sous-jacente à la limitation des brevets aux inventions se rapportant à la « fabrication ». Il convient de noter que la Cour suprême des États-Unis (dans l’arrêt *Bilski c. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010) (*Bilski/USSC*)) a confirmé l’arrêt de la CAFC après que la commissaire eut rendu sa décision et, en fait, après que l’appel dans la présente instance eut été entendu.

D. L’exigence « technologique »

[21] Le dernier volet de la démarche de la commissaire découle de son hypothèse selon laquelle, pour qu’une invention soit brevetable, elle doit être de nature technologique. La commissaire a justifié cette conclusion en se référant au régime de brevets, à la jurisprudence et au sens du mot « technologie » dans le dictionnaire. La commissaire, dans ses motifs, renvoie à la nature « technologique » des cinq catégories d’invention, à l’exigence établie par les *Règles sur les brevets* [DORS/96-423] selon laquelle la description doit renvoyer à un « problème technique » et au libellé de l’*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (l’Accord sur les ADPIC) [Annexe 1C de l’*Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1869 R.T.N.U. 299]. En outre, selon le juge Bastarache dans l’arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*,

[22] Again, the Commissioner referred at length to the English consideration of this issue, returning to the decision in *Aerotel* as it relates to the “technical contribution” approach to assessing patentable subject-matter. The Commissioner’s reasons acknowledge that there has been a divergence between the European Patent Office (EPO) and the English courts; the EPO has determined the technical nature of the invention is best left to the obviousness analysis given the problems with the contribution approach. Notwithstanding this, the Commissioner found this to indicate that the EPO did consider both technical and non-technical features, albeit in relation to the inventive step.

[23] On the basis of this analysis, the Commissioner concluded that subject-matter that was “non-technological” in nature is also non-statutory.

E. Commissioner’s Assessment of the Patent

[24] The Commissioner’s assessment of the appellant’s patent faithfully followed her four-step approach. In considering the first step she refused to be limited by only the “grammatical sense” of the claims, as this would prefer form over substance. She found that the method claims were in form related to a process and the system claims in form directed to a machine. However, in substance the claims were the same: both described a method. What was “added” or “discovered” was limited to streamlining the ordering method and the benefits that flowed from this. In order to be statutory, the invention had to “fit” into the definition of an art or a process.

[25] Applying *Lawson*, the Commissioner found no change in physical condition of the goods ordered, only

2002 CSC 76, [2002] 4 R.C.S. 45 (*Harvard Mouse*), la *Loi sur les brevets* a été conçue pour protéger les progrès technologiques.

[22] La commissaire a de nouveau longuement cité l’analyse des tribunaux britanniques sur cette question; elle a une fois de plus renvoyé à l’arrêt *Aerotel*, car il porte sur l’examen de la brevetabilité des objets au regard de l’approche fondée sur la « contribution technique ». La commissaire, dans ses motifs, a reconnu qu’il y avait une divergence de vues entre l’Office européen des brevets (l’OEB) et les tribunaux britanniques; l’OEB a décidé qu’il valait mieux que la nature technique de l’invention soit examinée dans le cadre de l’analyse relative à l’évidence, vu les problèmes liés à l’approche fondée sur la contribution. La commissaire a néanmoins conclu que cette décision révélait que l’OEB tenait bien compte des caractéristiques techniques et non techniques, bien que ce fût à l’égard de l’étape inventive.

[23] Sur le fondement de cette analyse, la commissaire a conclu que l’objet qui était de nature « non technologique » n’était pas non plus brevetable.

E. L’examen du brevet effectué par la commissaire

[24] La commissaire, dans son examen du brevet de l’appelante, a respecté à la lettre sa démarche en quatre volets. Dans l’analyse du premier volet, elle a refusé de se limiter seulement au « sens [...] grammatical » des revendications, parce que cela donnerait une plus grande importance à la forme qu’à la substance. Elle a conclu que les revendications liées à une méthode, de par leur forme, portaient sur un procédé et que les revendications liées à un système, de par leur forme, portaient sur une machine. Cependant, en substance, les revendications étaient les mêmes : les deux décrivaient un procédé. Ce qui a été « ajouté » ou « découvert » se limitait à la rationalisation du procédé de commande et aux avantages qui en découlaient. Pour qu’elle soit brevetable, l’invention devait « entrer » dans la définition de réalisation ou de procédé.

[25] Sur le fondement de la décision *Lawson*, la commissaire a conclu qu’il n’y avait aucun changement

in how the order was placed. Consequently, the claimed invention was not statutory subject-matter.

[26] Although she had already determined that the claimed invention did not meet the requirements of the *Patent Act*, the Commissioner went on to consider the final two “steps” of her test. She found that the claims were also excluded as a business method. They added nothing to human knowledge other than retailing concepts or rules for ordering—regardless of the concepts’ novelty, to patent them would represent a “radical departure” from the current regime and require parliamentary approval. Somewhat oddly, in light of her discussion of the exclusionary “tradition”, the Commissioner went on to emphasize that although patents may have been issued for business methods in the past, if this is inconsistent with the *Patent Act*, that practice should be corrected.

[27] Finally, the Commissioner considered each of the features identified in the patent in order to assess whether they were technological, had a technological effect or were cumulatively such. She found that most did not, with the exception of the use of cookies, which might potentially be technological. However, their technological use was already known—no “technical effect” had been added to human knowledge.

IV. STANDARD OF REVIEW

[28] The central issues in this appeal go to the scope and definition of “art” and “method”, as well as judicially interpreted excluded subject-matter. The interpretation of section 2 of the *Patent Act* is a question of law which attracts a correctness standard: *Harvard Mouse*, above, at paragraph 150.

physique des produits commandés, seule la façon dont la commande était passée avait changé. Par conséquent, l’invention revendiquée ne constituait pas un objet brevetable.

[26] Même si elle avait déjà conclu que l’invention revendiquée ne respectait pas les conditions de la *Loi sur les brevets*, la commissaire a continué et a examiné les deux derniers « volets » de sa démarche. Elle a conclu que les revendications étaient aussi exclues en tant que pratiques commerciales. Les revendications n’ajoutaient rien à la connaissance humaine, à l’exception des notions ou des règles du commerce de détail liées aux commandes et, malgré la nouveauté de ces notions, les breveter constituerait une « dérogation radicale » du régime actuel et nécessiterait l’approbation du législateur. Vu son analyse sur la [TRADUCTION] « tradition » d’exclusion, il est quelque peu étrange que la commissaire ait par la suite mis l’accent sur le fait que, bien que des brevets aient pu être délivrés pour des pratiques commerciales dans le passé, si cela est contraire à la *Loi sur les brevets*, il faut arrêter cette façon de faire.

[27] Enfin, la commissaire a examiné chacune des caractéristiques prévues dans le brevet afin de déterminer si ces caractéristiques étaient technologiques, si elles avaient un effet technologique ou si elles avaient un effet technologique de par leur combinaison. Elle a conclu dans la négative pour la plupart des caractéristiques, à l’exception de l’utilisation des témoins, qui pourrait être considérée comme technologique. Cependant, leur utilisation technologique était déjà connue : aucun « gain technique » n’avait donc été ajouté à la connaissance humaine.

IV. LA NORME DE CONTRÔLE

[28] Les principales questions en litige dans le présent appel ont trait à la portée et à la définition de « réalisation » et de « procédé », ainsi qu’aux objets qui ont été exclus par la jurisprudence. L’interprétation de l’article 2 de la *Loi sur les brevets* constitue une question de droit à laquelle s’applique la norme de la décision correcte : *Harvard Mouse*, précité, au paragraphe 150.

[29] The second issue, the method used by the Commissioner to assess the claims and the invention, is also a question of law. The Patent Office has essentially charted a legal test for determining patentability. The approach also engages questions of claim construction, an analysis which warrants no discretion.

[30] Nevertheless, if the relevant legal tests were applied and the Commissioner was correct in determining business methods and non-technological inventions are not patentable, the application of the tests and the question of whether the invention was a business method would be subject to a reasonableness standard: *Harvard Mouse*, above, at paragraph 151.

[31] Finally, in the event there was a fundamental error of law which prevented the Commissioner from coming to the right decision, it is within this Court's discretion to decide the issue *de novo* pursuant to section 41 of the *Patent Act*: *CertainTeed Corp. v. Canada (Attorney General)*, 2006 FC 436, 50 C.P.R. (4th) 17, at paragraph 27; *Canada Packers Inc. v. Canada (Minister of Agriculture)*, [1989] 1 F.C. 47 (C.A.), at page 60.

V. ANALYSIS OF THE LAW

A. *Adoption of International Principles*

[32] This case highlights the challenges in looking to international legal principles to interpret the Canadian patent regime. In an area of the law where advancing human ingenuity often creates novel legal questions to which there may be no immediate answer in Canadian jurisprudence, it can be useful to look to other regimes. However, this must be done mindfully. Despite the international conventions and principles of reciprocity, regimes can be fundamentally different. Something which may be patentable in one country, will not be here, or vice versa. Also, it may be patentable for an entirely different reason. While international jurisprudence can provide guidance, these cases and the particular Canadian context of the question before the Court (i.e. what is patentable subject-matter) must

[29] La deuxième question en litige, soit la démarche utilisée par la commissaire pour examiner les revendications et l'invention, constitue également une question de droit. Le Bureau des brevets a essentiellement formulé un critère juridique pour déterminer la brevetabilité des objets. La démarche met également en jeu des questions d'interprétation des revendications, analyse qui ne commande aucune retenue.

[30] Néanmoins, si les bons critères juridiques avaient été appliqués et si la commissaire avait conclu à juste titre que les pratiques commerciales et les inventions non technologiques n'étaient pas brevetables, l'application de ces critères et la question de savoir si l'invention était une pratique commerciale seraient susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonabilité : *Harvard Mouse*, précité, au paragraphe 151.

[31] Enfin, si la commissaire a commis une erreur de droit fondamentale qui l'a empêchée de prendre la bonne décision, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de trancher l'affaire *de novo* suivant l'article 41 de la *Loi sur les brevets* : *CertainTeed Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2006 CF 436, au paragraphe 27; *Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture)*, [1989] 1 C.F. 47 (C.A.), à la page 60.

