

2022 FC 923  
T-1340-20  
T-1341-20

2022 CF 923  
T-1340-20  
T-1341-20

**Benjamin Moore & Co. (Appellant)**

**Benjamin Moore & Co. (appelante)**

v.

c.

**The Attorney General of Canada (Respondent)**

**Le procureur général du Canada (intimé)**

and

et

**Intellectual Property Institute of Canada (Intervener)**

**L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (intervenant)**

**INDEXED AS: BENJAMIN MOORE & CO. v. CANADA (ATTORNEY GENERAL)**

**RÉPERTORIÉ : BENJAMIN MOORE & CO. c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)**

Federal Court, Gagné A.C.J.—By videoconference, March 30; Ottawa, June 17, 2022.

Cour fédérale, juge en chef adjointe Gagné—Par vidéoconférence, 30 mars; Ottawa, 17 juin 2022.

*Patents — Practice — Appeals from decisions of the Commissioner of Patents finding that claims on file, proposed claims of Canadian Patent No. 2695130 ('130 Application), Canadian Patent No. 2695146 ('146 Application) not comprising patentable subject matter pursuant to definition of invention under Patent Act, s. 2 — Instead, Commissioner determined that essential elements of each invention constituted abstract theorem, falling under statutory exception provided at Act, s. 27(8) — Appeals consolidated, heard together — '130, '146 Applications relating to appellant's "Color Selection System," which is computer-implemented colour selection method that uses experimentally derived relationships for colour harmony, colour emotion — Both applications filed under Patent Cooperation Treaty provisions — Patent Appeal Board conducting review of applications, recommending that Commissioner reject them — Commissioner following that recommendation, using problem-solution approach to make determination — However, problem-solution approach found to be incorrect in Chouiefaty v. Canada (Attorney General) — Commissioner concluded for both of appellant's applications that since no computer problem to be solved, computer, associated components not part of solution — Appellant argued in particular that Commissioner erred in applying incorrect test for claim construction, patentable subject matter, when determining that computer was not essential element to invention — It sought order declaring that '130, '146 Applications each disclose patentable inventions — Respondent agreed that Commissioner erred in her assessment of Applications but suggested that Court should limit itself to setting aside*

*Brevets — Pratique — Appels à l'encontre de deux décisions de la commissaire aux brevets, concluant que les revendications au dossier et les revendications proposées dans le cadre de la demande de brevet canadien n° 2695130 (la demande visant le brevet '130) et de la demande de brevet canadien n° 2695146 (la demande visant le brevet '146) ne comprenaient pas d'objets brevetables correspondant à la définition d'invention prévue à l'article 2 de la Loi sur les brevets — La commissaire a plutôt conclu que les éléments essentiels de chaque invention constituaient des conceptions théoriques et étaient visés par l'exception prévue au paragraphe 27(8) de la Loi — Les appels ont été réunis et instruits ensemble — Les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur le « système de sélection de couleurs » de l'appelante, qui est une méthode de sélection des couleurs mise en œuvre par ordinateur qui utilise des relations dérivées expérimentalement pour l'harmonie des couleurs et l'émotion des couleurs — Les deux demandes ont été déposées en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets — La Commission d'appel des brevets a examiné les demandes et a recommandé à la commissaire de les rejeter — Souscrivant à cette recommandation, la commissaire a appliqué la méthode « problème-solution » pour rendre sa décision — Toutefois, il a été conclu dans la décision Chouiefaty c. Canada (Procureur général) que cette méthode « problème-solution » était incorrecte — En ce qui concerne les deux demandes, la commissaire a conclu que puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne faisaient pas partie de la solution — L'appelante a fait valoir que la commissaire a commis*

*Commissioner's decisions, remitting matter back for reconsideration — Issues were whether Commissioner erred by applying wrong legal test for claim construction, patentable subject matter; whether Court should make determination on whether '130, '146 Applications constitute patentable subject matter or should it remit matter to Commissioner for new determination; if Court remitted matter to Commissioner, what instructions should be provided — Supreme Court in Free World Trust v. Électro Santé Inc., Whirlpool Corp. v. Camco Inc. establishing that purposive construction approach must be used in construing patent claims — Parties not disputing that Commissioner incorrectly applying problem-solution approach to assessment — In this case, instead of using purposive construction approach to determine whether actual invention patentable, Commissioner construed claims of both '130, '146 Applications by identifying only novel aspects of invention, determined that those novel aspects were unpatentable as “mere scientific principles or abstract theorems” — Commissioner also erring on other fronts — In applying incorrect test to assessing patentability of computer-implemented inventions, Commissioner not making requisite factual findings that would allow analysis of her decision on patentable subject matter — Determination of proper legal test to be applied was question of law well within Court's purview — Legal framework to assessment of patentability of computer-implemented inventions proposed by intervener, endorsed by applicant was in keeping with Supreme Court's teachings on matter — Therefore, '130, '146 Applications remitted to Canadian Intellectual Property Office (CIPO) for new determination; CIPO directed on proper procedure for claims construction, identifying patentable subject matter — Appeals allowed.*

These were appeals from two decisions by the Commissioner of Patents finding that the claims on file and the proposed claims of Canadian Patent No. 2695130 (the '130 Application) and Canadian Patent No. 2695146 (the '146 Application) did

