

A-435-10
2011 FCA 328

A-435-10
2011 CAF 328

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

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

v.

c.

Amazon.com, Inc. (*Respondent*)

Amazon.com, Inc. (*intimée*)

and

et

Canadian Life and Health Insurance Association Inc. and the Canadian Bankers Association (*Interveners*)

L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes Inc. et l'Association des banquiers canadiens (*intervenantes*)

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

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

Federal Court of Appeal, Sharlow, Trudel and Stratas J.J.A.—Toronto, June 21; Ottawa, November 24, 2011.

Cour d'appel fédérale, juges Sharlow, Trudel et Stratas, J.C.A.—Toronto, 21 juin; Ottawa, 24 novembre 2011.

Patents — Appeal from Federal Court decision quashing Commissioner of Patents' decision refusing to grant patent to respondent because claimed invention not "art" or "process" within meaning of those words as used in definition of "invention" in Patent Act, s. 2 — Claimed invention facilitating online purchasing with one-click method — Federal Court rejecting Commissioner's tests, adopting literal construction — Concluding that use of computer meeting physical existence implicit in definition of "invention" — Issue whether patent application should be granted on ground of no patentable subject-matter — Identification of invention must be grounded in purposive construction of patent claims — Commissioner's adoption of inventive concept resulting in incorrect analysis — Possibility existing that novel business method essential element of valid patent claim — Patentable subject-matter having to be something with physical existence, this requirement not met merely by fact claimed invention having practical application — Inappropriate for Federal Court to undertake own purposive construction of patent claims on basis of available record herein as undertaking such construction without knowledge of relevant art, expert assistance — Not possible to discern what Commissioner would have concluded about patentability of claims based on correct principles — Appeal allowed.

Brevets — Appel à l'encontre de la décision par laquelle la Cour fédérale a cassé la décision de la commissaire aux brevets refusant d'accorder un brevet à l'intimée parce que l'invention revendiquée n'était pas une « réalisation » ou un « procédé » au sens de l'art. 2 de la Loi sur les brevets — L'invention revendiquée a pour objet de faciliter le magasinage en ligne grâce à un procédé utilisant un seul clic — La Cour fédérale a rejeté les critères de la commissaire et a adopté une interprétation littérale — Elle a conclu que l'utilisation d'un ordinateur satisfaisait à l'exigence de l'existence physique implicite dans la définition d'« invention » — Il s'agissait de savoir s'il convient de faire droit à une demande de brevet lorsqu'il n'existe pas d'objet brevetable — L'identification de l'invention doit être fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet — En déterminant l'objet sur le fondement de l'idée originale, la commissaire a adopté une analyse incorrecte — Il y a une possibilité qu'une nouvelle pratique commerciale constitue un élément essentiel d'une revendication de brevet valide — Un objet brevetable doit être une chose dotée d'une existence physique; il n'est pas possible de satisfaire au troisième critère en invoquant le simple fait que l'invention revendiquée a une application pratique — Il n'était pas approprié que la Cour fédérale procède à sa propre interprétation téléologique des revendications de brevet

This was an appeal from a Federal Court decision quashing the Commissioner of Patents' decision refusing to grant a patent to the respondent because the claimed invention is not an "art" or a "process" within the meaning of those words as used in the definition of "invention" in section 2 of the *Patent Act*.

The respondent's claimed invention aims to facilitate online purchasing with a "one-click" method. Essentially, a unique identifier, or cookie, is stored in a merchant's computer and associates the customer's order with the customer's personal information, thus preventing duplicate steps in the purchasing process and allowing transactions to be completed quickly and securely. The Commissioner determined that the claimed invention failed three tests implicit in the meaning of "art" for purposes of the *Patent Act*, i.e. the invention (1) does not add to human knowledge anything that is technological in nature, (2) is merely a non-patentable business method, and (3) does not cause a change in the character or condition of a physical object. The Federal Court rejected the Commissioner's three tests. It adopted a literal construction of the claims based on its conclusion that the requirement of physical existence or manifestation of a discernible effect or change implicit in the definition of "invention" is met because the use of a computer is an essential element of the claim.

At issue was whether a patent application should be granted on the ground of no patentable subject-matter.

Held, the appeal should be allowed.

Identification of the invention must be grounded in a purposive construction of the patent claims. It cannot be determined solely on the basis of a literal reading of the patent claims or a determination of the "substance of the invention". In determining subject-matter solely on the basis of the inventive concept, the Commissioner adopted an analysis that is incorrect in law.

The first test devised by the Commissioner is unclear and confusing, and thus subjective and unpredictable in its application. This test should not be used as a stand-alone basis for

sur le fondement du dossier disponible en l'espèce puisque quiconque procède à cette interprétation doit le faire en s'appuyant sur le fondement des connaissances ayant trait à la réalisation en cause et avec l'assistance d'experts — La Cour était incapable de déterminer ce que la commissaire aurait conclu sur la brevetabilité des revendications en cause en se fondant sur les principes corrects — Appel accueilli.

Il s'agissait d'un appel à l'encontre de la décision par laquelle la Cour fédérale a cassé la décision de la commissaire aux brevets refusant d'accorder un brevet à l'intimée parce que l'invention revendiquée n'était pas une « réalisation » ou un « procédé » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

L'invention revendiquée de l'intimée a pour objet de faciliter le magasinage en ligne grâce à un procédé utilisant un seul clic. Essentiellement, un identificateur unique (un témoin) est stocké dans l'ordinateur du marchand et il associe la commande du client aux renseignements personnels du client, empêchant ainsi de procéder une seconde fois au processus d'achat et permettant la réalisation rapide et sécuritaire des transactions. La commissaire avait statué que l'invention revendiquée ne satisfaisait pas à trois critères qui sont implicites au sens du terme « réalisation » pour l'application de la *Loi sur les brevets*, c.-à-d. que l'invention 1) n'ajoute rien à la connaissance humaine qui soit de nature technologique, 2) constitue simplement une pratique commerciale non brevetable, et 3) n'entraîne aucun changement de la nature ou de l'état d'un objet physique. La Cour fédérale a rejeté les trois critères de la commissaire. Elle a adopté une interprétation littérale en se fondant sur sa conclusion qu'il avait été satisfait à l'exigence de l'existence ou manifestation physique d'un effet ou changement discernable, implicite dans la définition d'« invention » parce que l'utilisation d'un ordinateur est un élément essentiel de la revendication.

La question à trancher était celle de savoir s'il convient de faire droit à une demande de brevet lorsqu'il n'existe pas d'objet brevetable.

Arrêt : l'appel doit être accueilli.

L'identification de l'invention doit être fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet. Cette identification ne peut reposer seulement sur l'interprétation littérale des revendications du brevet ou sur la détermination de « l'essentiel de l'invention ». En déterminant l'objet sur le seul fondement de l'idée originale, la commissaire a adopté une analyse incorrecte en droit.

Le premier critère conçu par la commissaire n'était pas clair et créait de la confusion; il s'agissait donc d'un principe hautement subjectif d'application imprévisible. Ce critère ne

distinguishing patentable from non-patentable subject-matter. As to the Commissioner's second test, it does not necessarily follow, as the Federal Court seemed to suggest, that a business method that is not itself patentable subject-matter because it is an abstract idea becomes patentable subject-matter merely because it has a practical embodiment or a practical application. This cannot be a distinguishing test because it is axiomatic that a business method is intended to have a practical method. The task of purposive construction of the claims in this case should be undertaken anew by the Commissioner, with a mind open to the possibility that a novel business method may be an essential element of a valid patent claim. Finally, because a patent cannot be granted for an abstract idea, it is implicit in the definition of "invention" that patentable subject-matter must be something with physical existence, or that manifests a discernible effect or change. However, this "physicality requirement" cannot be met merely by the fact that the claimed invention has a practical application.

It was not appropriate for the Federal Court to undertake its own purposive construction of the patent claims on the basis of the available record herein. Undertaking a purposive construction of a patent must be done on the basis of a foundation of knowledge about the relevant art, and in particular about the state of the relevant art at the relevant time. A patent claim construed by a court without expert assistance will result in a literal interpretation of the claims. In this case, the Federal Court did not have the benefit of expert evidence about how computers work and the manner in which they are used to put an abstract idea to use. It could not be discerned from the record what the Commissioner would have concluded about the patentability of the claims in issue based on the correct principles.

For these reasons, the judgment of the Federal Court was replaced by a judgment allowing the respondent's appeal of the Commissioner's decision and requiring the Commissioner to re-examine the patent application in accordance with these reasons.

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), 27(1) (as am. *idem*, c. 15, s. 31), (3) (as am. *idem*), (4) (as am. *idem*), (8) (as am. *idem*), 28.2 (as enacted *idem*, s. 33), 28.3 (as enacted *idem*), 40, 41 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16).

devrait pas être utilisé isolément pour distinguer un objet brevetable d'un objet non brevetable. S'agissant du deuxième critère de la commissaire, il ne s'ensuit pas nécessairement, comme la Cour fédérale semble l'indiquer, qu'une pratique commerciale qui ne constitue pas elle-même un objet brevetable parce qu'elle est une idée abstraite devienne un objet brevetable du simple fait qu'elle est une concrétisation pratique ou qu'elle présente une application pratique. Cela ne peut pas constituer un critère de distinction parce qu'il est évident qu'une pratique commerciale présente toujours une application pratique. La commissaire devrait en l'espèce procéder de nouveau à l'interprétation téléologique des revendications, en gardant à l'esprit la possibilité qu'une nouvelle pratique commerciale constitue un élément essentiel d'une revendication de brevet valide. Enfin, puisqu'un brevet ne peut être accordé pour une idée abstraite, il est implicite dans la définition d'« invention » qu'un objet brevetable doit être une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable. Cependant, il n'est pas possible de satisfaire à cette « exigence du caractère matériel » en invoquant le simple fait que l'invention revendiquée a une application pratique.

Il n'était pas approprié que la Cour fédérale procède à sa propre interprétation téléologique des revendications de brevet sur le fondement du dossier disponible dans la présente affaire. Quiconque procède à l'interprétation téléologique d'un brevet doit le faire en s'appuyant sur le fondement des connaissances ayant trait à la réalisation en cause et, en particulier, à l'état de la réalisation en cause au moment pertinent. Une revendication de brevet interprétée par une cour sans l'assistance d'experts donnera lieu à une interprétation littérale des revendications. En l'espèce, la Cour fédérale n'a pas bénéficié du témoignage d'experts sur la façon dont les ordinateurs fonctionnent et dont ils sont utilisés pour mettre une idée abstraite en pratique. La Cour était incapable de déterminer à partir du dossier ce que la commissaire aurait conclu sur la brevetabilité des revendications en cause en se fondant sur les principes corrects.

Pour ces raisons, le jugement de la Cour fédérale a été remplacé par un jugement accueillant l'appel formé par l'intimée à l'encontre de la décision de la commissaire et enjoignant à la commissaire de réexaminer la demande de brevet en conformité avec les présents motifs.