V. ANALYSE DU DROIT

A. *L'adoption de principes issus de l'étranger*

[32] La présente affaire fait ressortir la difficulté de se fonder sur des principes de droit d'origine étrangère pour l'interprétation du régime canadien de brevets. Dans un domaine du droit où les nouveaux traits de génie créent de nouvelles questions de droit auxquelles la jurisprudence canadienne n'a aucune réponse immédiate, il peut être utile de tirer parti des régimes étrangers. Cependant, on doit le faire avec précaution. Malgré les conventions internationales et le principe de la réciprocité, les régimes peuvent être fondamentalement différents. Un objet brevetable dans un pays peut ne pas l'être ici et vice versa. En outre, il peut être brevetable pour un motif complètement différent. Bien que la jurisprudence étrangère puisse offrir des repères, les décisions étrangères et le contexte canadien lié à la

correspond to Canadian law. Some jurisdictions will be more applicable than others given the history, language and prior interpretation of their patent legislation.

[33] The Commissioner relied heavily on foreign jurisprudence throughout her decision, particularly on that of the United Kingdom, Europe and the United States. This becomes troubling and even problematic when she ignores fundamental differences between the foreign and the domestic regimes, or ignores Canadian legal principles altogether. Specifically, her reliance on English and European systems does not take into account that both, in implementing the European Patent Convention (EPC) [*Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)*, October 5, 1973], have fundamentally different legislation than Canada for determining patentable subject-matter. Under those systems, there is no definition of “invention”, but a series of exclusions. Jurisprudence in those systems thus often interprets claims not to see whether they disclose an “invention” within the meaning of a statute, but whether they should be classified as excluded subject-matter under Article 52. The Convention states:

Article 52

Patentable inventions

- (1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.
- (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
 - (b) aesthetic creations;
 - (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

question dont le tribunal est saisi (c.-à-d. ce qu’est l’objet brevetable) doivent respecter le droit canadien. Il sera plus judicieux d’appliquer le droit de certains pays que d’autres vu l’histoire, la langue ainsi que l’interprétation de leur loi en matière de brevets.

[33] La commissaire s’est grandement fondée sur la jurisprudence étrangère dans l’ensemble de sa décision, particulièrement sur celle du Royaume-Uni, de l’Europe et des États-Unis. Ce recours à la jurisprudence étrangère devient préoccupant et pose même problème lorsque la commissaire ne tient pas compte de différences fondamentales entre les régimes étrangers et canadien ou ne tient tout simplement pas compte de principes juridiques canadiens. En particulier, elle a invoqué les régimes britanniques et européens sans prendre en compte que ces deux régimes, qui ont mis en œuvre la Convention sur le brevet européen (CBE) [*Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)*, 5 octobre 1973], sont fondamentalement différents du régime canadien en ce qui a trait à la brevetabilité d’un objet. Ces régimes ne définissent pas ce qu’est une « invention », ils prévoient plutôt une série d’exclusions. La jurisprudence dans ces régimes a donc souvent interprété les revendications non pas de façon à déterminer si elles décrivent une « invention » au sens d’une loi, mais plutôt si elles devraient être considérées comme étant un objet exclu en application de l’article 52 de la CBE. L’article 52 de la CBE est ainsi rédigé :

Article 52

Inventions brevetables

- (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
- (2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
- a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
 - b) les créations esthétiques;
 - c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;

(d) presentations of information.

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

[34] The United Kingdom's current patent Act [*Patents Act 1977*, 1977, c. 37] is worded to be in conformity with the EPC. Even before the Convention, the language used to describe an "invention" in their statutory regime differed from the Canadian *Patent Act*. It has long been acknowledged that our pre-confederation *Patent Act* is derived not from the British statute, which post-dates ours, but from that of our American neighbours: "the principles underlying Canadian patent law both before and since Confederation accordingly approximate rather to those of the United States than to those of British patent law": O. M. Biggar, *Canadian Patent Law and Practice: with Special Reference to the Difference between the Law and Practice in Canada and in Great Britain and the United States*, Toronto: Burroughs & Company (Eastern), 1927, at page 2; see also *Harvard Mouse*, above, at paragraph 3. It is not surprising that the language used in the American and Canadian acts to describe patentable subject-matter is almost identical.

[35] Despite the fact that the American and Canadian patents systems understandably have roots in the British common law, the above shows that the regimes have evolved in different ways and thus English law cannot be adopted unthinkingly. Further, courts in this country have warned against the British authorities when evaluating patentable subject-matter: *Tennessee Eastman*, above, at pages 120–121. Equally, decisions from the United Kingdom have noted the inapplicability of the American regime to their legislation. The Court in *Aerotel* (at paragraph 15), a decision cited more than once by the Commissioner, made it clear that the position in the U.S.A., in both the absence of an equivalent to Article 52 of the EPC and the "wide scope" given to patentable inventions, was very dissimilar to the position in Europe:

d) les présentations d'informations.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

[34] La Loi sur les brevets actuelle du Royaume-Uni [*Patents Act 1977*, 1977, ch. 37] est libellée de façon à respecter la CBE. Même avant la CBE, le libellé utilisé pour décrire une « invention » dans le régime de brevets dans ce pays était différent de celui de la *Loi sur les brevets* du Canada. Il est reconnu de longue date que notre *Loi sur les brevets*, qui est entrée en vigueur avant la Confédération, ne découle pas de la loi britannique, qui est entrée en vigueur après notre loi, mais prend plutôt exemple sur la loi de nos voisins américains : [TRADUCTION] « les principes sous-jacents au droit des brevets au Canada, tant avant qu'après la Confédération, se rapprochent davantage de ceux adoptés dans les lois aux États-Unis qu'au Royaume-Uni » (O. M. Biggar, *Canadian Patent Law and Practice: with Special Reference to the Differences between the Law and Practice in Canada and in Great Britain and the United States*, Toronto : Burroughs & Company (Eastern), 1927, à la page 2; voir également l'arrêt *Harvard Mouse*, précité, au paragraphe 3). Il n'est pas surprenant que les libellés de la description d'un objet brevetable employés dans les lois aux États-Unis et au Canada soient presque pareils.

[35] Malgré que les régimes des brevets aux États-Unis et au Canada aient, bien entendu, des racines dans la common law britannique, ce qui précède montre que les régimes se sont développés différemment et qu'il ne faut donc pas adopter aveuglément le droit britannique. En outre, les tribunaux canadiens nous ont mis en garde contre les autorités britanniques lorsqu'il faut établir la brevetabilité d'un objet : *Tennessee Eastman*, précité, aux pages 120 et 121. De même, les tribunaux du Royaume-Uni ont souligné dans des décisions que le régime des États-Unis ne s'appliquait pas à leur législation. La Court of Appeal, dans l'arrêt *Aerotel* (au paragraphe 15), que la commissaire a invoqué plus d'une fois, a clairement affirmé que la position des États-Unis, tant en raison de l'absence d'un équivalent à l'article 52 de la CBE que de la [TRADUCTION] « large portée »

The “exceptions” referred to in the US cases, e.g. laws of nature, have some equivalents in Art.52(2). But that is really, as we have pointed out, because they are by their very nature incapable of being the subject of a legal monopoly. The fact that there are some parallels between what is declared by the judges to be unpatentable in the US and what is declared by Art.52(2) to be an excluded category of invention is no guide as to the interpretation of Art. 52.

[36] A reading of *Aerotel* and *CFPH* also reveals that the exclusions in the U.K. and European regime are largely concerned with policy. In *CFPH* the British Court entitles part of the discussion “The Items Were Excluded for Policy Reasons” and speaks at length to the “hard” and “soft” nature of exclusions and the principles behind them: *CFPH*, above, at paragraph 30. While this discussion may be interesting, adoption of these policy rationales by the Patent Office is inappropriate and wrong in law. Any doubt as to whether the Commissioner may consider policy when granting a patent was firmly settled by Bastarache J., speaking for the majority in *Harvard Mouse*, at paragraphs 144–145:

I disagree that s. 40 of the *Patent Act* gives the Commissioner discretion to refuse a patent on the basis of public policy considerations independent of any express provision in the Act. The non-discretionary nature of the Commissioner’s duty was explained in *Monsanto, supra*, a case cited by Rothstein J.A. At pages 1119-20, after citing s. 40 (then s. 42) of the *Patent Act*, Pigeon J., speaking for the majority, stated:

I have underlined by law [in s. 42] to stress that this is not a matter of discretion: the Commissioner has to justify any refusal. As Duff C.J. said in *Vanity Fair Silk Mills v. Commissioner of Patents* (at p. 246):

donnée aux inventions brevetables, était très différente de la position européenne :

[TRADUCTION] Les « exceptions » dont il est question dans les affaires états-uniennes, p. ex. les lois de la nature, sont en partie les mêmes que celles prévues au paragraphe 52(2). La raison en est que, comme nous l’avons déjà souligné, elles ne peuvent, de par leur nature même, faire l’objet d’un monopole juridique. Le fait que l’on puisse faire certains parallèles entre ce que les juges ont estimé être non brevetable aux États-Unis et les catégories d’invention exclues par le paragraphe 52(2) ne constituent pas un guide quant à l’interprétation de l’article 52.

[36] La lecture des arrêts *Aerotel* et *CFPH* révèle également que les exclusions dans les régimes britannique et européen ont principalement été adoptées pour des raisons d’intérêt public. Dans l’arrêt *CFPH*, la High Court britannique a intitulé une partie de son analyse [TRADUCTION] « Les articles ont été exclus pour des raisons d’intérêt public » et traite longuement de la nature [TRADUCTION] « absolue » et [TRADUCTION] « relative » des exclusions ainsi que des principes sous-jacents : *CFPH*, précité, au paragraphe 30. Bien que cette discussion puisse être intéressante, l’adoption par le Bureau des brevets de ces considérations d’intérêt public est inappropriée et mal fondée en droit. Le juge Bastarache, au nom de la majorité dans l’arrêt *Harvard Mouse* (aux paragraphes 144 et 145), tranche nettement tout doute lié à la question de savoir si la commissaire peut tenir compte de considérations d’intérêt public dans la délivrance d’un brevet :

Je ne suis pas d’accord pour dire que l’art. 40 de la *Loi sur les brevets* donne au commissaire le pouvoir discrétionnaire de refuser un brevet pour des raisons d’intérêt public indépendantes de toute disposition expresse de la Loi. La nature non discrétionnaire de la tâche du commissaire est expliquée dans l’arrêt *Monsanto*, précité, que le juge Rothstein a mentionné. Aux pages 1119-1120, après avoir cité l’art. 40 (art. 42, à l’époque) de la *Loi sur les brevets*, le juge Pigeon a déclaré, au nom des juges majoritaires :

J’ai souligné en droit [à l’art. 42] pour faire ressortir que ce n’est pas une question de discrétion : le commissaire doit justifier tout refus. Comme l’a déclaré le juge en chef Duff dans l’arrêt *Vanity Fair Silk Mills c. Commissaire des brevets* (à la p. 246) :

No doubt the Commissioner of Patents ought not to refuse an application for a patent unless it is clearly without substantial foundation....