*une erreur en appliquant le mauvais critère à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables lorsqu'elle a conclu que l'ordinateur ne constituait pas un élément essentiel de l'invention — Elle a sollicité une ordonnance déclarant que la demande visant le brevet '130 et la demande visant le brevet '146 divulguent toutes deux des inventions brevetables — L'intimé a convenu que la commissaire avait commis une erreur en examinant les demandes, mais il a affirmé que la Cour devrait se limiter à annuler les décisions de la commissaire et à renvoyer l'affaire pour réexamen — Il s'agissait de savoir si la commissaire a commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables; de déterminer si la Cour devait trancher la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portaient sur un objet brevetable ou si elle devait renvoyer l'affaire à la commissaire pour qu'elle rende une nouvelle décision; et, advenant le cas où la Cour devait renvoyer l'affaire à la commissaire, il s'agissait de déterminer quelles instructions elle devait lui donner — Dans les arrêts Whirlpool Corp. c. Camco Inc. et Free World Trust c. Électro Santé Inc., la Cour suprême du Canada a conclu que les revendications d'un brevet doivent être interprétées à l'aide de la méthode de l'interprétation téléologique — Les parties ne contestent pas le fait que la commissaire a appliqué incorrectement la méthode « problème-solution » lorsqu'elle a examiné les demandes — En l'espèce, au lieu d'utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si l'invention réelle est brevetable, la commissaire a interprété les revendications des demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en ne définissant que les aspects nouveaux de l'invention, et elle a conclu que ceux-ci ne sont pas brevetables, car il s'agit de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques » — La commissaire a également commis une erreur à d'autres égards — En appliquant le mauvais critère à l'évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la commissaire n'a pas tiré les conclusions de fait nécessaires qui auraient permis d'analyser sa décision quant aux objets brevetables — La détermination du critère juridique qu'il convient d'appliquer était une question de droit relevant tout à fait de la compétence de la Cour — Le cadre juridique proposé par l'intervenant et approuvé par l'appelante pour évaluer la brevetabilité des inventions mise en œuvre par ordinateur était compatible avec les enseignements de la Cour suprême à cet égard — Par conséquent, les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 ont été renvoyées à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour qu'il rende une nouvelle décision; et il a été ordonné à l'OPIC d'adopter la bonne procédure pour interpréter les revendications et identifier les objets brevetables — Appels accueillis.*

Il s'agissait d'appels à l'encontre de deux décisions de la commissaire aux brevets, concluant que les revendications au dossier et les revendications proposées dans le cadre de la demande de brevet canadien n° 2695130 (la demande visant le

not comprise patentable subject matter pursuant to the definition of invention under section 2 of the *Patent Act* (Act). Instead, the Commissioner determined that the essential elements of each invention constituted a mere abstract theorem, falling under the statutory exception provided at subsection 27(8) of the *Patent Act*. The appeals were consolidated and heard together.

The '130 and '146 Applications relate to the appellant's "Color Selection System," which is "a computer-implemented colour selection method that uses experimentally derived relationships for colour harmony and colour emotion". Both applications were filed under the provisions of the *Patent Cooperation Treaty*. In May 2017, the patent examiner of the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) issued Final Actions under subsection 30(4) of the former *Patent Rules* stating that neither application was an invention per section 2 of the Act. A committee of the Patent Appeal Board then conducted a review of the applications and recommended that the Commissioner reject them because the claims were directed to non-statutory subject matter and therefore were non-compliant with section 2 of the Act. The Commissioner followed the recommendation. In making its determination, the Board followed the CIPO's *Manual of Patent Office Practice (MOPOP)*, which at the time stated that a problem-solution approach was to be used. Meanwhile, this "problem-solution" approach was found to be incorrect in *Chouiefaty v. Canada (Attorney General)*. Following *Chouiefaty*, CIPO issued an updated Practice Notice entitled "Patentable Subject-Matter under the *Patent Act*". However, this Practice Notice still includes the problem-solution approach. For both of the appellant's applications, the Commissioner concluded that since there was no computer problem to be solved, the computer and associated components were not part of the solution.

The appellant argued that the Commissioner erred in applying the incorrect test for claim construction and patentable subject matter, when determining that the computer was not an essential element to the invention. It sought an order declaring that the '130 and '146 Applications each disclose patentable inventions. Alternatively, it asked the Court to send the matter back and direct CIPO to use the purposive construction tests set out by the Supreme Court in *Free World Trust v. Électro Santé Inc. and Whirlpool Corp. v. Camco Inc.* instead of the "problem-solution approach" or the "substance of the invention approach". The respondent agreed that the Commissioner erred in her assessment of the '130 and '146 Applications. However, the respondent suggested that the Court should limit itself to

brevet '130) et de la demande de brevet canadien n° 2695146 (la demande visant le brevet '146) ne comprenaient pas d'objets brevetables correspondant à la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La commissaire a plutôt conclu que les éléments essentiels de chaque invention ne constituaient que de simples conceptions théoriques et étaient visés par l'exception prévue au paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*. Les appels ont été réunis et instruits ensemble.