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), 27(1) (mod., *idem*, ch. 15, art. 31), (3) (mod., *idem*), (4) (mod., *idem*), (8) (mod., *idem*), 28.2 (édicte, *idem*, art. 33), 28.3 (édicte, *idem*), 40, 41 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16).

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:

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; *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.); *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49, (1963), 41 C.P.R. 9; *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101 (Ex. Ct.).

REFERRED TO:

Progressive Games, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents), 1999 CanLII 8921, 3 C.P.R. (4th) 517, 177 F.T.R. 241 (F.C.T.D.), aff'd 2000 CanLII 16577, 9 C.P.R. (4th) 479, 265 N.R. 392 (F.C.A.); *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504, (1981), 122 D.L.R. (3d) 203, 56 C.P.R. (2d) 145.

APPEAL from a Federal Court decision (2010 FC 1011, [2010] 4 F.C.R. 541) quashing the Commissioner of Patents' decision (Decision No. 1290, (2009), 75 C.P.R. (4th) 85) refusing to grant a patent to the respondent. Appeal allowed.

APPEARANCES

Frederick B. Woyiwada and Sharon K. Johnston for appellants.
Steven B. Garland, Colin B. Ingram and John R. Morrissey for respondent.
Brian W. Gray, Allyson Whyte Nowak and Adam Haller for interveners.

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 :

Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76, [2002] 4 R.C.S. 45; *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.); *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49, (1963), 41 C.P.R. 9; *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101 (C. de l'É.).

DÉCISIONS CITÉES :

Progressive Games, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets), 1999 CanLII 8921 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par 2000 CanLII 16577 (C.A.F.); *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504.

APPEL à l'encontre de la décision (2010 CF 1011, [2010] 4 R.C.F. 541) par laquelle la Cour fédérale a cassé la décision (décision n° 1290) de la commissaire aux brevets refusant d'accorder un brevet à l'intimée. Appel accueilli.

ONT COMPARU

Frederick B. Woyiwada et Sharon K. Johnston pour les appelants.
Steven B. Garland, Colin B. Ingram et John R. Morrissey pour l'intimée.
Brian W. Gray, Allyson Whyte Nowak et Adam Haller pour les intervenantes.

SOLICITORS OF RECORD

Deputy Attorney General of Canada for appellants.

Smart & Biggar, Ottawa, for respondent.

Norton Rose Canada LLP, Toronto, for interveners.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] SHARLOW J.A.: The Commissioner of Patents refused to grant a patent to the respondent Amazon.com, Inc. for its one-click method of Internet shopping because the claimed invention is not an “art” or a “process” within the meaning of those words as used in the definition of “invention” [as am. by S.C. 1993, c. 2, s. 2] in section 2 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. Amazon appealed the Commissioner’s decision to the Federal Court pursuant to section 41 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16] of the *Patent Act*. Justice Phelan allowed Amazon’s appeal, quashed the Commissioner’s decision, and ordered an “expedited re-examination with the direction that the claims constitute patentable subject-matter to be assessed in a manner consistent with the reasons for judgment.” Given Justice Phelan’s construction of the patent claims, his directions amount to an order to the Commissioner to grant the patent. Justice Phelan’s reasons are reported as *Amazon.com, Inc. v. Canada (Attorney General)*, 2010 FC 1011, [2010] 4 F.C.R. 541.

[2] The Commissioner did not grant the patent and has appealed the judgment of the Federal Court. Leave to intervene was granted to Canadian Life and Health Insurance Association Inc. and the Canadian Bankers Association, who made submissions supporting the position of the Attorney General of Canada.

[3] For the following reasons, I conclude that the appeal should be allowed but only to amend the direction

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Le sous-procureur général du Canada pour les appelants.

Smart & Biggar, Ottawa, pour l’intimée.

Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto, pour les intervenantes.

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

[1] LA JUGE SHARLOW, J.C.A. : La commissaire aux brevets a refusé d’accorder un brevet à l’intimée Amazon.com, Inc. pour son procédé de magasinage sur Internet au moyen d’un seul clic, parce que l’invention revendiquée n’est pas une « réalisation » ou un « procédé » au sens de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, qui utilise ces termes dans la définition d’« invention » [mod. par L.C. 1993, ch. 2, art. 2]. Amazon a interjeté appel de la décision de la commissaire devant la Cour fédérale conformément à l’article 41 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16] de la *Loi sur les brevets*. Le juge Phelan a accueilli l’appel d’Amazon, a cassé la décision de la commissaire et a ordonné 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 ». Étant donné son interprétation des revendications du brevet, les directives du juge Phelan reviennent à ordonner à la commissaire d’accorder le brevet. Les motifs du juge Phelan sont publiés sous l’intitulé *Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2010 CF 1011, [2010] 4 R.C.F. 541.

[2] La commissaire n’a pas accordé le brevet et a interjeté appel du jugement de la Cour fédérale. L’autorisation d’intervenir a été accordée à l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. et à l’Association des banquiers canadiens, qui ont présenté des observations écrites à l’appui de la thèse du procureur général du Canada.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’appel devrait être accueilli, mais seulement pour modifier

so that it requires the Commissioner to re-examine the patent on an expedited basis in a manner consistent with these reasons.

Background

[4] On September 11, 1998, Amazon applied for a patent for an invention entitled “Method and System for Placing a Purchase Order via a Communications Network” (Canadian Patent Application No. 2246933). The named inventors are Shel Kaphan, Joel Spiegel, Jeffrey P. Bezos and Peri Hartman. Priority is claimed from two United States patent applications (08/928,951 filed on September 12, 1997 and 009/046,503 filed March 23, 1998).

[5] The phrase “communications network” in the title of the patent application means (or at least includes) the Internet. The Internet connects computers located anywhere in the world, permitting them to share information in electronic form.

[6] Shopping on the Internet is commonplace now, but in 1998 it was relatively new. The background information in the patent application says that Internet shopping in 1998 presented problems because of the number of interactions required between the customer’s computer and the merchant’s computer.

[7] Consider, for example, the case of a person who makes an online purchase from a merchant and wishes to make another. For the second purchase, the customer would have to duplicate a number of steps taken for the first purchase. That could include keying into the customer’s computer the same personal information provided for the first purchase (generally, the customer’s name, address and credit card information) and sending it a second time to the merchant’s computer. The time taken to duplicate those steps could frustrate and discourage the customer, and could also increase the risk of the unauthorized interception of the customer’s personal information.

la directive de manière à ce qu’elle prescrive au commissaire de réexaminer rapidement le brevet en conformité avec les présents motifs.

Le contexte

[4] Le 11 septembre 1998, Amazon a déposé une demande de brevet relativement à une invention intitulée « Méthode et système de commande d’articles sur un réseau de télécommunication » (demande de brevet canadien n° 2246933). Les inventeurs nommés sont Shel Kaphan, Joel Spiegel, Jeffrey P. Bezos et Peri Hartman. La priorité est revendiquée relativement à deux demandes de brevets présentées aux États-Unis (08/928,951, déposée le 12 septembre 1997, et 009/046,503, déposée le 23 mars 1998).

[5] Le syntagme « réseau de télécommunication » qui figure dans le titre de la demande de brevet signifie (ou du moins vise notamment) Internet. Internet permet de relier des ordinateurs situés partout dans le monde, qui peuvent ainsi partager des renseignements sous forme électronique.

[6] Le magasinage sur Internet, courant aujourd’hui, était relativement nouveau en 1998. Selon les renseignements généraux figurant dans la demande de brevet, le magasinage sur Internet en 1998 présentait des problèmes qui étaient causés par le nombre des interactions requises entre l’ordinateur du client et celui du marchand.

[7] Considérons, par exemple, le cas d’une personne désireuse de faire un second achat en ligne auprès d’un marchand, après en avoir fait un premier. Pour effectuer le deuxième achat, le client doit répéter un certain nombre d’étapes accomplies pour le premier achat. Cela peut exiger que le client entre à nouveau dans son ordinateur les mêmes renseignements personnels qu’il avait entrés pour le premier achat (généralement, son nom, son adresse et les renseignements relatifs à sa carte de crédit) et qu’il les envoie une seconde fois à l’ordinateur du marchand. Le temps requis pour procéder une seconde fois à ces étapes peut causer de la frustration chez le client et le décourager et peut aussi augmenter le risque d’interception non autorisée des renseignements personnels du client.

[8] Amazon's solution to this problem is "one-click" Internet shopping. During a customer's first online contact with a merchant, the customer supplies the necessary personal information, which is stored in the merchant's computer. The merchant's computer assigns that information a unique identifier (a cookie) and sends the identifier to the customer's computer, where it is stored. If the same customer makes a subsequent online visit to the same merchant, the merchant's computer identifies the customer by means of the cookie stored in the customer's computer. If the customer selects an item or items for purchase, the customer is prompted to take a single action, typically a mouse click on a button displayed on the customer's computer screen as provided by the merchant's computer, to complete the purchase transaction.

[9] The merchant's computer system is programmed to respond to that single click by taking a number of steps automatically. Using the customer's cookie, the merchant's computer associates the customer's order with the customer's personal information stored in the merchant's computer, generates the order, processes the payment by credit card, and generates shipping instructions. According to the disclosure in the patent application, the result of this automatic process of retrieving data and generating sale and delivery instructions is that the customer is spared the time and increased risk involved in resending personal information to the merchant's computer.

[10] The Amazon patent application asserts 75 claims. Claims 1 to 43 and 51 to 75 are drafted as "method" claims, and claims 44 to 50 are drafted as "system" claims. The parties have agreed that the disposition of this appeal should be based on Claim 1, typifying the method claims, and Claim 44, typifying the system claims. The claims are similar in that they describe the steps in the previous paragraph, as well as the steps a customer would take to change the personal information stored in the merchant's computer. Claims 1 and 44 read as follows:

[8] La solution d'Amazon à ce problème est le magasinage sur Internet au moyen d'un seul clic. Lors d'un premier contact en ligne avec un marchand, le client donne les renseignements personnels nécessaires, qui sont stockés dans l'ordinateur du marchand. L'ordinateur du marchand assigne à ces renseignements un identificateur unique (un témoin) et envoie l'identificateur à l'ordinateur du client, où il est stocké. Si le même client fait par la suite une visite en ligne chez le même marchand, l'ordinateur du marchand identifie le client au moyen du témoin stocké dans l'ordinateur du client. Si le client sélectionne un ou des articles dans le but de les acheter, il est invité à effectuer une opération unique, soit généralement à cliquer à l'aide d'une souris sur un bouton affiché sur l'écran de son ordinateur selon les instructions de l'ordinateur du marchand, pour parachever la transaction d'achat.