Some commentators remark that the Canadian courts have in the past excluded certain subject matter from patentability on moral, ethical or policy grounds.... While it is true that certain categories of invention were excluded from patentability with these policy concerns in mind, these exclusions were justified by reference to explicit provisions of the *Patent Act*.

[37] The Commissioner is thus bound by the Canadian patent regime and its interpretation by the courts. On this she has no discretion. International jurisprudence, and certainly the policies advocated therein, is not determinative, but at most a potential guide when applied correctly and mindfully. As becomes evident, many of the Commissioner's errors stem from her adoption of a policy role and the importation of policies not concordant with Canadian law.

B. *Form and Substance Approach*

[38] Over the past 10 years, the Supreme Court has made it clear that an invention is defined by the claims, and that these are to be interpreted in a "purposive manner": *Free World Trust v. Electro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024 (*Free World Trust*). In so doing they explicitly rejected the "form and substance approach" from previous years. In *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067, the Court confirmed that purposive construction is to be used in assessing validity and infringement. The rationale given by the Court included not only a desire for consistency, but also recognition that the intention of the author of the patent—determined with a mind willing to understand—is integral to the operation of the patent regime. A subjective examination of the "substance" of the claims leads to uncertainty. As stated in *Free World Trust*, at paragraph 46:

[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute que le commissaire des brevets ne doit pas rejeter une demande de brevet à moins qu'elle ne soit clairement dépourvue de fondement valable [...]

Certains commentateurs font remarquer que les tribunaux canadiens ont déjà soustrait certains objets à la brevetabilité pour des raisons d'ordre moral ou éthique ou de politique générale [...] S'il est vrai que les tribunaux ont exclu de la brevetabilité certaines catégories d'inventions eu égard à des questions de politique générale, il reste qu'ils ont mentionné des dispositions expresses de la *Loi sur les brevets* pour justifier ces exclusions.

[37] La commissaire doit donc respecter le régime canadien de brevets et l'interprétation que les tribunaux en font. Elle ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard. La jurisprudence étrangère, et assurément les raisons d'intérêt public qui y sont préconisées, n'est pas déterminante; elle est, tout au plus, un possible guide lorsqu'elle est appliquée correctement et avec précaution. Comme il est de plus en plus évident, nombre d'erreurs de la commissaire découlent du fait qu'elle a adopté un rôle d'élaboration de politique et qu'elle a importé des politiques contraires au droit canadien.

B. *L'approche fondée sur la forme et la substance*

[38] Au cours des 10 dernières années, la Cour suprême a clairement établi qu'une invention est définie par les revendications et que les revendications doivent être interprétées « en fonction de l'objet » : *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024 (*Free World Trust*). Ce faisant, elle a explicitement rejeté « l'approche fondée sur la forme et sur la substance » des années passées. Dans l'arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067, la Cour suprême a confirmé que l'interprétation téléologique doit être employée dans l'examen de la validité et de la contrefaçon. La Cour suprême a fondé son raisonnement non seulement sur le souhait de parvenir à une certaine cohérence, mais également sur la reconnaissance que l'intention des auteurs du brevet, qui doit être déterminée par un esprit désireux de comprendre, est partie intégrante du fonctionnement

Once the inquiry is no longer anchored in the language of the claims, the court may be heading into unknown waters without a chart. The one-step approach has to build flexibility and common sense into the initial claims construction because there is no second step.

[39] Instead of relying on these, now basic, principles of claim construction, the Commissioner returns to language such as “form and substance” and “what has been discovered” as articulated in earlier case law. Although the Commissioner attempts to confine this analysis to patentable subject matter, a return to “form and substance” language, no matter what the context, is confusing and unnecessary. Further, it represents a departure from the clear direction of the Supreme Court to apply purposive construction universally.

[40] Section 2 of the *Patent Act* requires an “invention” to be “new and useful”. Speaking for the Court in *Calgon Carbon Corp. v. North Bay (City)*, 2005 FCA 410, 262 D.L.R. (4th) 476, Rothstein J.A. (as he then was) gave a simple interpretation of this requirement: “Useful points to practicality as opposed to theory. New means that there is a contribution to knowledge, something that was not known before” (at paragraph 10). It is thus not wrong to speak of “what has been invented” so long as this is determined with reference to the essential elements as disclosed through purposive construction of the claims, rather than through a subjective, secondary consideration by the Patent Office as to the “substance of the invention”.

[41] The stated goal of the Commissioner, to avoid raising form over substance, is secured through a purposive construction of the claims. Reading the claims with a “mind willing to understand” does not translate into wilful blindness. Purposive construction captures the substance of the claims in determining their essential

du régime de brevets. Un examen subjectif de la « substance » des revendications crée de l’incertitude. Tel qu’il a été mentionné dans l’arrêt *Free World Trust*, précité, au paragraphe 46 :

À partir du moment où l’analyse ne s’appuie plus sur la teneur des revendications, le tribunal peut se retrouver en territoire inconnu, sans aucun repère. L’analyse comportant un seul volet doit intégrer la souplesse et le bon sens à l’interprétation initiale des revendications, car il n’y a pas de second volet.

[39] Au lieu de se fonder sur ces principes, qui sont maintenant des principes de base de l’interprétation des revendications, la commissaire emploie des termes désuets tels que « forme et substance » et « la découverte » qui avaient été formulés dans l’ancienne jurisprudence. Bien que la commissaire tente de limiter cette analyse à la brevetabilité des objets, un retour à l’expression « forme et substance », peu importe le contexte, prête à confusion et est inutile. En outre, cela représente une dérogation à la directive claire donnée par la Cour suprême, selon laquelle l’interprétation téléologique doit être employée dans tous les cas.

[40] L’article 2 de la *Loi sur les brevets* exige qu’une « invention » présente le caractère de la « nouveauté et de l’utilité ». Au nom de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Calgon Carbon Corp. c. North Bay (Ville)*, 2005 CAF 410, le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême) a donné une interprétation simple de cette exigence : « L’“utilité” vise les applications pratiques par opposition à la théorie; la “nouveauté” implique une contribution à la connaissance, l’apport de quelque chose qui était jusqu’alors inconnu » (au paragraphe 10). Il n’est donc pas erroné de parler de « la découverte », tant que la découverte est déterminée en tenant compte des éléments essentiels tels qu’ils sont établis au moyen d’une interprétation téléologique des revendications, plutôt qu’au moyen d’une considération subjective et secondaire telle que la « substance de l’invention ».

[41] L’objectif avoué de la commissaire, soit d’éviter que la forme prenne le pas sur la substance, est atteint par l’interprétation téléologique des revendications. Interpréter les revendications avec un « esprit désireux de comprendre » ne se traduit pas par un aveuglement volontaire. L’interprétation téléologique dégage

elements. If the inventor is simply claiming an idea, or a theory, the means of implementation (i.e. a human mind or a computer) could be replaced and the invention would remain in essence the same. Thus, the decision in *Schlumberger*, notwithstanding the fact that it was decided close to 20 years before *Free World Trust*, would suggest that where a computer is not an “essential element” it does not constitute the substance of the invention.

[42] The rejection of purposive construction, and in essence a holistic consideration of the claims, also allowed the Commissioner to parse the claims into their novel and non-novel components in order to evaluate patentability. As discussed above, it is problematic to suggest that “what has been discovered” stands apart from the claims as a whole. This is particularly so where the Commissioner has found that what is claimed is novel (although certain elements were old) and not obvious.

[43] Principally, the Commissioner’s conclusions are not supported by Canadian law. Although *Shell Oil* defines “art” as adding something to human knowledge, there is no suggestion that this “contribution” be assessed apart from the invention as a whole. It is conceivable, and indeed expected, that some elements of the invention are not new. In fact, in *Shell Oil* the compounds at issue were old. The Court, however, did not leave the compounds out of the analysis of the subject-matter; they were clearly part of the invention. It is contrary to settled law to purport to look at “what has been invented” and “substance” by failing to look at the invention as a whole.

[44] The decision in *Progressive Games* is also illustrative [*Progressive Games, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 3 C.P.R. (4th) 517 (F.C.T.D.)]. The Trial Judge found that the physical manipulation of cards met the application aspect of the test in *Shell Oil*, a finding upheld on appeal [(2000), 9 C.P.R. (4th) 479 (F.C.A.)]. Of course, the use of cards is not novel. The rules in and of themselves are just an idea; but they

la substance des revendications par l’établissement de leurs éléments essentiels. Si l’inventeur ne revendique qu’une idée ou une théorie, les moyens de la mettre en œuvre (c.-à-d. l’esprit humain ou un ordinateur) pourraient être remplacés, et l’invention resterait essentiellement la même. Par conséquent, l’arrêt *Schlumberger*, malgré qu’il ait été rendu près de 20 ans avant l’arrêt *Free World Trust*, donnerait à penser que, si un ordinateur n’est pas un « élément essentiel », il ne constitue pas la substance d’une invention.

[42] Le rejet de l’interprétation téléologique et, dans les faits, d’une approche holistique des revendications a également permis à la commissaire de séparer les revendications selon leurs éléments nouveaux et anciens afin de déterminer la brevetabilité. Comme je l’ai mentionné précédemment, donner à penser que « la découverte » est indépendante des revendications dans leur ensemble pose problème. C’est particulièrement vrai dans la mesure où la commissaire a conclu que l’objet revendiqué est nouveau (bien que certains éléments soient anciens) et non évident.

[43] Avant tout, les conclusions de la commissaire ne sont pas appuyées par le droit canadien. Bien que l’arrêt *Shell Oil* définisse « réalisation » comme un ajout à la connaissance humaine, rien ne donne à penser que cette « contribution » doive être examinée indépendamment de l’invention dans son ensemble. Il est concevable, et même prévisible, que certains éléments de l’invention ne soient pas nouveaux. En fait, dans l’affaire *Shell Oil*, les composés en litige étaient anciens. La Cour suprême, cependant, n’a pas exclu les composés de l’analyse de l’objet; ces composés faisaient clairement partie de l’invention. On ne respecte pas le droit établi si l’on prétend analyser « la découverte » et la « substance » en ne tenant pas compte de l’invention dans son ensemble.

[44] La décision *Progressive Games, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 1999 CanLII 8921 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par 2000 CanLII 16577 (C.A.F.), constitue également un bon exemple. Le juge de première instance a conclu que la manipulation physique de cartes respectait le volet application pratique du critère énoncé dans l’arrêt *Shell Oil*, une conclusion confirmée en appel. Bien entendu, l’utilisation des cartes n’était pas

require the use of cards in order to constitute the whole “invention” or even “inventive concept”. The patent was found non-statutory because *nothing of substance* had been added, not because the rules, which were claimed to be new, were excluded matter. *Schlumberger*, the case relied on by the Commissioner, and its unique circumstances were discussed above: the Court did not appear to consider the computer an “essential element” in the invention.