Les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur le « système de sélection de couleurs » de l'appelante, qui est « une méthode de sélection des couleurs mise en œuvre par ordinateur qui utilise des relations dérivées expérimentalement pour l'harmonie des couleurs et l'émotion des couleurs ». Les deux demandes ont été déposées en vertu des dispositions du *Traité de coopération en matière de brevets*. En mai 2017, l'examineur de brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a rendu des décisions finales en application du paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets*, en indiquant qu'aucune des demandes ne visait une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Un comité de la Commission d'appel des brevets a ensuite examiné les demandes et a recommandé à la commissaire de les rejeter au motif que les revendications visaient un objet non prévu par la *Loi sur les brevets* et n'étaient donc pas conformes à l'article 2 de cette loi. La commissaire a souscrit à cette recommandation. Pour formuler sa recommandation, la Commission s'est appuyée sur le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)* de l'OPIC, qui à cette période, indiquait qu'il fallait employer la méthode « problème-solution ». Toutefois, il a été conclu dans la décision *Chouiefaty c. Canada (Procureur général)* que cette méthode « problème-solution » était incorrecte. Après la décision *Chouiefaty*, l'OPIC a publié un énoncé de pratique révisé intitulé « Objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets* ». Cependant, l'utilisation de la méthode problème-solution demeure prévue dans cet énoncé de pratique. En ce qui concerne les deux demandes de l'appelante, la commissaire a conclu que, puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne faisaient pas partie de la solution.

L'appelante a fait valoir que la commissaire a commis une erreur en appliquant le mauvais critère à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables lorsqu'elle a conclu que l'ordinateur ne constituait pas un élément essentiel de l'invention. Elle a sollicité une ordonnance déclarant que la demande visant le brevet '130 et la demande visant le brevet '146 divulguent toutes deux des inventions brevetables. À titre subsidiaire, elle a demandé à la Cour de renvoyer l'affaire à l'OPIC et de lui ordonner d'appliquer les critères de l'interprétation téléologique énoncés par la Cour suprême dans les arrêts *Free World Trust c. Électro Santé Inc. et Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* au lieu de la « méthode problème-solution » ou de la « démarche de l'essentiel de l'invention ». L'intimé a convenu que la commissaire

setting aside the Commissioner's decisions and remitting the matter back for reconsideration. While the parties agreed that the Commissioner erred in applying the "problem-solution" test for claim construction and for patentable subject matter, they differed in their views on whether the Court should dictate the proper test to be applied.

The issues were whether the Commissioner erred by applying the wrong legal test for claim construction and patentable subject matter; whether the Court should make a determination on whether the '130 and '146 Applications constitute patentable subject matter or should it remit the matter to the Commissioner for a new determination; and, if the Court remitted the matter to the Commissioner, what instructions should be provided.

*Held*, the appeals should be allowed.

In *Whirlpool*, the Supreme Court of Canada established that claims of a patent must be construed using the "purposive construction" approach and this was further explained in *Free World Trust*. Neither *Whirlpool* nor *Free World Trust* suggested a problem-solution approach. Years later, the Federal Court of Appeal in *Canada (Attorney General) v. Amazon.com, Inc.* established that the Commissioner must use the purposive construction approach when determining whether claims relate to statutory subject matter. Although the Commissioner in this case stated that the purposive construction approach would apply, it then proceeded to follow its MOPOP's problem-solution approach. Therefore, it was not disputed among the parties that the Commissioner incorrectly applied the problem-solution approach to her assessment of the '130 and '146 Applications. In this case, instead of using the purposive construction approach to determine whether the actual invention is patentable, the Commissioner construed the claims of both the '130 and '146 Applications by identifying only the novel aspects of the invention, and determined that those novel aspects were unpatentable as "mere scientific principles or abstract theorems". She also concluded that since there was no computer problem to be solved, the computer and associated components were not essential elements of the invention. First, *Free World Trust* and *Whirlpool* require that claim construction be made prior to conducting the novelty analysis. Second, that is not the test dictated by the Supreme Court of Canada to determine whether an element is essential or not to an invention. Therefore, the Commissioner also erred on that front.

a commis une erreur en examinant les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. Cependant, l'intimé a affirmé que la Cour devait se limiter à annuler les décisions de la commissaire et à renvoyer l'affaire pour réexamen. Bien que les parties aient toutes convenu que la commissaire a commis une erreur en appliquant le critère « problème-solution » relatif à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables, elles divergeaient toutefois d'opinion sur l'opportunité que la Cour impose le critère à appliquer.

Il s'agissait de savoir si la commissaire avait commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables; de déterminer si la Cour devait trancher la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur un objet brevetable ou si elle devait renvoyer l'affaire à la commissaire pour qu'elle rende une nouvelle décision; et, si la Cour renvoyait l'affaire à la commissaire, quelles instructions devrait-elle lui donner.

*Jugement* : les appels doivent être accueillis.

Dans l'arrêt *Whirlpool*, la Cour suprême du Canada a conclu que les revendications d'un brevet doivent être interprétées à l'aide de la méthode de l'« interprétation téléologique », ce qui a été davantage expliqué dans l'arrêt *Free World Trust*. Il n'est indiqué ni dans l'arrêt *Whirlpool* ni dans l'arrêt *Free World Trust* que la méthode « problème-solution » doit être utilisée. Plusieurs années plus tard, la Cour d'appel fédérale a conclu, dans l'arrêt *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc.* que le commissaire aux brevets doit utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si les revendications portent sur des objets brevetables. Même si la commissaire en l'espèce a affirmé que la méthode de l'interprétation téléologique s'appliquerait, elle a ensuite suivi la méthode « problème-solution » décrite dans le RPBB. Par conséquent, les parties n'ont pas contesté le fait que la commissaire avait appliqué incorrectement la méthode « problème-solution » lorsqu'elle a examiné les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. En l'espèce, au lieu d'utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si l'invention réelle est brevetable, la commissaire a interprété les revendications des demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en ne définissant que les aspects nouveaux de l'invention, et elle a conclu que ceux-ci ne sont pas brevetables, car il s'agit de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». Elle a également conclu que, puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne constituaient pas des éléments essentiels de l'invention. Premièrement, les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool* exigent que les revendications soient interprétées avant l'analyse des aspects nouveaux. Deuxièmement, ce n'est pas le critère qu'a établi la Cour suprême du Canada pour déterminer si un

In its written submissions, the appellant asked the Court to make its own determination of the patentability of the '130 and '146 Applications. However, at the hearing, the appellant asked the Court to remit the matter to CIPO and to make an order directing it to re-examine the '130 and '146 Applications in accordance with the principles of *Free World Trust*, *Whirlpool* and *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, and with specific instructions not to use the “problem-solution approach”.