[9] Le système informatique du marchand est programmé de manière à répondre à ce clic unique en procédant à un certain nombre d'étapes automatiquement. À l'aide du témoin du client, l'ordinateur du marchand associe la commande du client aux renseignements personnels du client stockés dans l'ordinateur du marchand, émet la commande, procède au paiement par carte de crédit et émet des instructions concernant la livraison. Selon les renseignements divulgués dans la demande de brevet, il résulte de ce processus automatique de récupération de données et d'émission d'instructions de vente et de livraison que le client n'a pas à prendre du temps pour renvoyer ses renseignements personnels à l'ordinateur du marchand et que le risque auquel il s'expose n'augmente pas.

[10] La demande de brevet d'Amazon contient 75 revendications. Les revendications 1 à 43 et 51 à 75 portent sur le « procédé », et les revendications 44 à 50 portent sur le « système ». Les parties ont convenu que la décision rendue relativement au présent appel devrait reposer sur la revendication 1, laquelle représente bien les revendications relatives au procédé, et sur la revendication 44, qui représente bien les revendications relatives au système. Les revendications sont similaires, car elles décrivent les étapes dans le paragraphe précédent, ainsi que les étapes que le client doit accomplir

pour changer ses renseignements personnels stockés dans l'ordinateur du marchand. Les revendications 1 et 44 sont rédigées comme suit :

[TRADUCTION]

CLAIMS

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,

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.

...

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

REVENDICATIONS

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,

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.

[...]

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

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 from the user, and sending the updated account information to the server system.

[11] The phrase “client system” as used in these claims refers to the customer’s computer, the phrase “server system” refers to the merchant’s computer, and the phrase “client identifier” refers to the unique identifier, or cookie, that functions as the merchant’s key to the customer’s personal information stored on the merchant’s computer.

[12] A patent examiner issued a “final action” on June 1, 2004 rejecting all 75 claims on two grounds, obviousness and what I will refer to as “no patentable subject-matter”, which is a shorthand expression for the conclusion that the application discloses no “invention” as defined in section 2 of the *Patent Act*. That definition reads as follows:

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

...

“invention”
« invention » “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;

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.

[11] Le terme « système-client » utilisé dans ces revendications renvoie à l’ordinateur du client, le terme « système serveur », à l’ordinateur du marchand et le terme « identificateur du client », à l’identificateur unique, ou témoin, qui fonctionne comme une clé permettant au marchand d’accéder aux renseignements personnels du client stockés dans l’ordinateur du marchand.

[12] Le 1^{er} juin 2004, une examinatrice de brevets a rendu une « décision finale » dans laquelle elle a rejeté les 75 revendications pour deux motifs, l’évidence et ce que je désignerai comme « l’absence d’objet brevetable », ce qui constitue une expression abrégée pour la conclusion que la demande ne divulgue aucune « invention » au sens de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*. Cette définition est rédigée comme suit :

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. « invention »
“invention”

[13] Amazon challenged the examiner's decision, resulting in a hearing before the Patent Appeal Board on November 16, 2005. Two members of the Board assigned to that hearing retired from the public service before a recommendation was finalized. A rehearing was scheduled before a new panel of the Board on September 18, 2008.

[14] The newly constituted Board recommended that the Commissioner reverse the examiner's objection on the ground of obviousness, uphold the examiner's objection on the ground of no patentable subject-matter, and reject the application solely on the ground of no patentable subject-matter. On March 5, 2009, the Commissioner made a ruling concurring with the findings and recommendations of the Board, and refusing to grant the patent. The Board's reasons and the Commissioner's ruling are reported as *Amazon.com Inc., Re*, C.D. 1290 (2009), 75 C.P.R. (4th) 85.

[15] The principal issue in the Federal Court was whether the Commissioner erred in law in refusing to grant the patent for want of patentable subject-matter. As mentioned above, Justice Phelan allowed the appeal and referred the patent application back to the Commissioner for reconsideration, effectively directing that the patent be issued. The Commissioner has appealed to this Court.

Patent experience in other jurisdictions

[16] Amazon has applied for patents in other jurisdictions for its one-click method of Internet shopping, asserting claims that are apparently similar to those asserted in this case. It succeeded in obtaining patents in the United States, Australia and New Zealand, but not in Europe. In my view, it would not be helpful in the disposition of this appeal to attempt to explain the results of Amazon's patent applications in other jurisdictions. It is enough to say that every jurisdiction has its own patent laws and administrative practices, and they are inconsistent with one another in important respects. The

[13] Amazon a contesté la décision de l'examinatrice, ce qui a donné lieu à la tenue d'une audience devant la Commission d'appel des brevets le 16 novembre 2005. Deux membres de la Commission assignés à cette audience ont pris leur retraite de la fonction publique avant que soit arrêtée une recommandation. Une nouvelle audience devant un nouveau tribunal de la Commission a été prévue pour le 18 septembre 2008.

[14] Le tribunal nouvellement constitué de la Commission a recommandé que la commissaire infirme l'objection de l'examinatrice fondée sur l'évidence, confirme l'objection de l'examinatrice fondée sur l'inexistence d'un objet brevetable et rejette la demande pour le seul motif qu'il n'existait pas d'objet brevetable. Le 5 mars 2009, la commissaire a rendu une décision conforme aux conclusions et recommandations de la Commission et a refusé d'accorder le brevet. Les motifs de la Commission et la décision de la commissaire sont publiés sous l'intitulé *Amazon.com Inc., Re*, D.C. 1290 (2009).

[15] La principale question dont la Cour fédérale était saisie était celle de savoir si la commissaire avait commis une erreur de droit en refusant d'accorder le brevet faute d'objet brevetable. Comme je l'ai mentionné précédemment, le juge Phelan a accueilli l'appel et a renvoyé la demande de brevet à la commissaire, afin qu'elle soit réexaminée, en donnant effectivement à la commissaire la directive d'accorder le brevet. La commissaire a interjeté appel devant notre Cour.

Antécédents en matière de brevet dans d'autres pays

[16] Amazon a déposé des demandes de brevet dans d'autres pays pour son procédé de magasinage sur Internet au moyen d'un seul clic, dans lesquelles elle a énoncé des revendications qui sont apparemment similaires à celles énoncées en l'espèce. Elle a réussi à obtenir des brevets aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais non en Europe. À mon avis, il ne serait pas utile pour statuer sur le présent appel de tenter d'expliquer les résultats des demandes de brevets d'Amazon dans d'autres pays. Il suffit de dire que chaque pays a ses propres lois et pratiques

fact that a patent is granted for a particular invention in one or more other jurisdictions cannot determine whether it constitutes patentable subject-matter in Canada.

Standard of review

[17] The question before the Commissioner was whether the claimed invention is within the scope of the definition of “invention” in section 2 of the *Patent Act*. The answer to that question required the Commissioner to interpret the definition of “invention”, and in particular the words “art” and “process” in that definition. Those are questions of law. The parties agree, as do I, that the Commissioner’s conclusions on those questions are reviewable on the standard of correctness: *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2002 SCC 76, [2002] 4 S.C.R. 45, *per* Justice Bastarache writing for the majority, at paragraphs 148–149. I note that Justice Binnie, who wrote the dissenting reasons in *Harvard College*, did not comment on the standard of review but seems to have applied the correctness standard (see paragraph 5).

[18] The Commissioner’s determination also requires a construction of the patent claims. Patent construction is a question of law, reviewable on the standard of correctness. However, any factual determinations made by the Commissioner in connection with the construction of the patent should be reviewed on the standard of reasonableness (see *Harvard College*, *per* Justice Bastarache, at paragraph 151).

[19] Justice Phelan dealt with the standard of review at paragraphs 28 to 30 of his reasons. As I read those paragraphs, he also agreed that in this case, questions of law are to be reviewed on the standard of correctness, and questions of fact are to be reviewed on the standard of reasonableness. It is not alleged that Justice Phelan erred in his determination of the standards of review.

administratives en matière de brevets et que celles-ci ne concordent pas les unes avec les autres à certains égards importants. Le fait qu’un brevet est accordé pour une invention particulière dans un ou plusieurs pays ne permet pas de trancher la question de savoir si l’invention constitue un objet brevetable au Canada.

La norme de contrôle

[17] La question dont la commissaire était saisie était celle de savoir si l’invention revendiquée répondait à la définition d’« invention » figurant à l’article 2 de la *Loi sur les brevets*. La réponse à cette question requerrait de la commissaire qu’elle interprète la définition d’« invention » et, en particulier, des termes « réalisation » et « procédé » employés dans cette définition. Il s’agit de questions de droit. Les parties conviennent, de même que moi, que les conclusions de la commissaire sur ces questions sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte : *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2002 CSC 76, [2002] 4 R.C.S. 45, jugement majoritaire rédigé par le juge Bastarache, aux paragraphes 148 et 149. Je note que le juge Binnie, qui a écrit les motifs dissidents dans l’arrêt *Harvard College*, n’a pas fait de commentaires sur la norme de contrôle mais semble avoir appliqué la norme de la décision correcte (voir au paragraphe 5).

[18] La décision de la commissaire exige aussi une interprétation des revendications du brevet. L’interprétation d’un brevet est une question de droit, susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Cependant, toute conclusion factuelle à laquelle la commissaire parvient relativement à l’interprétation du brevet doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable (voir *Harvard College*, le juge Bastarache, au paragraphe 151).

[19] Le juge Phelan a traité de la norme de contrôle aux paragraphes 28 à 30 de ses motifs. Selon mon interprétation de ces paragraphes, il a également convenu que, dans la présente affaire, les questions de droit sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte et les questions de fait, selon la norme de la décision raisonnable. Il n’a pas été allégué que le juge

Phelan a commis une erreur dans sa détermination de la norme de contrôle.

Issues on appeal

[20] The parties have proposed different characterizations of the issues under appeal. The Attorney General of Canada, the appellant in this case, says that the issue at the root of the appeal is whether Justice Phelan erred in concluding that the claimed invention is patentable subject-matter as defined in section 2 of the *Patent Act*. The Attorney General of Canada argues that the determination of that issue requires this Court to answer two questions: (1) What, within the scope of the claims, have the inventors actually invented? (2) Does that invention fall within the statutory definition of “invention”?

[21] Amazon argues that the appeal raises two issues: (1) whether Justice Phelan erred in finding and applying the law of purposive construction when construing the claims for the purpose of determining whether those claims are directed to patentable subject-matter, and (2) whether Justice Phelan erred in finding and applying the test for patentable “art” as set out in *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, [1982] 2 S.C.R. 536 and *Progressive Games, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 1999 CanLII 8921, 3 C.P.R. (4th) 517 (F.C.T.D.), affirmed, 2000 CanLII 16577, 9 C.P.R. (4th) 479 (F.C.A.).

[22] The parties’ formulations of the issues under appeal disclose a fundamental disagreement as to the analytical framework to be applied in determining whether a patent application should be granted on the ground of no patentable subject-matter (or, in other words, whether there is an “invention” as defined in section 2 of the *Patent Act*).