[45] Finally, to the extent the Commissioner relies on jurisprudence from the United Kingdom to show the “actual contribution” of the invention and the extent to which it is statutory must be assessed; her discussion is incomplete and pointed in the wrong direction. Both *CFPH* and *Aerotel*, the two cases cited, concern the interpretation of Article 52 of the EPC and thus, as discussed above, have little application in the Canadian context. The attempt to articulate this test seems to be in part a function of the “as such” clause in paragraph 52(3); subject-matter is excluded “only to the extent” that a patent relates to it “as such”. No such provision exists in Canada. The decisions also make it clear that this is an unsettled area and there has been little consistency in the “approach” which should be adopted in undertaking this analysis. Indeed, the Commissioner herself recognizes that Europe and the U.K. have different ideas as to when the novelty of a contribution should be assessed. Finally, the decision in *CFPH* actually suggests that, unlike some “hard” exclusions, discoveries—which are excluded but as a “soft” exclusion—should not be assessed apart from the invention as a whole (at paragraph 34):

The detractors of your patent are not allowed to say: the discovery does not count and the rest was obvious. They are not allowed to dissect your invention in that way. The discovery is an integral and all-important part of your

nouvelle. Les règles en soi ne sont qu’une idée : elles ont besoin de l’utilisation de cartes afin de constituer une « invention » à part entière ou même une « idée originale ». Il a été conclu que le brevet n’était pas brevetable parce que rien d’essentiel n’avait été ajouté et non parce que les règles, que l’on alléguait nouvelles, étaient un objet exclu. L’arrêt *Schlumberger*, invoqué par la commissaire, et ses circonstances uniques ont fait l’objet d’une analyse précédemment : la Cour n’a pas semblé estimer que l’ordinateur constituait un « élément essentiel » de l’invention.

[45] Enfin, dans la mesure où la commissaire invoque la jurisprudence du Royaume-Uni pour montrer la [TRADUCTION] « contribution réelle » de l’invention et pour établir dans quelle mesure l’objet est visé par la loi, son analyse est incomplète et induit en erreur. Tant *CFPH* qu’*Aerotel*, les deux arrêts cités par la commissaire, portent sur l’interprétation de l’article 52 de la CBE et, comme je l’ai mentionné précédemment, ils n’ont donc qu’une pertinence limitée dans le contexte canadien. La tentative de formuler ce critère semble en partie être fondée sur les mots « considéré en tant que tel » employés au paragraphe 52(3); des objets sont exclus « que dans la mesure où » le brevet ne concerne que l’un de ces objets « considéré en tant que tel ». Aucune disposition semblable n’est en vigueur au Canada. Ces arrêts révèlent aussi clairement que le droit à cet égard n’est pas encore fixé et que les tribunaux ont fait preuve de peu d’uniformité dans « l’approche » qu’ils devraient adopter pour entreprendre cette analyse. En effet, la commissaire a elle-même reconnu que l’Europe et le Royaume-Uni ne s’entendent pas sur l’étape à laquelle la nouveauté d’une contribution devrait être analysée. Enfin, la décision dans l’arrêt *CFPH* donne en fait à penser que, contrairement à certaines exclusions [TRADUCTION] « absolues », les découvertes — qui, quant à elles, sont exclues en tant qu’exclusion [TRADUCTION] « relative » — ne devraient pas être analysées indépendamment de l’invention dans son ensemble (au paragraphe 34) :

[TRADUCTION] Ceux qui contestent votre brevet ne peuvent pas dire : la découverte est exclue et le reste est évident. Ils ne peuvent pas diviser votre invention de cette façon. La découverte est une partie intégrante et très importante de votre

invention. The law does not object to that. It only objects when you try to monopolise your discovery for all purposes....

[46] American courts have also rejected the idea that the claims be separated on the basis of what is new and what is not. For the reasons discussed above, I find this jurisprudence more applicable and the reasoning employed more persuasive but not determinative. As stated by the majority of the Court of Appeals for the Federal Circuit in *Bilski/USCA*, at page 958:

... the Court has made clear that it is inappropriate to determine the patent-eligibility of a claim as a whole based on whether selected limitations constitute patent-eligible subject matter ... *Diehr*, 450 U.S. at 188 (“It is inappropriate to dissect the claims into old and new elements and then to ignore the presence of the old elements in the analysis.”). After all, even though a fundamental principle itself is not patent-eligible, processes incorporating a fundamental principle may be patent-eligible. Thus, it is irrelevant that any individual step or limitation of such processes by itself would be unpatentable under § 101.

[47] The Commissioner has simply adopted a novel legal test by which to assess patentable subject-matter. It is not supported by recent Canadian jurisprudence or the *Patent Act*. This is an error of law and far outside the Commissioner’s jurisdiction.

C. Definition of Art/Change of Character or Condition

[48] On a preliminary note, it is immaterial that the Commissioner discussed the definition of “art” only and more generally and did not consider “process” separately. It is generally accepted that “method” and “process” are the same thing and that “art” may include either: see *Lawson*, above, at page 110 citing to *Refrigerating Equipment Ltd. v. Waltham System Inc. et al.*, [1930] Ex. C.R. 154, at page 166. Indeed, many of the principal cases dealing with what is an art have in fact concerned processes, *Shell Oil* being a prime

invention. La loi ne s’y oppose pas. Elle s’y oppose seulement si vous essayez d’obtenir le monopole de votre découverte à tous les égards [...]

[46] Les tribunaux états-uniens ont également rejeté l’idée que les revendications devaient être divisées selon ce qui est nouveau et ce qui ne l’est pas. Pour les motifs énoncés précédemment, je conclus que les décisions de ces tribunaux sont plus pertinentes et que le raisonnement qui y est tenu est plus convaincant, même si cela ne tranche pas la question. Comme l’a mentionné la majorité de la CAFC dans l’arrêt *Bilski/USCA*, à la page 958 :

[TRADUCTION] ... la Cour a clairement établi qu’il ne convient pas de décider de la brevetabilité d’une revendication dans son ensemble sur le fondement de la question de savoir si des restrictions données constituent des objets brevetables [...] *Diehr*, 450 U.S., page 188. ([TRADUCTION] « Il ne faut pas diviser les revendications en éléments anciens et nouveaux, puis faire abstraction des anciens éléments lors de l’analyse. ») Après tout, même si un principe fondamental n’est pas en soi brevetable, un procédé ayant recours à un principe fondamental peut l’être. Par conséquent, il importe peu qu’une étape ou une restriction d’un tel procédé en soi ne soit pas brevetable suivant l’article 101.

[47] La commissaire a simplement adopté un nouveau critère juridique pour l’examen de la brevetabilité des objets. Ce critère n’est appuyé ni par la jurisprudence canadienne récente ni par la *Loi sur les brevets*. Il s’agit d’une erreur de droit, et cela excédait largement la compétence de la commissaire.

C. La définition de réalisation/Le changement dans la nature ou l’état

[48] Il convient tout d’abord de noter qu’il importe peu que la commissaire ait seulement analysé la définition de « réalisation » de façon générale sans examiner séparément la définition de « procédé ». Il est généralement accepté que « méthode » et « procédé » constituent une seule et même chose et que « réalisation » peut comprendre l’une ou l’autre de ces choses : voir la décision *Lawson*, précitée, à la page 110, citant l’arrêt *Refrigerating Equipment Ltd. v. Waltham System Inc. et al.*, [1930] R.C.É. 154, à la page 166. En effet, nombre

example. The issue is whether in her discussion of “art” the Commissioner adopted the correct legal definition, encompassing the courts’ interpretation of patentable processes.

[49] The appellant alleges that the Commissioner has adopted too restrictive a definition of “art” by ignoring *Shell Oil* and returning to the “physical manipulation” test outlined in *Lawson*. I note, however, that the Commissioner explicitly discusses *Shell Oil*; the reference to *Lawson* is within the context of that decision. The crux of the debate is her interpretation of *Shell Oil* to mean that “practical application” necessarily includes the change of character or condition in a *physical object*. I also note that she has injected a requirement that the “new learning or knowledge” outlined in *Shell Oil* be technological or scientific in nature.

[50] *Shell Oil* is unequivocally the starting point for the definition of a patentable “art”. It focuses the inquiry on whether there is a practical application of the discovery or idea (at page 549):

What then is the “invention” under s. 2? I believe it is the application of this new knowledge to effect a desired result which has an undisputed commercial value and that it falls within the words “any new and useful art”. I think the word “art” in the context of the definition must be given its general connotation of “learning” or “knowledge” as commonly used in expressions such as “the state of the art” or “the prior art”. The appellant’s discovery in this case has added to the cumulative wisdom on the subject of these compounds by a recognition of their hitherto unrecognized properties and it has established the method whereby these properties may be realized through practical application. In my view, this constitutes a “new and useful art” and the compositions are the practical embodiment of the new knowledge.

[51] The decision in *Lawson* is 40 years old and was a useful starting point in *Shell Oil* for Wilson J. to discuss a “more expansive” definition of art. However, it is not

de précédents portant sur ce qu’est une réalisation concernaient en fait des procédés, l’exemple parfait étant l’arrêt *Shell Oil*. La question est de savoir si la commissaire, dans son analyse sur la réalisation, a adopté la définition juridique applicable, laquelle comprend l’interprétation que les tribunaux ont donnée aux procédés brevetables.

[49] L’appelante allègue que la commissaire a adopté une définition de « réalisation » trop étroite en ne tenant pas compte de l’arrêt *Shell Oil* et en employant l’ancien critère de « manipulation physique » établi dans la décision *Lawson*. Je note, cependant, que la commissaire a expressément examiné l’arrêt *Shell Oil*; le renvoi à la décision *Lawson* a été fait dans le contexte de cet arrêt. Le cœur du débat est l’interprétation de la commissaire selon laquelle l’arrêt *Shell Oil* établit que l’« application pratique » suppose nécessairement un changement dans la nature ou l’état d’un objet physique. Je souligne également qu’elle a ajouté une condition selon laquelle la « nouvelle connaissance » dont il est question dans l’arrêt *Shell Oil* doit être de nature technologique ou scientifique.