It had to be determined what instructions the Commissioner should be provided with. The appellant agreed that the intervener’s proposed test was an appropriate statement of the law for CIPO to follow. The intervener proposed a framework to the assessment of the patentability of computer-implemented inventions in which the examiner should, in particular, purposively construe the claim and ask whether the construed claim as a whole consists of only a mere scientific principle or abstract theorem, or whether it comprises a practical application that employs a scientific principle or abstract theorem. The question of whether the '130 and '146 Applications disclosed patentable subject matter being one of mixed question of fact and law, in applying the incorrect test to assessing the patentability of computer-implemented inventions, the Commissioner did not make the requisite factual findings that would allow an analysis of her decision on patentable subject matter. However, the determination of the proper legal test to be applied was a question of law well within the Court’s purview. And the legal framework proposed by the intervener and endorsed by the applicant was in keeping with the Supreme Court’s teachings in *Free World Trust* and *Shell Oil*, and with the Federal Court of Appeal’s invitation to adapt “our understanding of the nature of the ‘physicality requirement’” as technology advances. It also ensured consistency between, in particular, the law applied to patent applications by CIPO and the law applied to issued patents by the courts.

Therefore, the '130 and '146 Applications were remitted to CIPO for a new determination and CIPO was directed on the proper procedure for claims construction and identifying patentable subject matter.

élément est essentiel ou non à une invention. Par conséquent, la commissaire a également commis une erreur à cet égard.

Dans ses observations écrites, l’appelante a demandé à la Cour de se prononcer sur la brevetabilité des objets sur lesquels portent les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. Toutefois, à l’audience, l’appelante a demandé à la Cour de rendre une ordonnance pour renvoyer l’affaire à l’OPIC, enjoindre à ce dernier d’examiner à nouveau les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en conformité avec les principes énoncés dans les arrêts *Free World Trust*, *Whirlpool* et *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets* et lui donner l’instruction précise de ne pas utiliser la « méthode problème-solution ».

Il fallait déterminer quelles instructions devaient être données à la commissaire. L’appelante a convenu que le critère proposé par l’intervenant constituait un énoncé adéquat du droit auquel doit se conformer l’OPIC. L’intervenant a proposé d’appliquer un cadre pour l’évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, suivant lequel l’examineur devrait entre autres se demander si, dans son ensemble, la revendication interprétée consiste uniquement en un simple principe scientifique ou en une simple conception théorique, ou si elle comprend une application pratique d’un principe scientifique ou d’une conception théorique. La question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 divulguaient des objets brevetables est une question mixte de fait et de droit, et en appliquant le mauvais critère à l’évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la commissaire n’a pas tiré les conclusions de fait nécessaires qui auraient permis à la Cour d’analyser sa décision quant aux objets brevetables. Toutefois, la détermination du critère juridique qu’il convient d’appliquer était une question de droit relevant tout à fait de la compétence de la Cour. De plus, le cadre juridique proposé par l’intervenant et approuvé par l’appelante était compatible avec les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts *Free World Trust* et *Shell Oil*, ainsi qu’avec l’invitation de la Cour d’appel fédérale à adapter « notre compréhension de la nature de “l’exigence du caractère matériel” » à mesure que la technologie évolue. Il assurait également l’uniformité entre, notamment, les règles de droit qu’a appliquées l’OPIC aux demandes de brevet et les règles de droit qu’ont appliquées les tribunaux aux brevets délivrés.

Par conséquent, les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 ont été renvoyées à l’OPIC pour qu’il rende une nouvelle décision, et il a été ordonné à l’OPIC d’adopter la bonne procédure pour interpréter les revendications et identifier les objets brevetables.

## STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2, 27(8).  
*Patent Rules*, SOR/96-423, s. 30(4).

## TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

*Patent Cooperation Treaty*, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22, amended on September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001 (as in force from April 1, 2002).

## CASES CITED

## APPLIED:

*Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067; *Choueifaty v. Canada (Attorney General)*, 2020 FC 837, [2021] 1 F.C.R. D-1; *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov*, 2019 SCC 65, [2019] 4 S.C.R. 653; *Canada (Attorney General) v. Amazon.com, Inc.*, 2011 FCA 328, [2012] 2 F.C.R. 459; *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, [1982] 2 S.C.R. 536, 44 N.R. 541.

## CONSIDERED:

*Elson v. Canada (Attorney General)*, 2017 FC 459.

## REFERRED TO:

*Maple Lodge Farms v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2, 44 N.R. 354; *Merck Canada Inc. v. Canada (Health)*, 2021 FC 1015.

## AUTHORS CITED

Canadian Intellectual Property Office. *Manual of Patent Office Practice (MOPOP)*.