[23] The Attorney General of Canada takes the position that the Commissioner must in every case determine whether the claimed invention falls within the statutory definition of “invention”, which necessarily requires the Commissioner to identify, independently of the construction of the patent claims, what the inventor has

Les questions soulevées en appel

[20] Les parties ont proposé différentes formulations des questions en appel. Le procureur général du Canada, l’appelant en l’espèce, affirme que la question centrale que soulève l’appel est de savoir si le juge Phelan a commis une erreur en concluant que l’invention revendiquée constitue un objet brevetable au sens de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*. Le procureur général du Canada soutient que pour trancher cette question la Cour doit répondre à deux questions : 1) Eu égard à la portée des revendications, qu’est-ce que les inventeurs ont réellement inventé? 2) L’invention répond-elle à la définition légale du terme « invention »?

[21] Amazon soutient que l’appel soulève deux questions : 1) le juge Phelan a-t-il commis une erreur en retenant et en appliquant les règles de droit de l’interprétation téléologique pour déterminer si les revendications portent sur des objets brevetables? 2) le juge Phelan a-t-il commis une erreur en retenant et en appliquant le critère de la « réalisation » brevetable énoncé dans l’arrêt *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536, et dans la décision *Progressive Games, Inc. c. Commissaire aux brevets*, 1999 CanLII 8921 (C.F. 1^{re} inst.), confirmé par 2000 CanLII 16577 (C.A.F.)?

[22] Les formulations par les parties des questions en litige dans l’appel révèlent un désaccord fondamental quant au cadre analytique à utiliser pour déterminer s’il convient de faire droit à une demande de brevet lorsqu’il n’existe pas d’objet brevetable (ou, en d’autres mots, quant à la question de savoir s’il existe une « invention » au sens de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*).

[23] Le procureur général du Canada soutient que le commissaire doit dans tous les cas déterminer si l’invention revendiquée répond à la définition légale du terme « invention », de sorte que le commissaire a l’obligation d’identifier, indépendamment de l’interprétation des revendications du brevet, ce que l’inventeur prétend

claimed to have invented—the “actual invention”—and to determine whether the actual invention falls within one of the categories enumerated in the statutory definition of “invention”.

[24] Amazon argues that the first step in the Commissioner’s analysis must be to construe the patent claims, and that any attempt to identify the “actual invention” as an independent question is wrong in principle because it “requires a court to approach construction in multiple steps, and to reach different constructions, applying different principles, depending upon the issue to be decided”. I understand Amazon’s argument on this point to challenge paragraph 125 of the Commissioner’s reasons, which reads as follows:

To summarize the above, for a claim to be patentable, the form of the claim (the claim on its face) must relate to one of the five patentable categories of invention (art, process, machine, manufacture or composition of matter). Also, the form of the claim must be neither excluded subject matter nor non-technological subject matter. Similarly, the substance of the claimed invention, or “what has been added to human knowledge”, must fit under one of the five patentable categories of invention, and what has been added to human knowledge by the claim must not be directed towards either excluded subject matter or non-technological subject matter.

[25] I summarize Amazon’s argument as follows. The Supreme Court of Canada has held that purposive patent construction is an antecedent to the determination of the validity or infringement of a patent: *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024 and *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067. The Commissioner’s decision is inconsistent with those principles because it is based on a determination of the “actual invention” that is not based on a purposive construction of the claims. Further, the Commissioner’s emphasis on the “form” of the claim and the “substance of the claimed invention” represents an impermissible attempt to revive the analytical framework, discredited in *Free World Trust*, of construing a patent claim in two steps by determining the literal meaning of the claims first, and then the substance of the invention.

avoir inventé — « l’invention réelle » — et de déterminer si l’invention réelle appartient à l’une des catégories énumérées dans la définition de la Loi du terme « invention ».

[24] Amazon soutient que la première étape dans l’analyse de la commissaire doit être d’interpréter les revendications de brevet et que toute tentative d’identifier « l’invention réelle » comme une question indépendante est erronée en principe parce cela [TRADUCTION] « requiert de la Cour qu’elle procède à une interprétation en plusieurs étapes et qu’elle parvienne à diverses interprétations, en appliquant différents principes, selon la question à trancher ». Je comprends que l’argument d’Amazon sur ce point constitue une contestation du paragraphe 125 des motifs de la commissaire, qui est rédigé comme suit :

En résumé, pour qu’une revendication soit brevetable, la forme de la revendication (la revendication, à sa face même) doit se rapporter à l’une des cinq catégories d’invention brevetable (réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matières). De plus, la forme de la revendication ne doit porter ni sur un objet exclu, ni sur un objet non technologique. Dans le même ordre d’idées, la substance de l’invention revendiquée, ou « ce qui a été ajouté à la connaissance humaine », doit relever de l’une des cinq catégories d’invention brevetable, et ce qui a été ajouté à la connaissance humaine dans l’invention revendiquée ne doit porter ni sur un objet exclu, ni sur un objet non technologique.

[25] Je résumerai l’argument d’Amazon comme ceci. La Cour suprême du Canada a statué que l’analyse de la validité ou de la contrefaçon d’un brevet devait débiter par une interprétation téléologique du brevet : *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024 et *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067. La décision de la commissaire est incompatible avec ces principes, car elle repose sur une détermination de « l’invention réelle » qui n’est pas fondée sur une interprétation téléologique des revendications. De plus, l’importance donnée par la commissaire à la « forme » de la revendication et à la « substance de l’invention revendiquée » représente une tentative inadmissible de réactualiser la grille analytique discreditée dans l’arrêt *Free World Trust*, qui consiste à interpréter une revendication de brevet, selon deux étapes, en déterminant d’abord la signification textuelle des revendications, puis la substance de l’invention.

[26] In the discussion below, I deal first with the question of the analytical framework, and then with some subsidiary issues in dispute between the parties.

Discussion

(1) Analytical framework

[27] It is fundamental that “[p]atent protection rests on the concept of a bargain between the inventor and the public” (*per* Justice Binnie, at paragraph 13 of *Free World Trust*). The inventor is granted, for a limited time, the exclusive right to exploit his or her invention. In return, the inventor must disclose the invention to the public so that when the term of the patent expires, the invention may be exploited by anyone. The object of the Commissioner’s examination of a patent application, understood in its broadest possible sense, is to determine whether the terms of the bargain are met. That determination requires the Commissioner to interpret and apply the *Patent Act*.

[28] Pursuant to subsection 27(1) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31] of the *Patent Act*, the Commissioner must grant a patent for an invention if the patent application meets the statutory conditions. Subsection 27(1) reads as follows:

Commissioner may grant patents **27.** (1) The Commissioner shall grant a patent for an invention to the inventor or the inventor’s legal representative if an application for the patent in Canada is filed in accordance with this Act and all other requirements for the issuance of a patent under this Act are met.

[29] Clearly, since a patent can be granted only “for an invention”, an applicant for a patent must claim something that comes within the scope of the definition of “invention” in section 2 of the *Patent Act*. Thus, the claimed invention must be:

Definitions **2.** ...

[26] Dans l’analyse qui suit, je traiterai d’abord de la question du cadre analytique, puis de quelques questions subsidiaires sur lesquelles les parties ne s’entendent pas.

Analyse

1) Le cadre analytique

[27] Il est fondamental que « [l]a protection assurée par un brevet se fonde sur la notion d’un marché conclu entre l’inventeur et le public » (motifs du juge Binnie, au paragraphe 13, *Free World Trust*). Il est accordé à l’inventeur, pour un certain laps de temps, le droit exclusif d’exploiter son invention. En contrepartie, l’inventeur doit divulguer l’invention au public de façon que, à l’expiration du brevet, l’invention puisse être exploitée par quiconque. Selon sa conception la plus large possible, l’objet de l’examen de la demande de brevet par le commissaire est de déterminer si les conditions du marché sont remplies. Pour trancher cette question, le commissaire doit interpréter et appliquer la *Loi sur les brevets*.

[28] Aux termes du paragraphe 27(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31] de la *Loi sur les brevets*, le commissaire doit accorder un brevet pour une invention si la demande de brevet satisfait aux conditions prévues par la loi. Le paragraphe 27(1) est rédigé comme suit :

27. (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies. Délivrance de brevet

[29] Comme un brevet ne peut être accordé que pour une « invention », le demandeur de brevet doit revendiquer quelque chose qui réponde à la définition d’« invention » figurant à l’article 2 de la *Loi sur les brevets*. Par conséquent, l’invention revendiquée doit être :

2. [...]

Définitions

“invention”
« invention » ... 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;

[30] If the Commissioner is satisfied that an applicant for a patent is not by law entitled to be granted a patent, then section 40 of the *Patent Act* requires the Commissioner to refuse the application. Section 40 reads as follows:

Refusal by
Commissioner **40.** Whenever the Commissioner is satisfied that an applicant is not by law entitled to be granted a patent, he shall refuse the application and, by registered letter addressed to the applicant or his registered agent, notify the applicant of the refusal and of the ground or reason therefor.

[31] The decision of the Commissioner to grant or refuse a patent application is not a matter of discretion. By virtue of subsection 27(1) and section 40, the Commissioner must grant the application if the statutory conditions are met, and must not grant the application if the statutory conditions are not met (see *Harvard College*: Justice Bastarache for the majority, at paragraph 144; Justice Binnie for the minority, at paragraph 11). If the application is refused, the applicant is entitled to an explanation.

[32] The language of subsection 27(1) indicates that the Commissioner, when considering a patent application, must determine a number of questions. Some are procedural (for example, whether the application “is filed in accordance with this Act”—no procedural questions are in issue in this case). Others are questions of law and questions of mixed fact and law, captured by the phrase “all other requirements for the issuance of a patent under this Act”.

[33] In a certain sense, when the Commissioner is assessing a patent application under subsection 27(1) to determine whether all of the statutory requirements for a patent are met, the Commissioner is determining validity. That is, the Commissioner is essentially

[...] 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. « invention »
« invention »

[30] S’il est convaincu que le demandeur de brevet n’est pas fondé en droit à obtenir la concession du brevet, le commissaire doit, en application de l’article 40 de la *Loi sur les brevets*, rejeter la demande. L’article 40 est rédigé comme suit :

40. Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet. Le commissaire peut refuser le brevet

[31] La décision du commissaire d’accueillir ou de rejeter une demande de brevet n’est pas discrétionnaire. En vertu du paragraphe 27(1) et de l’article 40, le commissaire doit accueillir la demande s’il est satisfait aux conditions légales et il doit la rejeter si ces conditions ne sont pas remplies (voir *Harvard College* : jugement de la majorité rédigé par le juge Bastarache, au paragraphe 144; les motifs de la minorité rédigés par le juge Binnie, au paragraphe 11). Si la demande est rejetée, le demandeur a droit à une explication.

[32] Le libellé du paragraphe 27(1) indique que le commissaire, lorsqu’il examine une demande de brevet, doit trancher un certain nombre de questions. Certaines sont de nature procédurale (par exemple, voir si la demande « est déposée conformément à la présente loi » — aucune question procédurale n’est soulevée dans la présente affaire). D’autres sont des questions de droit et des questions mixtes de fait et de droit, visées par les termes « les autres conditions de celle-ci sont remplies ».