[50] L’arrêt *Shell Oil* constitue sans contredit l’origine de la définition de « réalisation » brevetable. La Cour suprême, dans cet arrêt, a mis l’accent sur la question de savoir si la découverte ou l’idée a une application pratique (à la page 549) :

En quoi consiste l’« invention » selon l’art. 2? Je crois que c’est l’application de cette nouvelle connaissance afin d’obtenir un résultat, qui a une valeur commerciale indéniable et qui répond à la définition de l’expression « toute réalisation ... présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité ». Je crois qu’il faut donner au mot « réalisation » de la définition son sens général de « science » ou « connaissance ». Dans ce cas, la découverte de l’appelante a augmenté le bagage de connaissances au sujet de ces composés en leur trouvant des propriétés jusqu’alors inconnues et elle a établi la méthode par laquelle on peut leur donner une application pratique. À mon sens, cela constitue une « réalisation ... présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité » et les compositions sont la réalisation pratique de la nouvelle connaissance.

[51] La décision *Lawson* date de 40 ans et elle a constitué un point de départ utile pour l’analyse de la juge Wilson dans l’arrêt *Shell Oil*, dans laquelle cette

the authoritative guide for what constitutes patentable art. Although Wilson J. did not reject the decision, she referred to it as part of the ongoing effort to create a wider definition which explicitly stepped beyond manufacture of goods and even manufacturing techniques (at pages 554–555):

In *Tennessee Eastman Co. v. Commissioner of Patents* ... The Court, however, affirmed that “art” was a word of very wide connotation and was not to be confined to new processes or products or manufacturing techniques but extended as well to new and innovative methods of applying skill or knowledge provided they produced effects or results commercially useful to the public.

An effort to articulate this broader concept of the term “art” was made by Cattanach J. in *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101. In that case a patent was being sought on a new method of describing the boundaries of a plot of land. The application was rejected, again not because the subject-matter of the application was not an “art” within the meaning of the definition in the Act but because, like the new use for the adhesive in *Tennessee Eastman*, it related to professional skills rather than to trade, industry or commerce. In the course of his reasons Mr. Justice Cattanach said at pp. 109-10;

An art or operation is an act or series of acts performed by some physical agent upon some physical object and producing in such object some change either of character or of condition. It is abstract in that, it is capable of contemplation of the mind. It is concrete in that it consists in the application of physical agents to physical objects and is then apparent to the senses in connection with some tangible object or instrument.

In the earlier development of patent law, it was considered that an invention must be a vendible substance and that unless a new mode of operation created a new substance the invention was not entitled to a patent, but if a new operation created a new substance the patentable invention was the substance and not the operation by which it was produced. This was the confusion of the idea of the end with that of means. However, it is now accepted that if the invention is the means and not the end, the inventor is entitled to a patent on the means.

dernière a donné à la définition de réalisation une [TRADUCTION] « plus grande portée ». Cependant, il ne s’agit pas d’un précédent quant à la question de savoir ce qu’est une réalisation brevetable. La juge Wilson n’a pas rejeté la décision *Lawson*, mais elle a affirmé que cette décision faisait partie de l’effort soutenu visant à établir une définition plus large qui va expressément au delà de la fabrication de produits et même des techniques de fabrication (aux pages 554 et 555) :

Dans l’arrêt *Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets* [...] La Cour a cependant affirmé que «réalisation» est un mot très général et qu’il ne faut pas le restreindre aux nouveaux procédés, produits ou techniques de fabrication mais qu’il faut l’appliquer aussi aux méthodes nouvelles et innovatrices qui servent à appliquer des connaissances ou des compétences pourvu qu’elles produisent des effets ou des résultats utiles pour le public de façon commerciale

Dans *Lawson c. Commissaire des brevets* (1970), 62 C.P.R. 101, le juge Cattanach a tenté de mieux cerner ce concept général de «réalisation». Dans cette affaire-là, on demandait un brevet pour une nouvelle méthode servant à décrire les limites d’une parcelle de terre. La demande a été rejetée non pas, encore une fois, parce que l’objet de la demande n’était pas une «réalisation» au sens de la définition que donne la Loi, mais parce que, comme le nouvel usage de la substance comme adhésif dans l’affaire *Tennessee Eastman*, la demande avait trait à des compétences professionnelles plutôt qu’au commerce ou à l’industrie. Dans ses motifs de jugement, le juge Cattanach dit aux pp. 109 et 110 :

Une réalisation ou une exploitation consiste en un acte ou une série d’actes effectués sur un objet matériel au moyen d’un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d’état. Il s’agit d’une chose abstraite en ce sens que l’esprit peut l’imaginer. Il s’agit d’une chose concrète en ce sens qu’on applique des agents physiques à des objets matériels et que les sens peuvent alors percevoir un objet ou un instrument tangible.

Au cours de l’évolution des principes juridiques relatifs aux brevets, on a déjà considéré qu’une invention doit consister en une substance que l’on peut vendre et que, sauf si on inventait une nouvelle substance par un nouveau procédé, l’invention ne pouvait pas donner lieu à un brevet, mais que si on inventait une nouvelle substance, par un nouveau procédé, l’invention qui pouvait être brevetée était la substance et non pas le procédé. On confondait alors la fin et les moyens. Cependant il est maintenant reconnu que si l’invention est un moyen et non pas une fin, l’inventeur a droit à un brevet sur ce moyen.

[52] There are thus three important elements in the test for art as articulated by Wilson J.: (i) it must not be a disembodied idea but have a method of practical application; (ii) it must be a new and inventive method of applying skill and knowledge; and (iii) it must have a commercially useful result: *Progressive Games* (1999), 3 C.P.R. (4th) 517 (T.D.), at paragraph 16, affd (2000), 9 C.P.R. (4th) 479 (F.C.A.).

[53] The practical application requirement ensures that something which is a mere idea or discovery is not patented—it must be concrete and tangible. This requires some sort of manifestation or effect or change of character. However, it is important to remain focused on the requirement for practical application rather than merely the physicality of the invention. The language in *Lawson* must not be interpreted to restrict the patentability of practical applications which might, in light of today's technology, consist of a slightly less conventional "change in character" or effect through a machine such as a computer.

[54] As the Supreme Court reminded us in *Harvard Mouse*, not everything under the sun is patentable but the definition of "invention" in the *Patent Act* is broad and encompasses "unforeseen and unanticipated technology" (at paragraph 158). The *Patent Act* is not static; it must be applied in ways that recognize changes in technology such as the move from the industrial age to the electronic one of today.

[55] Jurisdictions with patent regimes similar to our own have also struggled to pin down what is required to bring an idea or a discovery beyond simply that. As mentioned above, the U.S. Supreme Court delivered the decision in *Bilski/USSC* quite recently, squarely addressing patentable processes. While the decision does not answer all questions of U.S. patentability of business processes, it appears that the U.S. Supreme Court rejected the "machine or transformation" test as in

[52] Le critère lié à la réalisation établi par la juge Wilson comprend donc trois éléments importants : i) la réalisation ne doit pas être une idée désincarnée, mais comporter une méthode d'application pratique; ii) elle doit constituer une façon nouvelle et innovatrice d'appliquer des compétences ou des connaissances; et iii) elle doit produire des résultats ou des effets utiles de façon commerciale : *Progressive Games*, 1999 CanLII 8921 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 16, conf. par 2000 CanLII 16577 (C.A.F.).

[53] La condition d'application pratique fait en sorte qu'une chose n'étant qu'une simple idée ou découverte ne soit pas brevetée — il faut qu'elle soit concrète et tangible. Il s'ensuit qu'il doit y avoir une manifestation, un effet ou un changement de nature quelconque. Cependant, il importe de mettre l'accent sur la condition d'application pratique plutôt que simplement sur le caractère physique de l'invention. Les propos tenus dans la décision *Lawson* ne doivent pas être interprétés comme limitant la brevetabilité d'applications pratiques qui peuvent, à la lumière de la technologie actuelle, consister en un « changement de nature » ou un effet un peu moins usuel que celui produit au moyen d'une machine telle qu'un ordinateur.

[54] Comme la Cour suprême nous l'a rappelé au paragraphe 158 de l'arrêt *Harvard Mouse*, tout ce que fabrique l'être humain n'est pas brevetable, mais la définition d'« invention » établie par la *Loi sur les brevets* est large et englobe les « techniques imprévues et imprévisibles ». La *Loi sur les brevets* n'est pas figée dans le temps : elle doit être appliquée de façon à reconnaître les changements technologiques, telle que le passage de l'âge technologique à l'ère électronique où nous vivons.

[55] Les pays possédant un régime de brevets semblable au nôtre ont également eu de la difficulté à mettre le doigt sur ce qui faisait en sorte qu'une idée ou une découverte dépassait le stade de l'idée ou de la découverte. Comme je l'ai mentionné précédemment, la Cour suprême des États-Unis a très récemment rendu l'arrêt *Bilski/USSC*, dans lequel elle traite carrément des procédés brevetables. Bien que cet arrêt ne tranche pas toutes les questions liées à la brevetabilité des pratiques

violation of the expansive interpretation which should be given to §101 [Patents, 35 U.S.C.] (the equivalent to our section 2)—they saw nothing in the statute or in the plain meaning of language which would require “process” to be tied to a machine or an article. In essence, they rejected the type of physicality advocated by the Commissioner. The majority called it “a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101” (slip opinion, at page 8). Four of the justices went on to discuss the changing nature of technology and the limitations posed by this type of thinking (slip opinion, at page 9):

The machine-or-transformation test may well provide a sufficient basis for evaluating processes similar to those in the Industrial Age—for example, inventions grounded in a physical or other tangible form. But there are reasons to doubt whether the test should be the sole criterion for determining the patentability of inventions in the Information Age.

[56] The U.S. Supreme Court also recognized the need for some sort of balance, and stressed that it was not commenting on the patentability of all these new technologies. The facts of the case—the invention disclosed was found to be an abstract idea—did not require further comment from the Court on exactly how far in the opposite direction it was willing to go.

[57] Australian jurisprudence is also useful; that regime has not followed the United Kingdom (Australia relies on a definition of invention rather than exclusions) and several courts have looked instead to American jurisprudence for guidance on patentability; see *CCOM Pty Ltd v. Jiejing Pty Ltd*, [1994] FCA 1168, (1994) 51 FCR 260 (*CCOM Pty*) and *Grant v Commissioner of Patents*, [2006] FCAFC 120 (*Grant*). In *CCOM Pty* the Court confirmed that the leading case law on the patentability of processes “requires a mode or manner of

commerciales aux États-Unis, il semble que la Cour suprême des États-Unis ait rejeté le critère de [TRADUCTION] « machine ou transformation » parce qu’il déroge à l’interprétation large qui devrait être donnée à l’article 101 [Patents, 35 U.S.C.] (l’équivalent de notre article 2) — elle n’a rien trouvé dans la loi ni dans le sens ordinaire des mots qui pourrait exiger que le « procédé » soit lié à une machine ou à un objet. Elle a essentiellement rejeté le genre de caractère physique mis de l’avant par la commissaire. La majorité a dit qu’il s’agissait [TRADUCTION] « d’un indice utile et important, d’un outil d’examen, servant à déterminer si certaines inventions revendiquées constituent des procédés au sens de l’article 101 » (*Bilski/USSC*, non encore publié dans un recueil, à la page 8). Quatre des juges ont par la suite analysé la nature changeante de la technologie et les restrictions qu’entraîne cette façon de penser (non encore publié dans un recueil, à la page 9) :

[TRADUCTION] Le critère de machine ou de transformation peut effectivement fournir un fondement suffisant pour l’examen des procédés semblables à ceux employés à l’âge industriel — par exemple, les inventions ayant une forme physique ou autrement tangible. Cependant, il y a des raisons pour douter que ce critère doive être le seul employé pour déterminer la brevetabilité d’inventions à l’ère de l’information.