APPEALS from decisions of the Commissioner of Patents (2020 CACP 16 and 2020 CACP 15) finding that the claims on file and the proposed claims of Canadian Patent No. 2695130 and Canadian Patent No. 2695146 did not comprise patentable subject matter pursuant to the definition of invention under section 2 of the *Patent Act*. Appeals allowed.

## LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2, 27(8).  
*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 30(4).

## TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

*Traité de coopération en matière de brevets*, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001 (texte en vigueur à partir du 1<sup>er</sup> avril 2002).

## 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; *Choueifaty c. Canada (Procureur général)*, 2020 CF 837, [2021] 1 R.C.F. F-1; *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc.*, 2011 CAF 328, [2012] 2 R.C.F. 459; *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Elson c. Canada (Procureur général)*, 2017 CF 459.

## DÉCISIONS MENTIONNÉES :

*Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2; *Merck Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2021 CF 1015.

## DOCTRINE CITÉE

Office de la propriété intellectuelle du Canada. *Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)*.

APPELS à l'encontre de décisions de la commissaire aux brevets (2020 CACB 16 et 2020 CACB 15), concluant que les revendications au dossier et les revendications proposées dans le cadre de la demande de brevet canadien n° 2695130 et de la demande de brevet canadien n° 2695146 ne comprenaient pas d'objets brevetables correspondant à la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Appels accueillis.

## APPEARANCES

*Matthew R. Norwood, Benjamin Mak, Abbas A. Kassam and Erin Stuart* for appellant.  
*Abigail Browne and James Schneider* for respondent.  
*Julie Desrosiers, Michael Shortt and Eliane Ellbogen* for intervener.

## SOLICITORS OF RECORD

*Ridout & Maybee LLP*, Toronto, for appellant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.  
*Fasken Martineau DuMoulin LLP* for intervener.

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

GAGNÉ A.C.J.:

I. Overview

[1] Benjamin Moore & Co. appeals two decisions by the Commissioner of Patents [2020 CACP 16 and 2020 CACP 15]. The Commissioner found that the claims on file and the proposed claims of Canadian Patent No. 2695130 (the '130 Application) and Canadian Patent No. 2695146 (the '146 Application) did not comprise patentable subject matter pursuant to the definition of invention under section 2 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. Instead, the Commissioner determined that the essential elements of each invention constituted a mere abstract theorem, falling under the statutory exception provided at subsection 27(8) of the *Patent Act*.

[2] Those appeals were consolidated by the Court and heard together.

[3] The appellant argues that the Commissioner erred in applying the incorrect test for claim construction and patentable subject matter, when determining that the computer was not an essential element to the invention. It seeks an order declaring that the '130 and '146 Applications each disclose patentable inventions. Alternatively, it asks the

## ONT COMPARU :

*Matthew R. Norwood, Benjamin Mak, Abbas A. Kassam et Erin Stuart* pour l'appelante.  
*Abigail Browne et James Schneider* pour l'intimé.  
*Julie Desrosiers, Michael Shortt et Eliane Ellbogen* pour l'intervenant.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Ridout & Maybee LLP*, Toronto, pour l'appelante.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l'intimé.  
*Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.*, pour l'intervenant.

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

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ :

I. Aperçu

[1] Benjamin Moore & Co. interjette appel de deux décisions de la commissaire aux brevets [2020 CACB 16 et 2020 CACB 15]. La commissaire a conclu que les revendications au dossier et les revendications proposées dans le cadre de la demande de brevet canadien n° 2695130 (la demande visant le brevet '130) et de la demande de brevet canadien n° 2695146 (la demande visant le brevet '146) ne comprenaient pas d'objets brevetables correspondant à la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4. La commissaire a plutôt conclu que les éléments essentiels de chaque invention ne constituaient que de simples conceptions théoriques et étaient visés par l'exception prévue au paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

[2] Ces appels ont été réunis et ont été instruits ensemble par la Cour.

[3] L'appelante fait valoir que la commissaire a commis une erreur en appliquant le mauvais critère à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables lorsqu'elle a conclu que l'ordinateur ne constituait pas un élément essentiel de l'invention. Elle sollicite une ordonnance déclarant que la demande visant le brevet '130

Court to send the matter back and direct the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) to use the purposive construction tests set out by the Supreme Court in *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, instead of the “problem-solution approach” or the “substance of the invention approach”.

[4] The Intellectual Property Institute of Canada (IPIC) was granted leave to intervene in these appeals. Besides generally siding with the appellant’s position, it takes the debate one step further. IPIC states that in spite of this Court’s ruling in *Choueifaty v. Canada (Attorney General)*, 2020 FC 837, [2021] 1 F.C.R. D-1, CIPO continues to use the wrong approach. CIPO (1) construes claims from the perspective of the “problem to be solved” and the “solution brought by the invention,” and (2) it applies too broadly the “mere scientific principle or abstract theorem” exception.

[5] IPIC therefore states that the question as to the correct approach to assessing the subject matter patentability of computer-implemented inventions transcends the interests of the immediate parties to these appeals and is fundamental to the Canadian patent system. It invites the Court to adopt a revised framework and to instruct CIPO to adhere to it in determining the patentability of such inventions.

[6] The respondent agrees that the Commissioner has erred in her assessment of the '130 and '146 Applications. However, the respondent suggests that the Court should limit itself to setting aside the Commissioner’s decisions and remitting the matter back for reconsideration in light of the Court’s decision in *Choueifaty*.