[33] D’une certaine façon, lorsqu’il évalue une demande de brevet en vertu du paragraphe 27(1) afin de déterminer s’il est satisfait à toutes les conditions prévues dans la loi pour l’obtention du brevet, le commissaire détermine la validité. En d’autres termes,

determining whether, if the patent application is granted for the patent claims as set out in the patent application, the resulting patent would be valid.

[34] In the context of considering the validity of the patent if granted, the Commissioner must consider the definition of “invention” in section 2, as well as section 27 and any provisions to which section 27 refers expressly or by necessary implication (including sections 28.2 [as enacted *idem*, s. 33] and 28.3 [as enacted *idem*]). The key issues are novelty, utility, obviousness, and patentable subject matter.

[35] The parts of sections 27 that are most relevant to the issues that arise in this case are subsections 27(3) [as am. *idem*, s. 31], (4) [as am. *idem*] and (8) [as am. *idem*], which read as follows:

27. ...

Specification

(3) The specification of an invention must

(a) correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor;

(b) set out clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it pertains, or with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it;

(c) in the case of a machine, explain the principle of the machine and the best mode in which the inventor has contemplated the application of that principle; and

(d) in the case of a process, explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions.

le commissaire se demande essentiellement si, dans l’hypothèse où la demande de brevet est accordée pour les revendications énoncées dans la demande de brevet, le brevet résultant sera valide.

[34] Lorsqu’il examine la validité du brevet s’il est accordé, le commissaire doit tenir compte de la définition d’« invention » à l’article 2 ainsi que de l’article 27 et de toute disposition à laquelle l’article 27 renvoie expressément ou par déduction nécessaire (y compris les articles 28.2 [édicte, *idem*, art. 33] et 28.3 [édicte, *idem*]). Les questions clés sont celles de la nouveauté, de l’utilité, de l’évidence et de l’objet brevetable.

[35] Les parties de l’article 27 qui sont les plus pertinentes relativement aux questions soulevées en l’espèce sont les paragraphes 27(3) [mod., *idem*, art. 31], (4) [mod., *idem*] et (8) [mod., *idem*], rédigés comme suit :

27. [...]

(3) Le mémoire descriptif doit :

Mémoire
descriptif

a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application;

d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions.

Claims	(4) The specification must end with a claim or claims defining distinctly and in explicit terms the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed.	(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.	Revendications
	...	[...]	

What may not be patented	(8) No patent shall be granted for any mere scientific principle or abstract theorem.	(8) Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.	Ce qui n'est pas brevetable
--------------------------	---	--	-----------------------------

[36] Subsections 27(3) and (4) are the statutory embodiment of the two sides of the bargain underlying the *Patent Act*. The information the inventor provides in the patent application pursuant to subsection 27(3) is the disclosure—the consideration offered by the inventor for the patent rights sought. In the words of paragraph 27(3)(a), the disclosure must (among other things) “fully describe the invention”.

[36] Les paragraphes 27(3) et (4) sont l'expression législative des deux côtés du marché qui sous-tend la *Loi sur les brevets*. Les renseignements que l'inventeur communique dans la demande de brevet en vertu du paragraphe 27(3) constituent la divulgation — la contrepartie offerte par l'inventeur pour les droits de brevet demandés. Aux termes de l'alinéa 27(3)a), la divulgation doit (entre autres choses) « décrire d'une façon [...] complète l'invention ».

[37] The information the inventor provides in the patent application pursuant to subsection 27(4) is the claim or claims—the scope of the monopoly claimed by the inventor. If the application is granted, the disclosure teaches the public about the invention, and the claims inform the public what would constitute infringement of the patent during its term.

[37] Les renseignements que l'inventeur communique dans la demande de brevet en vertu du paragraphe 27(4) sont la ou les revendications — l'étendue du monopole revendiqué par l'inventeur. Si la demande est accueillie, la divulgation renseigne le public sur l'invention et les revendications informent le public sur ce qui constituerait une atteinte au brevet durant sa période de validité.

[38] I do not propose to try to list all of the issues implicit in subsections 27(3), (4) and (8) and the statutory definition of “invention” that must be considered by the Commissioner, but it seems to me that they would include at least the following (which need not be considered in any particular order):

[38] Je n'ai pas l'intention d'essayer d'énumérer toutes les questions implicites dans les paragraphes 27(3), (4) et (8) dans la définition légale du terme « invention » qui doivent être examinées par le commissaire, mais il me semble qu'elles devraient comprendre au moins les suivantes (qu'il n'est pas nécessaire d'examiner dans un quelconque ordre particulier).

(a) Patentable subject-matter: What is the subject-matter defined by the claim? Is the subject-matter defined by the claim (i) an art, (ii) an improvement to an art, (iii) a process, (iv) an improvement to a process, (v) a machine, (vi) an improvement to a machine, (vii) a manufacture, (viii) an improvement to a manufacture, (ix) a composition of matter, or (x) an improvement to a composition of matter? If the subject-matter defined

a) L'objet brevetable : Quel est l'objet défini par la revendication? L'objet que définit la revendication est-il i) une réalisation, ii) le perfectionnement d'une réalisation, iii) un procédé, iv) le perfectionnement d'un procédé, v) une machine, vi) le perfectionnement d'une machine, vii) un objet manufacturé, viii) le perfectionnement d'un objet manufacturé, ix) un composé de matières, ou x) le perfectionnement d'un composé de

by the claim is none of these, then the application must be refused on the basis of no patentable subject-matter.

(b) Novelty: Is the invention new, in the sense that the subject-matter defined by the claim has not been disclosed as specified in paragraph 28.2(1)(a), (b), (c) or (d)? If not, then the application must be refused.

(c) Utility: Does the invention have utility, in the sense that the subject-matter defined by the claim is useful? If not, then the application must be refused.

(d) Obviousness: Is the invention obvious, in the sense that the subject-matter defined by the claim would have been obvious on the claim date to a person skilled in the art or science to which it pertains, having regard to the information specified in paragraph 28.3(a) or (b)? If so, then the application must be refused.

(e) Statutory prohibition: Is subject-matter defined by the claim a “mere scientific principle or abstract theorem” within the meaning of subsection 27(8)? If so, then the application must be refused.

[39] The subject of each of the questions listed above is “the subject-matter defined by the claim”, rather than the “invention” or “what the inventor claims to have invented”. That choice was made for the following reasons.

[40] The questions relating to novelty and obviousness (items (b) and (d)) must reflect sections 28.2 and 28.3 of the *Patent Act*, which specify how novelty and obviousness are to be determined. The subject of sections 28.2 and 28.3 is “the subject-matter defined by the claim”. It is not “the invention” or “what the inventor claims to have invented”. In formulating items (b) and (d), the subject was chosen to match the grammatical subject of sections 28.2 and 28.3.

matières? Si l’objet défini par la revendication n’est aucun de ces éléments, la demande doit être rejetée au motif qu’il n’existe pas d’objet brevetable.

b) La nouveauté : L’invention est-elle nouvelle, en ce sens que l’objet que définit la revendication n’a pas été divulgué conformément aux dispositions des alinéas 28.2(1)a), b), c) ou d)? Si la réponse est négative, la demande doit être rejetée.

c) L’utilité : L’invention a-t-elle une utilité, en ce sens que l’objet que définit la revendication est utile? Si la réponse est négative, la demande doit être rejetée.

d) L’évidence : L’invention est-elle évidente, en ce sens que l’objet que définit la revendication aurait été évident à la date de la revendication pour une personne versée dans l’art ou la science qui s’y rapporte, eu égard aux enseignements visés à l’alinéa 28.3a) ou b)? Dans l’affirmative, la demande doit être rejetée.

e) L’interdiction législative : L’objet que définit la revendication constitue-t-il de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques » au sens du paragraphe 27(8)? Dans l’affirmative, la demande doit être rejetée.

[39] L’objet de chacune des questions énoncées ci-dessus est « l’objet que définit la revendication » plutôt que l’« invention » ou « ce que l’inventeur prétend avoir inventé ». Ce choix a été fait pour les motifs suivants.

[40] Les questions ayant trait à la nouveauté et à l’évidence (les éléments b) et d)) doivent refléter les articles 28.2 et 28.3 de la *Loi sur les brevets*, qui précisent comment déterminer la nouveauté et l’évidence. L’objet des articles 28.2 et 28.3 est « l’objet que définit la revendication ». Ce n’est pas « l’invention » ou « ce que l’inventeur prétend avoir inventé ». En formulant les éléments b) et d), l’objet a été choisi de manière à correspondre au sujet grammatical des articles 28.2 et 28.3.

[41] For the questions relating to patentable subject-matter, utility, and the prohibition on granting a patent for a mere scientific principle or theorem (items (a), (c) and (e)), there is no provision corresponding to section 28.2 or 28.3 that provides a specific test. However, I see no reason why the subject of items (a), (c) and (e) should not be the same as the subject of items (b) and (d). For that reason, the subject of questions (a), (c), and (e) is also “the subject-matter defined by the claim”.

[42] This formulation of the issues to be considered does not mean that the Commissioner cannot ask or determine what the inventor has actually invented, or what the inventor claims to have invented. On the contrary, these are relevant and necessary questions in a number of contexts, including novelty, obviousness, and patentable subject-matter. It may also arise in relation to other issues, for example, the determination of the identity of the inventor.

[43] However, it seems to me that the jurisprudence of the Supreme Court of Canada, in particular *Free World Trust* and *Whirlpool*, requires the Commissioner’s identification of the actual invention to be grounded in a purposive construction of the patent claims. It cannot be determined solely on the basis of a literal reading of the patent claims, or a determination of the “substance of the invention” within the meaning of that phrase as used by Justice Binnie, writing for the Supreme Court of Canada in *Free World Trust*, at paragraph 46.

[44] Purposive construction will necessarily ensure that the Commissioner is alive to the possibility that a patent claim may be expressed in language that is deliberately or inadvertently deceptive. Thus, for example, what appears on its face to be a claim for an “art” or a “process” may, on a proper construction, be a claim for a mathematical formula and therefore not patentable subject-matter. That was the situation in *Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents*, [1982] 1 F.C. 845 (C.A.).

[41] En ce qui concerne les questions ayant trait à l’objet brevetable, à l’utilité et à l’interdiction d’accorder un brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques (éléments a), c) et e)), aucune disposition correspondant aux articles 28.2 ou 28.3 ne prévoit expressément un critère. Cependant, je ne vois aucune raison pour laquelle l’objet des éléments a), c) et e) ne devrait pas être le même que l’objet des éléments b) et d). Pour ce motif, l’objet des questions a), c) et e) est aussi « l’objet que définit la revendication ».

[42] Cette formulation des questions à examiner ne signifie pas que la commissaire ne peut pas demander ou déterminer ce que l’inventeur a réellement inventé ou ce que l’inventeur prétend avoir inventé. Au contraire, ce sont là des questions pertinentes et nécessaires dans un certain nombre de contextes, dont la nouveauté, l’évidence et l’objet brevetable. Elles peuvent également être soulevées relativement à d’autres questions, par exemple, la détermination de l’identité de l’inventeur.