[56] La Cour suprême des États-Unis a également reconnu le besoin d’atteindre un certain équilibre et a souligné que son commentaire ne visait pas la brevetabilité de l’ensemble de ces nouvelles technologies. Les faits de cette affaire n’exigeaient pas que la Cour suprême fasse des commentaires supplémentaires quant à savoir jusqu’où elle était prête à aller dans la direction opposée (elle a conclu que l’invention décrite était une idée abstraite).

[57] La jurisprudence de l’Australie est également utile; le régime de l’Australie n’a pas suivi celui du Royaume-Uni (il se fonde sur une définition d’invention plutôt que sur des exclusions), et plusieurs tribunaux ont plutôt regardé du côté de la jurisprudence des États-Unis comme guide en matière de brevetabilité; voir *CCOM Pty Ltd v. Jiejing Pty Ltd*, [1994] FCA 1168, (1994) 51 FCR 260 (*CCOM Pty*), et *Grant c. Commissioner of Patents*, [2006] FCAFC 120 (*Grant*). Dans l’arrêt *CCOM Pty*, la Federal Court of Australia a confirmé que les

achieving an end result which is an artificially created state of affairs of utility in the field of economic endeavour” (at paragraph 128). *Grant* specifically considered whether what was alleged to be a “business method” was patentable. The Australian Federal Court noted that “any artificial state of affairs” was meant in the sense of a “concrete, tangible, physical, or observable effect” (at paragraph 30) (and at paragraph 32):

A physical effect in the sense of a concrete effect or phenomenon or manifestation or transformation is required. In *NRDC*, an artificial effect was physically created on the land. In *Catuity* and *CCOM* as in *State Street* and *AT&T*, there was a component that was physically affected or a change in state or information in a part of a machine. These can all be regarded as physical effects. By contrast, the alleged invention is a mere scheme, an abstract idea, mere intellectual information, which has never been held to be patentable, despite the existence of such schemes over many years of the development of the principles that apply to manner of manufacture. There is no physical consequence at all. [Emphasis added.]

[58] The Australian Court’s interpretation of physical effects is quite broad. It is on point, however, as some sort of embodiment or change in state is required. This is consistent with the notion that for something to show practical application it must manifest in some way so that it is no longer simply a scheme or idea. However, this does not mean that the “physical effect”—whatever it may be—must be of the inventive concept itself. As stated earlier, in *Progressive Games*, above, manipulation of the cards was enough to constitute a practical application of the idea. The rules themselves were used in such a way so as to create a change in character or effect. They themselves did not change form.

[59] Further, it is not necessary for the material objects in question to physically change into another thing. Justice Denault, writing the Trial decision in *Progressive Games*, explicitly rejected the Commissioner’s finding that the subject-matter was non-patentable because

arrêts de principe sur la brevetabilité des procédés [TRADUCTION] « exigent une manière ou une façon d’obtenir un résultat créant un état des choses artificiel utile dans le domaine commercial » (au paragraphe 128). L’arrêt *Grant* a précisément examiné si ce qui était allégué être une [TRADUCTION] « pratique commerciale » était brevetable. La Federal Court of Australia a noté que [TRADUCTION] « un état des choses artificiel » voulait dire un [TRADUCTION] « effet concret, tangible, physique ou observable » (paragraphe 30) (et au paragraphe 32) :

[TRADUCTION] Un effet physique au sens où un effet, une manifestation, une transformation ou un résultat concret est nécessaire. Dans l’affaire *NRDC*, un effet artificiel avait été produit physiquement sur la terre. Dans les affaires *Catuity* et *CCOM* ainsi que dans *State Street* et *AT&T*, il y avait un élément qui avait été physiquement touché, qui avait changé d’état ou dont l’information avait été modifiée dans une partie d’une machine. Tous ces changements peuvent être considérés comme des effets physiques. En comparaison, l’invention alléguée n’est qu’un simple projet, qu’une idée abstraite ou qu’une simple information intellectuelle qui n’avait jamais été estimée brevetable, et ce, malgré l’existence de tels projets pendant les nombreuses années où les principes applicables aux modes de fabrication se sont développés. Il n’y a absolument aucun effet physique. [Non souligné dans l’original.]

[58] La Federal Court of Australia a donné une interprétation très large aux effets physiques. Cependant, cette interprétation est pertinente, car un certain type de concrétisation ou de changement d’état est nécessaire. Cela concorde avec la notion selon laquelle, pour qu’une chose montre qu’elle a une application pratique, elle doit le manifester d’une certaine façon afin qu’elle ne soit plus simplement un projet ou une idée. Cependant cela ne veut pas dire que l’« effet physique », quel qu’il soit, doit découler de l’idée originale en soi. Comme il a été mentionné précédemment dans l’affaire *Progressive Games*, précitée, la manipulation des cartes avait suffi pour constituer l’application pratique de l’idée. Les règles en soi étaient employées d’une telle façon qu’elles créaient un changement de nature ou un effet. Les cartes en soi ne changeaient pas de forme.

[59] En outre, il n’est pas nécessaire que l’objet matériel en question change physiquement en une autre chose. Le juge Denault, qui a rendu la décision de première instance dans l’affaire *Progressive Games*, a explicitement rejeté la conclusion du commissaire selon laquelle

“there is no change in character or condition of any material objects” (at paragraph 8).

[60] The Commissioner’s articulation of the test for art is too restrictive in requiring, as discussed in greater detail below, that the knowledge in question be scientific or technological in nature. Further, her application of the test suggests that the goods themselves must be changed in some way. Her interpretation of practical application does not take into account a wider definition of physical “change in character or condition” or the concrete embodiment of an idea.

D. “*Business Method Exclusion*”

[61] There is no basis for the Commissioner’s assumption that there is a “tradition” of excluding business methods from patentability in Canada. The only Canadian jurisprudence cited was made as *obiter* and in dissent by Arbour J. in *Schmeiser*.

[62] The Commissioner’s reasons even indicate an awareness of contradiction presented by the Commissioner’s previous reliance on *State Street*, a decision which clearly endorsed the patentability of business methods. On the contrary, it seems that until quite lately the Patent Office’s policy was to grant patents for business methods so long as they were an art within the meaning of section 2 of the *Patent Act*. The previous *Manual of Patent Office Practice* (MOPOP), section 12.04.04 (rev. Feb. 2005) stated that business methods are “not automatically excluded from patentability, since there is no authority in the *Patent Act* or *Rules* or in the jurisprudence to sanction or preclude patentability based on their inclusion in this category.” The MOPOP required that they be assessed like any other invention. The evidence indicates this practice was followed. The only explanation for the Patent Office’s change of heart in the newly revised MOPOP appears to be the Commissioner’s own decision in the case at bar.

l’objet n’était pas brevetable parce que la méthode « ne donnait lieu à aucune modification touchant la nature ou l’état d’objets concrets » (au paragraphe 8).

[60] La formulation par la commissaire du critère lié à la réalisation est trop étroite parce qu’elle exige, comme il a été mentionné plus en détail précédemment, que la connaissance en cause soit de nature scientifique ou technologique. En outre, la manière dont elle a appliqué le critère donne à penser que les produits eux-mêmes doivent changer d’une façon quelconque. Son interprétation d’application pratique ne tient aucunement compte de la définition plus large du caractère physique, du « changement de nature ou d’état » ou de la concrétisation d’une idée.

D. « *L’exclusion visant les pratiques commerciales* »

[61] Il n’y a aucun fondement à l’hypothèse de la commissaire comme quoi il existe une « tradition » selon laquelle les pratiques commerciales ne sont pas brevetables parce qu’elles sont visées par une exclusion. Le seul jugement canadien invoqué était l’arrêt *Schmeiser*, et la commissaire a cité de cet arrêt un *obiter* de la juge Arbour qui était dissidente.

[62] La commissaire, dans ses motifs, a même mentionné être au fait qu’il pouvait être contradictoire qu’elle se soit précédemment fondée sur l’arrêt *Street State*, un arrêt qui appuyait clairement la brevetabilité des pratiques commerciales. Il semble au contraire que, jusqu’à très récemment, la politique du Bureau des brevets était de délivrer des brevets pour des pratiques commerciales dans la mesure où elles constituaient une réalisation au sens de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*. L’ancien *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (le Recueil), section 12.04.04 (révisé en février 2005), mentionnait que les pratiques commerciales « ne sont pas exclues automatiquement de la brevetabilité, considérant qu’il n’y a aucune autorité dans la *Loi* ou les *Règles sur les brevets* ou la jurisprudence pour sanctionner ou réfuter la brevetabilité basée sur leur inclusion dans cette catégorie ». Le Recueil exigeait que ces pratiques soient examinées comme toute autre invention. La preuve révèle que le Bureau des brevets suivait cette

[63] The Commissioner’s reliance on the U.K. jurisprudence is misguided for the reasons discussed above. There is not, nor has there ever been, a statutory exclusion for business methods in Canada as there is in the U.K. A comparison of the two regimes is an inappropriate attempt to read-in words that do not exist. The very passages cited by the Commissioner represent a discussion of the policy behind the business method exclusion. As discussed above, this policy should have had absolutely no bearing on her decision.

[64] The implicit suggestion that the American jurisprudence supports this exclusion is not sustainable. The Commissioner’s citation of the concurring decision in *Bilski/USCA* fails to mention that the majority’s reasons clearly rejected the determination of patentability with reference to a “business method” category (at page 960):

We further reject calls for categorical exclusions beyond those for fundamental principles already identified by the Supreme Court. We rejected just such an exclusion in *State Street*, noting that the so-called “business method exception” was unlawful and that business method claims (and indeed all process claims) are “subject to the same legal requirements for patentability as applied to any other process or method.”... We reaffirm this conclusion. [Footnotes omitted.]