## II. Facts

[7] The '130 and '146 Applications relate to Benjamin Moore’s “Color Selection System,” which is “a computer-implemented colour selection method that uses experimentally derived relationships for colour harmony and

et la demande visant le brevet '146 divulguent toutes deux des inventions brevetables. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de renvoyer l’affaire à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) et de lui ordonner d’appliquer les critères de l’interprétation téléologique énoncés par la Cour suprême dans les arrêts *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, au lieu de la « méthode problème-solution » ou de la « démarche de l’essentiel de l’invention ».

[4] L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (l’IPIC) a obtenu l’autorisation d’intervenir en l’espèce. En plus de souscrire, de façon générale, à la position de l’appelante, l’IPIC pousse le débat un peu plus loin. Il affirme que, en dépit de la décision de notre Cour dans l’affaire *Choueifaty c. Canada (Procureur général)*, 2020 CF 837, [2021] 1 R.C.F. F-1, l’OPIC continue d’utiliser la mauvaise méthode. L’OPIC 1) interprète les revendications du point de vue du « problème à résoudre » et de la « solution fournie par l’invention » et 2) applique trop largement l’exception des « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ».

[5] L’IPIC affirme donc que la méthode qu’il convient d’utiliser pour évaluer la brevetabilité des objets des inventions mises en œuvre par ordinateur transcende les intérêts des parties aux présents appels et est un aspect fondamental du régime canadien de brevets. Il demande à la Cour d’adopter un cadre révisé et d’ordonner à l’OPIC de s’y conformer lorsque ce dernier est appelé à déterminer la brevetabilité de ce type d’inventions.

[6] L’intimé convient que la commissaire a commis une erreur en examinant les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. Cependant, il affirme que la Cour devrait se limiter à annuler les décisions de la commissaire et à renvoyer l’affaire pour réexamen à la lumière de la décision *Choueifaty*.

## II. Les faits

[7] Les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur le « système de sélection de couleurs » de Benjamin Moore, qui est « une méthode de sélection des couleurs mise en œuvre par ordinateur qui utilise

colour emotion”. The '146 Application relates to “the provision of appropriate color combinations given a user’s selection of a threshold colour harmony or colour emotion value”. The '130 Application rather focuses on “providing the user with a combined color score (e.g., color harmony or color emotion score) upon user selection of at least three colors from a color library”.

[8] Both applications were filed under the provisions of the *Patent Cooperation Treaty*, (as in force from April 1, 2002), and have an effective filing date in Canada of July 10, 2008. On May 15, 2017, the patent examiner of the CIPO issued Final Actions under subsection 30(4) of the former *Patent Rules*, SOR/96-423 stating that neither application was an invention per section 2 of the *Patent Act*.

[9] A committee of the Patent Appeal Board then conducted a review of the applications and recommended that the Commissioner reject them because the claims were directed to non-statutory subject matter and therefore non-compliant with section 2 of the *Patent Act*. The Commissioner followed the recommendation and refused both applications.

[10] In making its determination, the Board followed the CIPO’s *Manual of Patent Office Practice (MOPOP)*. Section 13.05.01 in the version of the MOPOP in place at the time stated that:

When examining a claim, an examiner must read the claim in an informed and purposive way. Prior to construing a claim an examiner will:

- 1) Identify the person of ordinary skill in the art [see chapter 15]; and
- 2) Identify the relevant common general knowledge of the person of ordinary skill in the art at the time of publication [see chapter 15].

des relations dérivées expérimentalement pour l’harmonie des couleurs et l’émotion des couleurs ». La demande visant le brevet '146 porte sur « la prestation de combinaisons de couleurs appropriées compte tenu de la sélection d’un utilisateur à l’égard d’une valeur d’un seuil d’harmonie de couleur ou d’émotion de couleur ». La demande visant le brevet '130 est plutôt axée sur « la prestation d’une cote de couleur combinée de l’utilisateur (p. ex., cote d’harmonie de couleur ou d’émotion de couleur) lorsque l’utilisateur sélectionne au moins trois couleurs à partir d’un inventaire de couleurs ».

[8] Les deux demandes ont été déposées en vertu des dispositions du *Traité de coopération en matière de brevets* (dans sa version en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> avril 2002), la date de dépôt au Canada étant le 10 juillet 2008. Le 15 mai 2017, l’examineur de brevets de l’OPIC a rendu des décisions finales en application du paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 en indiquant qu’aucune des demandes ne visait une invention au sens de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[9] Un comité de la Commission d’appel des brevets a ensuite examiné les demandes et a recommandé à la commissaire de les rejeter au motif que les revendications visaient un objet non prévu par la *Loi sur les brevets* et n’étaient donc pas conformes à l’article 2 de cette loi. La commissaire a souscrit à cette recommandation et a rejeté les deux demandes.

[10] Pour formuler sa recommandation, la Commission d’appel des brevets s’est appuyée sur le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)* de l’OPIC. La section 13.05.01 de la version du RPBB qui était en vigueur à l’époque était rédigée ainsi :

Lors de l’examen d’une revendication, l’examineur doit l’interpréter de façon éclairée et en fonction de l’objet. Avant d’interpréter une revendication, l’examineur doit :

- 1) Identifier la personne versée dans l’art [voir le chapitre 15];
- 2) Définir les connaissances générales courantes pertinentes de la personne versée dans l’art au moment de la publication [voir le chapitre 15].

The above steps provide the context in which the claim is to be read. Once the context is determined the examiner will:

- 3) Identify the problem addressed by the application and its solution as contemplated by the inventor [see 13.05.02b]; and
- 4) Determine the meaning of the terms used in the claim and identify the elements of the claim that are essential to solve the identified problem [see 13.05.02c].