[43] Cependant, il me semble que la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, en particulier dans les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool*, requiert que l’identification de l’invention réelle par le commissaire soit fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet. Cette identification ne peut reposer seulement sur l’interprétation littérale des revendications du brevet ou sur la détermination de « l’essentiel de l’invention » au sens où le juge Binnie utilise ces termes dans les motifs qu’il a rédigés pour la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Free World Trust*, au paragraphe 46.

[44] Une interprétation téléologique nécessite que le commissaire soit attentif à la possibilité qu’une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance. Par exemple, ce qui à première vue semble être la revendication d’une « réalisation » ou d’un « procédé » peut, dans le cadre d’une interprétation appropriée, constituer la revendication d’une formule mathématique et, par conséquent, ne pas constituer un objet brevetable. C’était le cas dans l’arrêt *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets*, [1982] 1 C.F. 845 (C.A.).

[45] The Attorney General of Canada suggests that if the Commissioner cannot consider the issue of patentable subject-matter as a question that is independent of patent construction, some doubt may be thrown on the correctness of cases decided before *Free World Trust* and *Whirlpool*. He cites, for example, *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49. In my view, the concern of the Attorney General of Canada is unfounded. It seems to me that *Farbwerke* would be decided today as it was in 1964. As I read that case, the patent application in issue was rejected for want of novelty (see page 53) and for obviousness (according to Justice Dickson [as he then was], writing for the Supreme Court of Canada in *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504, at page 536).

[46] The Attorney General of Canada also cited *Shell Oil* as an example of a case in which a patent was granted for claims that *in form* were claims for a substance consisting of a combination of known and unpatentable ingredients, but were found to be claims for a new, useful and unobvious use for the claimed compositions as a plant growth regulant. I do not read *Shell Oil* as a case in which the substance of the claims prevailed over its form. As I read *Shell Oil*, Justice Wilson (who wrote for the Court) adopted an approach that was consistent with *Free World Trust* and *Whirlpool*, decided several years later. She construed the claims purposively and, on the basis of that construction, concluded that the subject-matter of the claims was a new and useful art. She said this at pages 548–549:

It is not the process of mixing the old compounds with the known adjuvants which is put forward as novel. It is the idea of applying the old compounds to the new use as plant growth regulators; the character of the adjuvants follows inevitably once their usefulness for that purpose has been discovered. 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

[45] Le procureur général du Canada fait valoir que, si le commissaire ne peut pas examiner la question de l’objet brevetable comme une question indépendante de l’interprétation du brevet, le bien-fondé de décisions rendues avant les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool* pourrait être mis en doute. Il cite, par exemple, l’arrêt *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49. À mon avis, la préoccupation du procureur général est sans fondement. Il me semble que la décision rendue dans *Farbwerke* serait la même aujourd’hui qu’en 1964. Selon mon interprétation de cet arrêt, la demande de brevet en cause a été rejetée faute de nouveauté (voir à la page 53) et en raison de l’évidence (selon le juge Dickson [tel était alors son titre], qui a rédigé les motifs de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504, à la page 536).

[46] Le procureur général du Canada cite également l’arrêt *Shell Oil* à titre d’exemple d’affaire où un brevet a été accordé pour des revendications qui dans la forme constituaient des revendications pour une substance consistant en une combinaison d’éléments connus et non brevetables, mais qui, selon la Cour, concernaient un usage nouveau, utile et non évident des composés revendiqués comme régulateur de croissance végétale. Je n’interprète pas *Shell Oil* comme un arrêt dans lequel la substance des revendications l’emportait sur leur forme. Selon mon interprétation de l’arrêt *Shell Oil*, la juge Wilson (qui a rédigé les motifs de la Cour) a adopté une approche compatible avec les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool*, rendus plusieurs années plus tard. Elle a interprété de manière téléologique les revendications et, sur le fondement de cette interprétation, a conclu que l’objet des revendications constituait une réalisation nouvelle et utile. Elle écrit aux pages 548 et 549 :

Ce n’est pas le procédé par lequel on mélange des composés déjà connus à des adjuvants connus qui serait nouveau. C’est l’idée de donner aux composés déjà connus un usage nouveau qu’est la régulation de la croissance végétale; la nature des adjuvants s’ensuit inévitablement une fois que l’on a découvert leur utilité à cette fin. 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

“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.

If I am right that the discovery of a new use for these compounds which is capable of practical application is an “invention” within the meaning of the definition, I can find nothing in the statute which would preclude a claim for these compositions. Section 36 does not seem to present a barrier because the inventive ingenuity here lies in the new use for the old compounds and not in the compounds themselves. Having discovered the use, the appellant has then combined the compounds with the appropriate carriers for their application to plants. It is not, in my view, necessary in the case of the discovery of a new use for an old compound that the combination of the compound with the adjuvant be itself novel in any sense other than that it is required in order to give effect to this particular use of the compound. This is not a case where the inventive ingenuity is alleged to lie in the combination; the combination is simply the means of realizing on the newly discovered potential of the compounds. This is a case where the inventive ingenuity is in the discovery of the new use and no further inventive step is required in the application of the compounds to that use, *i.e.* in the preparation of the appropriate compositions.

[47] In my view, there is nothing in the cases cited by the Attorney General of Canada that casts any doubt on the proposition that the Commissioner’s determination of subject-matter must be based on a purposive construction of the patent claims. Therefore, on the question of analytical framework, I agree with Justice Phelan that in determining subject-matter solely on the basis of the inventive concept, the Commissioner adopted an analysis that is incorrect in law.

[48] However, it does not necessarily follow that the Commissioner was wrong in the result. In my view, it remains an open question whether the subject-matter defined by the patent claims is an “invention” within the statutory definition. That issue is discussed in the next part of these reasons.

«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.

Si j’ai raison de dire que la découverte d’un usage nouveau et réalisable en pratique de ces composés constitue une « invention » au sens de la définition, je ne vois rien dans la Loi qui interdise une revendication visant ces compositions. L’article 36 ne semble pas constituer un obstacle parce que l’activité inventive se trouve ici dans l’usage nouveau de composés déjà connus et non dans les composés eux-mêmes. Après avoir découvert l’usage, l’appelante a mélangé les composés à des supports appropriés pour les appliquer aux plantes. À mon avis, il n’est pas nécessaire dans le cas de la découverte d’un nouvel usage pour un composé déjà connu que le mélange du composé à l’adjuvant soit lui-même nouveau, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser cet usage particulier du composé. En l’espèce, on ne prétend pas que l’activité inventive dépend de la combinaison; celle-ci est seulement le moyen de réaliser les possibilités nouvellement découvertes qu’offrent les composés. En l’espèce, l’activité inventive se trouve dans la découverte du nouvel usage et point n’est besoin d’autre activité inventive pour appliquer les composés à cet usage, c.-à-d. préparer les compositions appropriées.

[47] À mon avis, rien dans les décisions citées par le procureur général du Canada ne permet de remettre en question la proposition selon laquelle la détermination de l’objet par le commissaire doit reposer sur une interprétation téléologique des revendications du brevet. Par conséquent, en ce qui concerne la question du cadre analytique, je suis d’accord avec le juge Phelan que, en déterminant l’objet sur le seul fondement de l’idée originale, la commissaire a adopté une analyse incorrecte en droit.

[48] Cependant, il ne s’ensuit pas nécessairement que le résultat auquel la commissaire est parvenue est erroné. À mon avis, la question demeure de savoir si l’objet que définit les revendications de brevet est une « invention » au sens de la définition de la Loi. Cette question sera traitée dans la prochaine partie des présents motifs.

(2) Determination of patentable subject-matter

[49] Any refusal of a patent application on the basis of no patentable subject-matter must be grounded in the *Patent Act*. A patent application must be refused if the claim, construed purposively, describes something that is outside the enumerated categories in the statutory definition of “invention”. In this case, the parties disagree on whether the words “art” and “process” in that definition can include (a) something that is not scientific or technological in nature, (b) something that is merely a business method, or (c) something that causes no change to the character or condition of a physical thing.

[50] Justice Phelan, in paragraphs 48 to 52 of his reasons, summarized the leading Canadian cases on the meaning of “art” and “process”. I agree substantially with his analysis and reproduce it here:

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* [v. *Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101 (Ex. Ct)], above, at page 110 citing to *Refrigerating Equipment Ltd. v. Waltham System Inc. et al.*, [1930] Ex. C.R. 154, at 166. Indeed, many of the principal cases dealing with what is an art have in fact concerned processes, *Shell Oil* being a prime example. The issue is whether in her discussion of “art” the Commissioner adopted the correct legal definition, encompassing the courts’ interpretation of patentable processes.

The appellant [Amazon] 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.

2) La détermination de l’objet brevetable

[49] Tout rejet d’une demande de brevet, qui repose sur l’absence d’un objet brevetable, doit se fonder sur la *Loi sur les brevets*. Une demande de brevet doit être rejetée si la revendication, interprétée de manière téléologique, décrit quelque chose qui n’appartient pas aux catégories énumérées dans la définition légale du terme « invention ». En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si les termes « réalisation » et « procédé » dans cette définition comprennent a) quelque chose qui n’est pas de nature scientifique ou technologique, b) quelque chose qui est simplement une pratique commerciale, ou c) quelque chose qui n’entraîne aucun changement de la nature ou de l’état d’un objet physique.

[50] Le juge Phelan, aux paragraphes 48 à 52 de ses motifs, a résumé les décisions de principe de la jurisprudence canadienne sur la signification des termes « réalisation » et « procédé ». Je souscris pour l’essentiel à son analyse, que je reproduis ci-dessous :

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* [v. *Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101 (C. de l’É.)], 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 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.

L’appelante [Amazon] 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

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.

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 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. The Commissioner of Patents* [[1974] S.C.R. 111] 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*

« nouvelle connaissance » dont il est question dans l’arrêt *Shell Oil* doit être de nature technologique ou scientifique.

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.

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 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* [[1974] R.C.S. 111] [...] 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

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.

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, aff'd (2000), 9 C.P.R. (4th) 479 (F.C.A.). [Emphasis in original.]

[51] Broadly speaking, each of the three elements of “art” as set out in paragraph 52 of Justice Phelan’s reasons are grounded in the provisions of the *Patent Act* in the sense that they reflect the statutory requirements of novelty, utility, non-obviousness, and the prohibition on the granting of a patent for a mere scientific principle or abstract theorem.

[52] According to the Commissioner’s reasons for refusing to grant Amazon’s application for a patent for its one-click method of Internet shopping, the invention fails three tests that the Commissioner found to be

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.

Le critère lié à la réalisation établi par la juge Wilson comprend donc trois éléments importants : i) la réalisation ne doit pas être pas 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.). [Souligné dans l’original.]