[65] The majority in *Bilski/USSC* affirmed this conclusion, making reference to the fact that the word “method” is within the definition of “process”. They noted that this did not mean all business methods would be patentable, noting that they are subject to the same requirements as other inventions under the Act.

[66] The Australians have adopted similar language (*Grant*, above, at paragraphs 26 and 47):

politique. La seule raison pouvant expliquer ce revirement dans le nouveau Recueil révisé semble être la propre décision de la commissaire en l’espèce.

[63] Pour les motifs exposés précédemment, il n’était pas judicieux que la commissaire se fonde sur la jurisprudence du Royaume-Uni. L’exclusion légale visant les pratiques commerciales, qui est en vigueur au Royaume-Uni, n’existe pas et n’a jamais existé au Canada. Une comparaison des deux régimes constitue une tentative totalement inappropriée d’interpréter des mots qui n’existent pas. L’extrait même cité par la commissaire est une analyse de la politique sous-jacente à l’exclusion visant les pratiques commerciales. Comme je l’ai mentionné précédemment, cette politique n’aurait absolument pas dû influencer sur sa décision.

[64] Laisser entendre que la jurisprudence des États-Unis appuie l’exclusion visant les pratiques commerciales est insoutenable. La citation par la commissaire des motifs concourants dans l’arrêt *Bilski/USCA* ne révèle pas que la majorité, dans ses motifs, a clairement rejeté l’examen relatif à la brevetabilité sur le fondement de la catégorie des « pratiques commerciales » (à la page 960) :

[TRADUCTION] Nous rejetons également la demande visant à ajouter une catégorie d’exclusion en plus des catégories ayant trait aux principes fondamentaux déjà établis par la Cour suprême. La Cour a rejeté une telle exclusion dans l’arrêt *State Street*, dans lequel nous avons noté que les prétendus « exceptions liées aux pratiques commerciales » étaient illégales et que les revendications liées aux pratiques commerciales (et en fait toutes les revendications liées au procédé) étaient « [a]ssujetties aux mêmes conditions juridiques de brevetabilité que tout autre procédé ou méthode » [...] Nous confirmons cette conclusion. [Notes en bas de page omises.]

[65] La majorité dans l’arrêt *Bilski/USSC* a confirmé cette conclusion, rappelant que le mot [TRADUCTION] « méthode » est compris dans la définition de [TRADUCTION] « procédé ». La majorité a noté que cela ne voulait pas dire que toute pratique commerciale était brevetable; elle a également souligné que les pratiques commerciales sont assujetties aux mêmes conditions que les inventions suivant la Loi.

[66] Les Australiens ont tenu des propos semblables (*Grant*, précité, aux paragraphes 26 et 47) :

We do not consider that the question here is whether a business system, in the sense of a system for use in a business, is or is not patentable. Patent protection is afforded to an invention that complies with the requirements of the Act, including manner of manufacture. The fact that a method may be called a business method does not prevent it being properly the subject of letters patent; see *Catuity* at [125]–[126].

...

Mr Grant’s asset protection scheme is not unpatentable because it is a “business method”. Whether the method is properly the subject of letters patent is assessed by applying the principles that have been developed for determining whether a method is a manner of manufacture, irrespective of the area of activity in which the method is to be applied. It has long been accepted that “intellectual information”, a mathematical algorithm, mere working directions and a scheme without effect are not patentable. This claim is “intellectual information”, mere working directions and a scheme. It is necessary that there be some “useful product”, some physical phenomenon or effect resulting from the working of a method for it to be properly the subject of letters patent. That is missing in this case. [Emphasis added.]

[67] It is noteworthy that in both the above-cited cases the claimed inventions were found to be non-patentable subject-matter. Not, however, because they were business methods but because they were mere “schemes” or disembodied ideas. To put it into the Canadian context, they did not have a practical application. In this sense a mere business scheme will have no practical embodiment and, like any other abstract idea or theorem, will of course be non-patentable. That is not the case with the business method claimed in the present case.

[68] The approach in the U.S.A., Australia, and as it ought to be in Canada, makes an eminent amount of sense given the nature of our legislation. It allows business methods to be assessed pursuant to the general categories in section 2 of the *Patent Act*, preserving the rarity of exceptions. It also avoids the difficulties encountered in the U.K. and Europe in attempting to define a “business method”. There is no need to resort to such attempts at categorization here. Contrary to what the Commissioner suggests, to implement a business

[TRANSLATION] Selon la Cour, la question en l’espèce n’est pas de savoir si une pratique commerciale, au sens d’une pratique utilisée dans le cadre des activités d’une entreprise, est ou non brevetable. La protection conférée par un brevet est accordée à une invention qui respecte les conditions de la Loi, y compris les modes de fabrication. Le fait qu’une méthode puisse être appelée [TRANSLATION] « pratique commerciale » ne l’empêche pas de faire dûment l’objet de lettres patentes; voir *Catuity*, paragraphes 125 et 126.

[...]

Le projet de protection des actifs de M. Grant n’est pas non brevetable parce que c’est une « pratique commerciale ». La question de savoir si la pratique peut dûment faire l’objet de lettres patentes est déterminée par l’application des principes qui ont été élaborés pour établir si une méthode est un mode de fabrication, et ce, peu importe le secteur d’activité où la pratique sera employée. Il est de jurisprudence constante que « l’information intellectuelle », les formules mathématiques, les simples directives de travail et les projets sans effet ne sont pas brevetables. La présente demande vise une « information intellectuelle », de simples directives de travail et un projet. Il faut qu’il y ait un « produit utile », un résultat physique quelconque ou un effet découlant de l’emploi de la pratique pour que la pratique puisse dûment faire l’objet de lettres patentes. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [Non souligné dans l’original.]

[67] Il convient de noter que, dans les deux arrêts cités ci-dessus, on a conclu que les inventions revendiquées étaient des objets non brevetables, non parce que ces objets étaient des pratiques commerciales, mais parce qu’ils étaient de simples « projets » ou des idées désincarnées. Dans le contexte canadien, il aurait été conclu que ces objets n’avaient pas d’application pratique. En ce sens, un simple projet commercial n’aurait aucune concrétisation pratique et, comme toute autre idée abstraite ou théorie, il serait bien entendu non brevetable. Il en va différemment de la pratique commerciale revendiquée en l’espèce.

[68] L’approche adoptée aux États-Unis et en Australie ainsi que celle qui devrait être adoptée au Canada sont tout à fait sensées vu la nature de notre législation. Elle permet l’examen des pratiques commerciales sur le fondement des catégories générales établies par l’article 2 de la *Loi sur les brevets* et conserve le caractère exceptionnel des exceptions. Elle permet également d’éviter les difficultés auxquelles font fassent le Royaume-Uni et l’Europe lorsqu’ils essaient de définir ce qu’est une « pratique commerciale ». Il n’est pas nécessaire de

method exception would be a “radical departure” from the current regime requiring parliamentary intervention.

E. “Technological” Requirement

[69] The Commissioner’s decision introduced one more novel and unnecessary requirement for patentability into the Canadian patent regime: the technical or technological requirement. She also suggests that “new and useful knowledge” must be “scientific or technological” in order to constitute a patentable art. Thus, according to this reasoning, one must now assess whether an invention—and specifically what has been added to human knowledge—is technological in nature.

[70] In fairness, in this instance the Commissioner does glean some of her rationale from the language in the *Patent Rules* and Canadian jurisprudence, but this does not translate into an endorsement or imposition of a “technical test”. There is no reference to such a test in the Canadian jurisprudence (or none was advanced in this Court). It was not within the Commissioner’s jurisdiction to introduce one. Once again, the Commissioner’s heavy reliance on the “technical contribution approach” as discussed in the U.K. did not correspond with the reality of our *Patent Act* or recognize the range of opinions as to its application and appropriateness. It is not a simple test but a challenging feature of their regime and a “horribly imprecise concept”: *CFPH*, above, at paragraph 12.

[71] Even if patents generally concern the protection of advances in technology broadly defined, it is difficult to see how introducing this sort of technological test into the Canadian patent system would do anything but render it overly restrictive and confusing. It would be highly subjective and provide little predictability. Technology is in such a state of flux that to attempt to

se livrer à de telles tentatives de catégorisation ici. Contrairement à ce qu’affirme la commissaire, instituer une exception visant les pratiques commerciales constituerait une « dérogation radicale » du régime actuel et nécessiterait l’approbation du législateur.

E. L’exigence « technologique »

[69] La décision de la commissaire a introduit dans le régime canadien une autre nouvelle exigence inutile liée à la brevetabilité : l’exigence que l’invention soit technique ou technologique. Elle laisse également entendre que la [TRADUCTION] « connaissance nouvelle ou utile » doit être « scientifique ou technologique » afin de constituer une réalisation brevetable. Par conséquent, suivant ce raisonnement, on doit maintenant examiner si une invention — et particulièrement ce qui a été ajouté à la connaissance humaine — est de nature technologique.

[70] En tout justice, en ce qui concerne la présente question, la commissaire tire effectivement une partie de son raisonnement du libellé des *Règles sur les brevets* et de la jurisprudence canadienne, mais cela ne peut pas se traduire par une confirmation ou la création d’un « critère technique ». La jurisprudence canadienne ne fait nullement état d’un tel critère (du moins, on n’a présenté aucun précédent à cet effet à la Cour). La commissaire n’avait pas la compétence pour établir un tel critère. Encore une fois, la « notion de contribution technique », comme elle a été énoncée au Royaume-Uni et sur laquelle la commissaire s’est grandement fondée, ne correspond pas à la nature de la *Loi sur les brevets* ni à l’éventail des opinions portant sur son application ou son caractère approprié. Dans leur régime, il ne s’agit pas d’un simple critère, mais plutôt d’un élément qui pose de multiples problèmes et d’une [TRADUCTION] « notion terriblement imprécise »; *CFPH*, précité, au paragraphe 12.

[71] Même si les brevets visent habituellement la protection des progrès technologiques au sens large, on peut difficilement voir comment la mise en œuvre de ce type de critère technologique dans le régime canadien de brevets ne le rendrait pas trop restrictif et confus. Ce critère serait très subjectif et peu prévisible. La technologie change tellement que d’essayer de la définir

define it would serve to defeat the flexibility which is so crucial to the *Patent Act*. This view is supported by authorities in both the U.S.A. and Australia: see *Bilski/USCA*, above, at page 960 and *Grant*, above, at paragraph 38. The current assessment of subject-matter, without reference to such concepts, is preferable.

VI. APPLICATION TO THE PATENT AT ISSUE

[72] Having determined that the Commissioner fundamentally erred in the legal principles used to determine patentability this Court will now examine the claims *de novo* in order to determine whether they are patentable subject-matter.