[11] Meanwhile, Justice Russel Zinn of this Court found this “problem-solution” approach to be incorrect in *Choueifaty*.

[12] Following *Choueifaty*, CIPO issued an updated Practice Notice entitled “Patentable Subject-Matter under the *Patent Act*”. However, this Practice Notice still includes the problem-solution approach, stating on its page 2 of 5 that “[a]n actual invention may consist of either a single element that provides a solution to a problem or of a combination of elements that cooperate together to provide a solution to a problem”.

[13] IPIC argues that CIPO still does not have it right, that it continues to issue decisions based on the wrong approach and that it is likely to err in future decisions.

### III. Decisions Under Review

[14] The two decisions under review are for our purpose identical and can be summarized together.

[15] The Commissioner states the legal principles of claim construction and identification of essential elements as follows [at paragraph 17]:

In accordance with *Free World Trust v Électro Santé Inc*, 2000 SCC 66 (*Free World Trust*), essential elements are identified through a purposive construction of the claims done by considering the whole of the disclosure, including the specification and drawings (see also *Whirlpool Corp*

Les étapes ci-dessus fournissent le contexte dans lequel la revendication doit être lue. Après avoir déterminé le contexte, l’examinateur doit :

- 3) Déterminer le problème visé par la demande et sa solution telle qu’elle est envisagée par l’inventeur [voir 13.05.02b];
- 4) Déterminer la signification des termes employés dans la revendication et relever les éléments de la revendication qui sont essentiels pour régler le problème décelé [voir 13.05.02c].

[11] Le juge Russel Zinn de notre Cour a toutefois conclu, dans la décision *Choueifaty*, que cette méthode « problème-solution » était incorrecte.

[12] Après la décision *Choueifaty*, l’OPIC a publié un énoncé de pratique révisé intitulé « Objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets* ». Cependant, l’utilisation de la méthode problème-solution est prévue dans cet énoncé de pratique, qui précise ce qui suit à la page 2 de 5 : « Une invention réelle peut consister soit en un seul élément qui fournit une solution à un problème, soit en une combinaison d’éléments qui coopèrent pour apporter une solution à un problème. »

[13] L’IPIC soutient que l’OPIC n’adopte toujours pas la bonne approche, qu’il continue de rendre des décisions en suivant la mauvaise méthode, et qu’il est susceptible de commettre des erreurs dans les décisions qu’il rendra à l’avenir.

### III. Les décisions portées en appel

[14] En l’espèce, les deux décisions portées en appel sont, en ce qui concerne la Cour, identiques et peuvent être résumées ensemble.

[15] La commissaire a formulé de la façon suivante les principes juridiques applicables à l’interprétation des revendications et à la détermination des éléments essentiels [au paragraphe 17] :

Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66 (*FreeWorld Trust*), les éléments essentiels sont déterminés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les

*v Camco Inc.*, 2000 SCC 67 at paras 49(f) and (g) and 52 (*Whirlpool*)). In accordance with the *Manual of Patent Office Practice (MOPOP)*, §13.05 (revised June 2015), the first step of purposive claim construction is to identify the person skilled in the art and their relevant common general knowledge (“CGK”). The next step is to identify the problem addressed by the inventors and the solution put forth in the application. Essential elements can then be identified as those required to achieve the disclosed solution as claimed.

[16] The last two sentences of the above quote are what the parties describe as the CIPO’s “problem-solution” approach.

[17] The Commissioner then refers to the definition of invention found in section 2 of the *Patent Act* and states that according to the CIPO’s guidelines, “where a computer is found to be an essential element of a construed claim, the claimed subject-matter will generally be statutory” (’146 Decision, at paragraphs 18–20, ’130 Decision, at paragraphs 18–20).

[18] The Commissioner identifies the problem to be solved as:

A need for a colour selection system that can assist consumers or other users in reaching confident and satisfying colour selection (*sic*) choices. Further, the selection of appealing colour combinations from an abundance of choices can be challenging even with colour selection tools

’146 Decision at paragraph 32, ’130 Decision at paragraph 32.

[19] For the ’146 Decision, she identifies the solution to that problem as:

dessins (voir également *Whirlpool Corp c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52 (*Whirlpool*)). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (« RPBB »), révisé en juin 2015, la première étape de l’interprétation téléologique des revendications consiste à définir<sup>[1]</sup> la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, tel[le] qu’elle est revendiquée.

[16] Les deux dernières phrases de l’extrait qui précède décrivent la méthode de l’OPIC que les parties qualifient de méthode « problème-solution ».

[17] La commissaire renvoie ensuite à la définition d’invention énoncée à l’article 2 de la *Loi sur les brevets* et indique que, selon l’énoncé de pratique de l’OPIC, « lorsqu’il est déterminé qu’un ordinateur constitue un élément essentiel d’une revendication interprétée, l’objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi » (décision relative à la demande visant le brevet ’146, aux paragraphes 18–20; décision relative à la demande visant le brevet ’130, aux paragraphes 18–20).

[18] La commissaire mentionne que le problème à résoudre est :

[TRADUCTION]

le besoin d’un système de sélection de couleurs qui puisse aider les consommateurs ou d’autres utilisateurs à faire des choix confiants et satisfaisants en matière de sélection (*sic*) des couleurs. De plus, la sélection de combinaisons de couleurs attrayantes à partir d’un grand choix peut être difficile, même avec les outils de sélection de couleurs.

Décision relative à la demande visant le brevet ’146, au paragraphe 32; décision relative à la demande visant le brevet ’130, au paragraphe 32.