[51] En termes généraux, chacun des trois éléments d’une « réalisation » énoncés au paragraphe 52 des motifs du juge Phelan reposent sur les dispositions de la *Loi sur les brevets* en ce sens qu’ils reflètent les exigences législatives de la nouveauté, de l’utilité, de la non-évidence et de l’interdiction d’accorder un brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[52] Selon les motifs de la commissaire pour rejeter la demande de brevet d’Amazon pour un procédé de magasinage sur Internet au moyen d’un seul clic, l’invention ne satisfait pas à trois critères qui, selon la commissaire,

implicit in the meaning of “art” for purposes of the *Patent Act*: (1) it does not add to human knowledge anything that is technological in nature; (2) it is merely a business method and a business method is not patentable; and (3) it does not cause a change in the character or condition of a physical object.

[53] In my respectful view, the Commissioner should be wary of devising or relying on tests of the kind set out in the previous paragraph, even if they are intended only to summarize principles derived from the jurisprudence interpreting some aspect of the statutory definition of “invention”. The focus should remain on the principles to be derived from the jurisprudence. Catch phrases, tag words and generalizations can take on a life of their own, diverting attention away from the governing principles.

[54] Of course, the Commissioner must consider all relevant jurisprudence, but must also recognize that each decided case turns on its own facts and arises in the context of the state of knowledge at a particular point in time, with the objective of resolving a particular disagreement between the parties to the litigation. Such contextual factors necessarily mean that caution should be exercised in developing a principle derived from a specific decided case and extrapolating it to another case. For example, one must take care not to apply a jurisprudential principle in a way that forecloses the possibility that new knowledge has rendered conventional ideas obsolete.

[55] With these considerations in mind, I turn to the three tests the Commissioner applied in determining the question of patentable subject-matter.

(a) Must patentable subject-matter be scientific or technological in nature?

[56] Justice Phelan found this question to be unclear and confusing. I agree, and I find little in the Commissioner’s reasons to assist my understanding. It is not

sont implicites selon le sens du terme « réalisation » aux fins d’application de la *Loi sur les brevets* : 1) elle n’ajoute rien à la connaissance humaine qui soit de nature technologique; 2) elle constitue simplement une pratique commerciale et une pratique commerciale n’est pas brevetable; et 3) elle n’entraîne aucun changement de la nature ou de l’état d’un objet physique.

[53] Avec respect, la commissaire devrait être prudente lorsqu’elle conçoit des critères comme ceux énoncés au paragraphe précédent ou s’appuie sur de tels critères, même s’ils visent seulement à résumer des principes découlant de l’interprétation dans la jurisprudence de certains aspects de la définition légale du terme « invention ». Le but principal devrait demeurer la détermination des principes qui découlent de la jurisprudence. Les phrases accrocheuses, les expressions et les généralisations peuvent acquérir leur propre vie et détourner l’attention des principes directeurs.

[54] Bien entendu, le commissaire doit considérer toute la jurisprudence pertinente, mais il doit aussi reconnaître que chaque cause pour laquelle une décision a été rendue comporte ses propres faits et est soulevée dans le contexte de l’état des connaissances à un moment particulier, avec l’objectif de résoudre un différend particulier entre les parties au litige. De tels facteurs contextuels signifient nécessairement qu’il convient de faire preuve de prudence en formulant un principe découlant d’une cause particulière pour laquelle une décision a été rendue. Par exemple, il faut prendre garde d’appliquer un principe jurisprudentiel de manière à exclure la possibilité qu’une nouvelle connaissance ait rendu des idées courantes obsolètes.

[55] Gardant à l’esprit ces considérations, je me pencherai maintenant sur les trois critères que la commissaire a appliqués pour trancher la question de l’objet brevetable.

a) L’objet brevetable doit-il être de nature scientifique ou technologique?

[56] Le juge Phelan a estimé que cette question n’était pas claire et qu’elle créait de la confusion. Je suis d’accord et je ne trouve guère d’éléments dans les motifs de

clear to me what the Commissioner means by the word “technological”. Nor do I understand why the Commissioner concluded that Amazon’s one-click method of Internet shopping, which seems to me to be a technological solution to a practical problem, is not “technological” in nature. This is an example where the use of a tag word may represent an unhelpful distraction.

[57] I also agree with Justice Phelan that if the ambit of this principle is as vague as it appears, it is likely to be highly subjective and unpredictable in its application. In my view, this test should not be used as a stand-alone basis for distinguishing patentable from non-patentable subject-matter.

[58] The Attorney General of Canada suggests that the phrase “scientific or technological in nature” was used by the Commissioner to describe the well understood classes of patentable subject-matter as distinguished from the fine arts or works of art that are inventive only in an artistic or aesthetic sense, and are therefore not patentable subject-matter. If that is what the Commissioner had in mind, then the Commissioner is correct. However, that point could have been made more plainly.

(b) Can a business method ever be patentable subject-matter?

[59] The Commissioner answered this question in the negative, but Justice Phelan disagreed. He observed (at paragraph 67 of his reasons) that although a mere business scheme with no practical embodiment will be considered to be an abstract idea or theorem and will therefore be non-patentable, the patent claims in issue describe a business method that has a practical application.

[60] Justice Phelan also said, at paragraph 61 of his reasons, that there is “no basis for the Commissioner’s assumption that there is a ‘tradition’ of excluding

la commissaire pour m’aider à comprendre. Je ne suis pas certain de comprendre ce que la commissaire entend par le terme « technologique ». Je ne saisis pas non plus pourquoi la commissaire a conclu que le procédé de magasinage sur Internet au moyen d’un seul clic d’Amazon, qui me semble être une solution technologique à un problème pratique, n’est pas de nature « technologique ». Il s’agit là d’un exemple où l’utilisation d’une expression peut constituer une distraction inutile.

[57] Je suis également d’accord avec le juge Phelan pour dire que, si la portée de ce principe est aussi vague qu’il semble, il s’agit vraisemblablement d’un principe hautement subjectif d’application imprévisible. À mon avis, ce critère ne devrait pas être utilisé isolément pour distinguer un objet brevetable d’un objet non brevetable.

[58] Le procureur général fait valoir que le syntagme « de nature scientifique ou technologique » a été utilisé par la commissaire pour décrire les catégories bien comprises d’objets brevetables afin de les distinguer des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique et qui ne constituent donc pas des objets brevetables. Si c’est ce que la commissaire avait à l’esprit, alors elle avait raison. Cependant, ce point aurait pu être expliqué plus clairement.

(b) Une pratique commerciale pourrait-elle constituer un objet brevetable?

[59] La commissaire a répondu à cette question négativement, mais le juge Phelan n’était pas d’accord. Il a fait remarquer (au paragraphe 67 de ses motifs) que, bien qu’un simple projet commercial qui n’aurait pas de concrétisation pratique serait considéré comme une idée abstraite ou une théorie et serait par conséquent un objet non brevetable, les revendications de brevet en cause décrivent une pratique commerciale qui a une application pratique.

[60] Le juge Phelan a également dit, au paragraphe 61 de ses motifs, qu’il n’y a aucun « fondement à l’hypothèse de la commissaire comme quoi il existe une

business methods from patentability in Canada.” I agree that no Canadian jurisprudence determines conclusively that a business method cannot be patentable subject-matter. The Attorney General of Canada has not argued otherwise, and has not denied that the Commissioner has granted patents for claims similar to this in issue in this case.

[61] However, it does not necessarily follow, as Justice Phelan seemed to suggest, that a business method that is not itself patentable subject-matter because it is an abstract idea becomes patentable subject-matter merely because it has a practical embodiment or a practical application. In my view, this cannot be a distinguishing test, because it is axiomatic that a business method always has or is intended to have a practical application. And in this case, the difficulty with a bare “practical application” test for distinguishing patentable from unpatentable business methods is highlighted because the particular business method—itsself an abstract idea—is realized by programming it into the computer by means of a formula or algorithm, which is also an abstract idea.

[62] *Schlumberger* exemplifies an unsuccessful attempt to patent a method of collecting, recording and analysing seismic data using a computer programmed according to a mathematical formula. That use of the computer was a practical application, and the resulting information was useful. But the patent application failed for want of patentable subject-matter because the Court concluded that the only novel aspect of the claimed invention was the mathematical formula which, as a “mere scientific principle or abstract theorem”, cannot be the subject of a patent because of the prohibition in subsection 27(8).

[63] It is arguable that the patent claims in issue in this case could fail on the same reasoning, depending upon whether a purposive construction of the claims in issue

“tradition” selon laquelle les pratiques commerciales ne sont pas brevetables parce qu’elles sont visées par une exclusion ». Je conviens qu’il n’est nulle part arrêté dans la jurisprudence canadienne qu’une pratique commerciale ne peut pas constituer un objet brevetable. Le procureur général du Canada n’a pas soutenu le contraire et il n’a pas nié que la commissaire a accordé des brevets pour des revendications similaires à celles qui font l’objet de la présente instance.

[61] Cependant, il ne s’ensuit pas nécessairement, comme le juge Phelan semble l’indiquer, qu’une pratique commerciale qui ne constitue pas elle-même un objet brevetable parce qu’elle est une idée abstraite devient un objet brevetable du simple fait qu’elle est une concrétisation pratique ou qu’elle présente une application pratique. À mon avis, cela ne peut pas constituer un critère de distinction parce qu’il est évident qu’une pratique commerciale présente toujours une application pratique ou vise à en présenter une. Et en l’espèce, la difficulté que pose le critère d’une simple « application pratique » pour distinguer les pratiques commerciales brevetables de celles qui ne le sont pas est mise en relief du fait que la pratique commerciale particulière — elle-même une idée abstraite — est réalisée par sa programmation dans l’ordinateur au moyen d’une formule ou d’un algorithme, ce qui constitue aussi une idée abstraite.

[62] L’arrêt *Schlumberger* constitue un exemple d’une tentative infructueuse de breveter un procédé visant à recueillir, enregistrer et analyser des données sismiques à l’aide d’un ordinateur programmé selon une formule mathématique. Cette utilisation de l’ordinateur était une application pratique et l’information résultante était utile. La demande de brevet a toutefois été refusée faute d’objet brevetable parce que la Cour a conclu que le seul aspect nouveau de l’invention revendiquée était la formule mathématique qui, n’étant que « de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques », ne peut pas faire l’objet d’un brevet en raison de l’interdiction prévue au paragraphe 27(8).

[63] On peut soutenir que les revendications du brevet qui font l’objet de la présente instance pourraient être rejetées pour les mêmes raisons, selon la réponse donnée

leads to the conclusion that *Schlumberger* cannot be distinguished because the only inventive aspect of the claimed invention is the algorithm—a mathematical formula—that is programmed into the computer to cause it to take the necessary steps to accomplish a one-click online purchase. On the other hand, it is also arguable that a purposive construction of the claims may lead to the conclusion that *Schlumberger* is distinguishable because a new one-click method of completing an online purchase is not the whole invention but only one of a number of essential elements in a novel combination. In my view, the task of purposive construction of the claims in this case should be undertaken anew by the Commissioner, with a mind open to the possibility that a novel business method may be an essential element of a valid patent claim.