[73] The Court finds that a purposive construction of the “system claims” (e.g. claim 44 and its associated dependant claims) clearly discloses a machine which is used to implement Amazon.com’s one-click ordering system. The described components (e.g. a computer) are essential elements in implementing an online ordering process. This is not merely “a mathematical formula” which could be carried on without a machine or simply a computer program. A machine is patentable under section 2 of the *Patent Act*. The Commissioner herself found that “in form” the claims disclosed such an invention; it was only when she took a second step to subjectively consider the “substance” that she found otherwise. As discussed, this is unsupported in law. The Court therefore finds the machine claims to be patentable subject-matter.

[74] Turning to the process claims, the Commissioner clearly erred by “parsing” the claims into their novel and obvious elements in order to assess patentability. When viewed as a whole it is clear that the claimed invention is a process which uses stored information and “cookies” to enable customers to order items over the Internet simply by “clicking on them”. It is accepted that the “one-click” method is novel; the Court finds that an

ne ferait qu’anéantir la souplesse qui est si cruciale pour la *Loi sur les brevets*. Ce point de vue est étayé par les précédents tant des États-Unis que de l’Australie : voir *Bilski/USCA*, précité, à la page 960, et *Grant*, précité, au paragraphe 38. L’examen de l’objet qui est effectué actuellement, sans avoir recours à de telles notions, est préférable.

VI. L’APPLICATION AU BREVET EN CAUSE

[72] Ayant conclu que la commissaire a commis une erreur fondamentale dans les principes juridiques appliqués pour établir la brevetabilité, la Cour examinera maintenant les revendications *de novo* afin de déterminer si ces revendications décrivent un objet brevetable.

[73] La Cour conclut qu’une interprétation téléologique des « revendications portant sur le système » (c.-à-d. la revendication 44 et les revendications connexes et subordonnées) révèle clairement une machine employée pour mettre en place le système de commande en un seul clic d’Amazon.com. Les éléments décrits (c.-à-d. un ordinateur) constituent des éléments essentiels dans la mise en œuvre d’un processus de commande en ligne. Il ne s’agit pas d’une simple « formule mathématique » qui pourrait être appliquée sans machine ou simplement à l’aide d’un programme informatique. Une machine est brevetable en application de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*. La commissaire elle-même a conclu que, « en ce qui concerne la forme », les revendications décrivaient une telle invention; ce n’est que lorsqu’elle a appliqué la deuxième étape et a examiné subjectivement la « substance » qu’elle a conclu le contraire. Comme il a été expliqué précédemment, cette façon de faire n’a aucun fondement en droit. La Cour conclut donc que les revendications portant sur la machine décrivent un objet brevetable.

[74] En ce qui a trait à la revendication portant sur le procédé, la commissaire a clairement commis une erreur en « séparant » les revendications selon leurs éléments nouveaux et leurs éléments évidents afin de déterminer la brevetabilité. Lorsque l’on interprète l’invention revendiquée dans son ensemble, il est clair qu’elle constitue un procédé qui a recours à des renseignements stockés et à des « témoins » pour permettre à des clients

online ordering system which facilitates this adds to the state of knowledge in this area.

[75] The new learning or knowledge is not simply a scheme, plan or disembodied idea; it is a practical application of the one-click concept, put into action through the use of cookies, computers, the Internet and the customer's own action. Tangibility is not an issue. The "physical effect", transformation or change of character resides in the customer manipulating their computer and creating an order. It matters not that the "goods" ordered are not physically changed.

[76] It is undisputed that this invention has a commercially applicable result and is concerned with trade, industry and commerce. Indeed, its utilization in this very realm seems to be at the root of the Commissioner's concern.

[77] In light of the above, the Court finds the process claims to be patentable as an art and process. As discussed at length earlier in this decision, there is no need to continue the analysis once this has been determined. There is no exclusion for "business methods" which are otherwise patentable, nor is there a "technological" test in Canadian jurisprudence. Even if there was some technological requirement, in this case the claims, when viewed as a whole, certainly disclose a technological invention.

VII. CONCLUSION

[78] The absolute lack of authority in Canada for a "business method exclusion" and the questionable interpretation of legal authorities in support of the Commissioner's approach to assessing subject-matters underline the policy-driven nature of her decision. It appears as if this was a "test case" by which to assess

de commander des articles sur Internet simplement en « cliquant sur eux ». Il est reconnu que la méthode « en un seul clic » est nouvelle; la Cour conclut qu'un système qui rend plus facile la commande en ligne ajoute à l'état de la connaissance dans ce domaine.

[75] La nouvelle connaissance n'est pas simplement un projet, un plan ou une idée désincarnée; il s'agit d'une application pratique de l'idée de commander « en un seul clic », mise en application grâce aux témoins, aux ordinateurs, à Internet et aux gestes mêmes du client. La question du caractère tangible n'est pas en litige. L'« effet physique », la transformation ou le changement de nature découle du fait que le client utilise son ordinateur et passe une commande. Il n'importe nullement que les « produits » commandés n'aient subi aucun changement physique.

[76] Il n'est pas contesté que l'invention en cause ait des retombées commerciales applicables et ait trait au commerce et à l'industrie. Son utilisation dans ce domaine semble de fait être à l'origine des réserves de la commissaire.

[77] Vu ce qui précède, la Cour conclut que les revendications liées au procédé décrivent un objet brevetable en tant que réalisation et procédé. Comme je l'ai longuement expliqué précédemment, il ne sert à rien de continuer l'analyse une fois que l'on a tiré cette conclusion. Il n'existe aucune exclusion visant les « pratiques commerciales », qui sont par ailleurs brevetables, et la jurisprudence canadienne n'a pas établi de critère « technologique ». Même s'il existait une certaine exigence technologique, en l'espèce, les revendications, interprétées dans leur ensemble, décrivent certainement une invention technologique.

VII. CONCLUSION

[78] L'absence totale de précédent au Canada quant à une « exclusion visant les pratiques commerciales » et l'interprétation douteuse des précédents invoqués par la commissaire à l'appui de sa démarche quant à l'examen des objets, révèlent l'objectif politique sous-jacent à sa décision. La présente affaire semble être une cause type

this policy, rather than an application of the law to the patent at issue.

[79] There may be (and the Court is not suggesting that there are) other reasons why the Commissioner might have rejected this patent. One might question the sufficiency of disclosure in the system claims but no one has claimed that it was insufficient. That matter was not considered by the Commissioner. The examiner's principal finding was in relation to obviousness. In both the United States and Europe there have also been concerns as to whether the claimed invention was obvious. The obviousness analysis, however, should not occur at the "patentable subject-matter" stage of the analysis. A finding that there has been new learning or knowledge which has contributed to the state of the art does not entail, nor should it pre-empt, an obviousness analysis. It is a separate test which asks whether one would be led to the "new knowledge" easily and without difficulty, not whether it adds to the state of the art.

[80] Although clearly not determinative of this decision, the Court notes that this invention has been found to be patentable subject-matter in several other jurisdictions, including in the United States and in Europe. In the latter, despite an explicit exclusion for "business methods", the claims were not found to be such.

[81] The misapprehension of the Commissioner and the examiner as to the patentability of the subject-matter in these claims is a fundamental error of law, one which may have tainted the entire analysis. No evidence was given to this Court as to the validity of the claims in other respects. As such, the Court cannot evaluate them in any regard beyond the issues argued on this appeal and will not grant the patent as requested by the appellant.

[82] The Court allows the appeal with respect to the Commissioner's findings on statutory subject-matter.

permettant d'évaluer cette politique plutôt qu'une application du droit au brevet en cause.

[79] La commissaire aurait pu rejeter le brevet en cause pour de nombreuses autres raisons (la Cour ici ne se prononce pas sur l'existence de telles raisons). On aurait pu remettre en question le caractère suffisant des descriptions dans les revendications portant sur le procédé, mais personne n'a allégué que ces descriptions étaient insuffisantes. La commissaire n'en a pas tenu compte. La principale conclusion de l'examinatrice portait sur l'évidence. Il y a également eu des réserves tant aux États-Unis qu'en Europe quant à savoir si l'invention revendiquée était évidente. L'analyse relative à l'évidence ne devrait cependant pas être effectuée à l'étape « brevetabilité de l'objet » de l'examen. Une conclusion selon laquelle il y a une connaissance nouvelle qui a contribué à l'état de la technique n'entraîne pas, et ne devrait pas empêcher, une analyse relative à l'évidence. Il s'agit d'un critère distinct qui consiste à déterminer si une personne aurait acquis une « nouvelle connaissance » facilement et sans difficulté, et non à déterminer si cette connaissance s'ajoute à l'état de la technique.

[80] Bien que cela ne tranche aucunement la présente affaire, la Cour note qu'ailleurs qu'au Canada, on a décidé que la présente invention était un objet brevetable, y compris aux États-Unis et en Europe. En Europe, malgré une exclusion expresse visant les « pratiques commerciales », les revendications n'ont pas été considérées comme étant des pratiques commerciales.

[81] La méprise de la commissaire et de l'examinatrice quant à la brevetabilité de l'objet décrit dans les revendications en cause constitue une erreur de droit fondamentale qui a possiblement vicié l'ensemble de l'analyse. La Cour n'a reçu aucune preuve sur d'autres aspects relativement à la validité des revendications. Par conséquent, la Cour ne peut pas examiner les revendications sauf en ce qui a trait aux questions débattues dans le présent appel et je n'accorderai pas le brevet comme l'appelante l'avait demandé.

[82] La Cour accueillera l'appel en ce qui a trait aux conclusions de la commissaire sur la brevetabilité de

The Commissioner's decision is quashed and is to be sent back for expedited re-examination with the direction that the claims constitute patentable subject-matter to be assessed in a manner consistent with these reasons.

l'objet. La décision de la commissaire sera annulée, et l'affaire sera renvoyée pour qu'un nouvel examen soit rapidement effectué en application de la directive suivante : les revendications décrivent un objet brevetable et doivent être examinées en conformité avec les présents motifs.

JUDGMENT

THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the appeal is allowed with respect to the Commissioner's findings on statutory subject-matter. The Commissioner's decision is quashed and is to be sent back for expedited re-examination with the direction that the claims constitute patentable subject-matter to be assessed consistent with the reasons for judgment. The appellant shall have their costs on a party and party basis in the usual manner.

JUGEMENT

LA COUR STATUE : l'appel est accueilli en ce qui a trait aux conclusions de la commissaire sur la brevetabilité de l'objet. La décision de la commissaire est annulée, et l'affaire est renvoyée pour qu'un nouvel examen soit rapidement effectué en application de la directive suivante : les revendications décrivent un objet brevetable et doivent être examinées en conformité avec les présents motifs.