(c) Must a patentable art cause a change in the character or condition of a physical object?

[64] The Commissioner concluded that a patentable art must cause a change in the character or condition of a physical object. That conclusion is based on paragraph 30 of the decision of the Exchequer Court in *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101, which reads as follows [at page 109]:

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.

[65] Justice Phelan agreed in part, but he gave what I will call the “physicality requirement” a meaning that was much different, and much broader, than the meaning the Commissioner apparently had in mind.

à la question de savoir si une interprétation téléologique des revendications en cause mène à la conclusion qu'on ne peut établir une distinction entre l'arrêt *Schlumberger* et la présente espèce parce que le seul aspect inventif de l'invention revendiquée est l'algorithme — une formule mathématique — qui est programmé dans l'ordinateur de manière à ce qu'il accomplisse les opérations nécessaires pour effectuer un achat en ligne en un seul clic. D'un autre côté, on peut également soutenir qu'une interprétation téléologique des revendications peut conduire à la conclusion qu'on peut établir une distinction entre l'arrêt *Schlumberger* et la présente affaire du fait qu'un nouveau procédé pour effectuer en un seul clic un achat en ligne ne constitue pas l'invention entière, mais seulement un élément essentiel parmi d'autres dans une nouvelle combinaison. À mon avis, le commissaire devrait en l'espèce procéder de nouveau à l'interprétation téléologique des revendications, en gardant à l'esprit la possibilité qu'une nouvelle pratique commerciale constitue un élément essentiel d'une revendication de brevet valide.

c) Une « réalisation » brevetable doit-elle entraîner un changement de nature ou d'état d'un objet physique?

[64] La commissaire a conclu qu'une réalisation brevetable devait entraîner un changement de nature ou d'état d'un objet matériel. Cette conclusion repose sur le paragraphe 30 de la décision de la Cour de l'Échiquier *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101, lequel est rédigé comme suit [à la page 109] :

[TRADUCTION] 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.

[65] Le juge Phelan était d'accord en partie, mais il a donné à ce que j'appellerai « l'exigence du caractère matériel » une signification qui est bien différente et beaucoup plus large que celle que la commissaire avait semble-t-il à l'esprit.

[66] Justice Phelan began his discussion of this point, at paragraph 53 of his reasons, where he said that the “practical application” requirement in *Shell Oil* “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.” Justice Phelan is here acknowledging that because a patent cannot be granted for an abstract idea, it is implicit in the definition of “invention” that patentable subject-matter must be something with physical existence, or something that manifests a discernible effect or change. I agree.

[67] However, I do not necessarily accept the remainder of paragraph 53 of Justice Phelan’s reasons, which reads as follows:

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 that through a machine such as a computer.

[68] If these statements are meant to suggest that our understanding of the nature of the “physicality requirement” as described in paragraph 66, above, may change because of advances in knowledge, then I would agree. Nothing in the jurisprudence excludes such a possibility.

[69] However, if it is meant to suggest that this “physicality requirement” can be met merely by the fact that the claimed invention has a practical application, then I do not agree. The issue, in my view, is similar to the issue raised in the context of the patentability of business methods in that it requires consideration of *Schlumberger*. The claims in *Schlumberger* were not saved by the fact that they contemplated the use of a physical tool, a computer, to give the novel mathematical formula a practical application. As explained above, the claims in issue in this case may or may not be distinguishable from the claims in *Schlumberger*, depending upon how they are construed.

[66] Le juge Phelan a commencé son analyse sur ce point au paragraphe 53 de ses motifs, où il dit que la condition « d’application pratique » dans l’arrêt *Shell Oil* « 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. » Le juge Phelan reconnaît en l’occurrence que, puisqu’un brevet ne peut être accordé pour une idée abstraite, il est implicite dans la définition d’« invention » qu’un objet brevetable doit être une chose dotée d’une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable. Je suis d’accord.

[67] Cependant, je n’accepte pas nécessairement le reste du paragraphe 53 des motifs du juge Phelan, qui est rédigé comme suit :

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.

[68] Si ces déclarations signifient que notre compréhension de la nature de « l’exigence du caractère matériel » mentionnée au paragraphe 66, ci-dessus, peut changer en raison des progrès de nos connaissances, je serais d’accord. Rien dans la jurisprudence n’exclut cette possibilité.

[69] Cependant, si elles signifient qu’il est possible de satisfaire à cette « exigence du caractère matériel » en invoquant le simple fait que l’invention revendiquée a une application pratique, je ne suis pas d’accord. La question en litige, à mon avis, est similaire à celle soulevée dans le contexte de la brevetabilité des pratiques commerciales dans la mesure où elle requiert de considérer l’arrêt *Schlumberger*. Dans *Schlumberger*, les revendications n’ont pas été déclarées valides en raison du fait qu’elles avaient trait à l’utilisation d’un outil matériel, un ordinateur, pour donner une application pratique à la nouvelle formule mathématique. Comme je l’ai expliqué précédemment, on peut ou non établir une

distinction entre les revendications qui font l'objet du présent litige et celles de l'arrêt *Schlumberger*, selon l'interprétation qu'on leur donne.

(3) How should the claims be construed?

[70] Justice Phelan's rejection of the Commissioner's three tests for determining the existence of an art that is patentable subject-matter led him to consider anew the question of patent construction. He stated his construction of the patent claims at paragraphs 73 to 76 of his reasons, which read as follows:

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'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.

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

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.

3) Comment faut-il interpréter les revendications?

[70] Le rejet par le juge Phelan des trois critères utilisés par la commissaire pour déterminer l'existence d'une réalisation constituant un objet brevetable l'a conduit à examiner de nouveau la question de l'interprétation du brevet. Il a formulé son interprétation des revendications de brevet aux paragraphes 73 à 76 de ses motifs, qui sont rédigés comme suit :

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.

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 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.

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

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.

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.

[71] As I understand Justice Phelan’s construction of claims 1 and 44, he adopted what is essentially a literal construction, based on his conclusion that the requirement of physical existence or manifestation of a discernible effect or change implicit in the statutory definition of “invention” was met because the use of a computer is an essential element of the claim.

[72] In my respectful view, it was not appropriate for Justice Phelan to undertake his own purposive construction of the patent claims on the basis of the available record in this case. No doubt Amazon urged Justice Phelan that if he found the Commissioner’s analysis to be wrong in law, he should reverse the Commissioner’s decision and order the Commissioner to issue the patent. No doubt Justice Phelan was acutely aware, as am I, that this matter has already awaited resolution for many years. Nevertheless, for the following reasons I prefer not to adopt Justice Phelan’s construction. Instead, I would refer the construction of the patent claims back to the Commissioner for re-examination.

[73] Anyone who undertakes a purposive construction of a patent must do so on the basis of a foundation of knowledge about the relevant art, and in particular about the state of the relevant art at the relevant time. For the Commissioner, that assistance comes in the form of submissions from the patent applicant and, I assume, from staff at the patent office with the appropriate experience. Courts, however, generally require the expert evidence of persons skilled in the art (*Whirlpool*, at paragraph 49).

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.

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.

[71] Selon ma compréhension de son interprétation des revendications 1 et 44, le juge Phelan a adopté ce qui est essentiellement une interprétation littérale en se fondant sur sa conclusion qu’il avait été satisfait à l’exigence de l’existence ou manifestation physique d’un effet ou changement discernable, implicite dans la définition juridique d’« invention », parce que l’utilisation d’un ordinateur est un élément essentiel de la revendication.

[72] Avec égards, il n’est pas approprié que le juge Phelan procède à sa propre interprétation téléologique des revendications de brevet sur le fondement du dossier disponible dans la présente affaire. Certes, Amazon a exhorté le juge Phelan d’annuler la décision de la commissaire et de lui ordonner d’accorder le brevet, s’il concluait que l’analyse de la commissaire était erronée en droit. Certes, le juge Phelan était tout à fait conscient, comme je le suis, que la résolution de l’affaire était attendue depuis de nombreuses années. Néanmoins, pour les motifs qui suivent, je préfère ne pas adopter l’interprétation du juge Phelan. Je renverrais plutôt la question de l’interprétation des revendications de brevet au commissaire pour qu’il procède à un nouvel examen.

[73] Quiconque procède à l’interprétation téléologique d’un brevet doit le faire en s’appuyant sur le fondement des connaissances ayant trait à la réalisation en cause et, en particulier, à l’état de la réalisation en cause au moment pertinent. Pour la commissaire, cette assistance vient sous la forme des observations écrites du demandeur de brevet et, je le suppose, lui est donnée par le personnel du bureau des brevets ayant l’expérience appropriée. Par contre, les cours de justice exigent généralement le témoignage d’experts versés dans l’art (*Whirlpool*, au paragraphe 49).

[74] On those rare occasions when a court is required to construe a patent claim without expert assistance, the result necessarily is limited to a literal interpretation of the claims, which may not be well informed. In this case, Justice Phelan did not have the benefit of expert evidence about how computers work and the manner in which computers are used to put an abstract idea to use. The reasons of the Board have some language that touches on those issues, but the Board's comments are made in the context of a particular view of the relevant legal principles that are wrong in some critical respects. I am unable to discern from the record what the Commissioner would have concluded about the patentability of the claims in issue based on the correct principles.

Conclusion

[75] For these reasons I would allow the appeal. I would award no costs as none have been sought. I would set aside the judgment of the Federal Court and replace it with a judgment that allows Amazon's appeal of the Commissioner's decision and requires the Commissioner to re-examine the patent application on an expedited basis in accordance with these reasons.

TRUDEL J.A.: I agree.

STRATAS J.A.: I agree.

[74] Les rares fois où une cour de justice doit interpréter une revendication de brevet sans l'assistance d'experts, le résultat se limite nécessairement à une interprétation littérale des revendications, laquelle peut ne pas être bien éclairée. En l'espèce, le juge Phelan n'a pas bénéficié du témoignage d'experts sur la façon dont les ordinateurs fonctionnent et dont ils sont utilisés pour mettre une idée abstraite en pratique. Les motifs de la Commission comportent des termes qui touchent à ces questions, mais les commentaires de la Commission sont faits dans le contexte d'une vision particulière des principes juridiques pertinents, lesquels sont erronés à certains égards cruciaux. Je suis incapable de déterminer à partir du dossier ce que la commissaire aurait conclu sur la brevetabilité des revendications en cause en se fondant sur les principes corrects.

Conclusion

[75] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel. Je n'adju-gerais pas de dépens puisque les parties n'en ont pas demandés. J'annulerais le jugement de la Cour fédérale et je le remplacerais par un jugement qui accueillerait l'appel formé par Amazon à l'encontre de la décision de la commissaire et enjoindrait au commissaire de réexaminer rapidement la demande de brevet en conformité avec les présents motifs.

LA JUGE TRUDEL, J.C.A. : Je suis d'accord.

LE JUGE STRATAS, J.C.A. : Je suis d'accord.