[19] Dans la décision relative à la demande visant le brevet ’146, la commissaire a décrit ainsi la solution à ce problème :

<sup>[1]</sup> Note de l’arrêstiste: le terme « identifier » est utilisé dans la décision 2020 CACB 15 et le terme « définir » est utilisé dans la décision 2020 CACB 16.

The solution relates to the improved evaluation, by use of mathematical modelling of user emotions or colour harmony, of the compatibility of colour choices, based on parameters set by the user

'146 Decision, at paragraph 45.

[20] For the '130 Decision, she identifies the solution as:

Calculating and associating a colour emotion score with each of a plurality of colours to aid a user in selecting a colour or colour combination

'130 Decision, at paragraph 45.

[21] For both applications, the Commissioner concludes that “since there was no computer problem to be solved, the computer and associated components were not part of the solution” ('146 Decision, at paragraph 46, '130 Decision, at paragraph 46).

#### IV. Issues and Standard of Review

[22] The parties agree that the appellate standard of review applies, per *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov*, 2019 SCC 65, [2019] 4 S.C.R. 653, at paragraph 37. That is, that the standard of correctness applies to questions of law and the standard of palpable and overriding error applies to questions of fact and questions of mixed fact and law.

[23] The appellant, respondent, and intervenor all agree that the Commissioner erred in applying the “problem-solution” test for claim construction and for patentable subject matter. However, they differ in their views on whether the Court should dictate the proper test to be applied.

[TRANSDUCTION]

la solution a trait à l'évaluation améliorée, en utilisant une modélisation mathématique des émotions des utilisateurs ou de l'harmonie de couleurs, de la compatibilité des choix de couleurs, en fonction des paramètres établis par l'utilisateur.

Décision relative à la demande visant le brevet '146, au paragraphe 45.

[20] Dans la décision relative à la demande visant le brevet '130, la commissaire a décrit ainsi la solution :

[TRANSDUCTION]

Calcul et association d'une cote d'émotion de couleur à chacune d'une pluralité de couleurs pour aider un utilisateur à choisir une couleur ou une combinaison de couleurs.

Décision relative à la demande visant le brevet '130, au paragraphe 45.

[21] En ce qui concerne les deux demandes, la commissaire a conclu que « puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne faisaient pas partie de la solution » (décision relative à la demande visant le brevet '146, au paragraphe 46; décision relative à la demande visant le brevet '130, au paragraphe 46).

#### IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[22] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable en appel s'applique, conformément à l'arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, au paragraphe 37. Autrement dit, la norme de la décision correcte s'applique aux questions de droit et la norme de l'erreur manifeste et déterminante s'applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit.

[23] L'appelante, l'intimé et l'intervenant conviennent tous que la commissaire a commis une erreur en appliquant le critère « problème-solution » relatif à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables. Ils divergent toutefois d'opinion sur l'opportunité que la Cour impose le critère à appliquer.

[24] These appeals therefore raise the following issues:

- A. *Did the Commissioner err by applying the wrong legal test for claim construction and patentable subject matter?*
- B. *Should the Court make a determination on whether the '130 and '146 Applications constitute patentable subject matter or should it remit the matter to the Commissioner for a new determination?*
- C. *If the Court remits the matter to the Commissioner, what instructions should be provided?*

V. Analysis

- A. *Did the Commissioner err by applying the wrong legal test for claim construction and patentable subject matter?*

[25] It is not disputed that the Commissioner erred. The parties also agree that the Commissioner's choice of test is a question of law reviewable on the correctness standard.

[26] In *Whirlpool*, the Supreme Court of Canada established that claims of a patent must be construed using the "purposive construction" approach (at paragraphs 49 and 52). Justice Binnie described the purposive construction approach as follows [at paragraph 45]:

The key to purposive construction is therefore the identification by the court, with the assistance of the skilled reader, of the particular words or phrases in the claims that describe what the inventor considered to be the "essential" elements of his invention.

[27] In *Free World Trust*, issued concurrently with *Whirlpool*, the Supreme Court further explained [at paragraph 31]:

(e) The claims language will, on a purposive construction, show that some elements of the claimed invention are

[24] Les présents appels soulèvent par conséquent les questions suivantes :

- A. *La commissaire a-t-elle commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables?*
- B. *La Cour devrait-elle trancher la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur un objet brevetable ou devrait-elle renvoyer l'affaire à la commissaire pour qu'elle rende une nouvelle décision?*
- C. *Si la Cour renvoie l'affaire à la commissaire, quelles instructions devrait-elle lui donner?*

V. Analyse

- A. *La commissaire a-t-elle commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables?*

[25] Les parties ne contestent pas le fait que la commissaire a commis une erreur. Elles conviennent également que le choix du critère à appliquer qu'a fait la commissaire est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[26] Dans l'arrêt *Whirlpool*, la Cour suprême du Canada a conclu que les revendications d'un brevet doivent être interprétées à l'aide de la méthode de l'« interprétation téléologique » (aux paragraphes 49 et 52). Le juge Binnie a décrit cette méthode de la façon suivante [au paragraphe 45] :

L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments «essentiels» de son invention.

[27] Dans l'arrêt *Free World Trust*, qui a été rendu en même temps que l'arrêt *Whirlpool*, la Cour suprême a également formulé l'explication suivante [au paragraphe 31] :

e) Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de

essential while others are non-essential. The identification of elements as essential or non-essential is made:

- (i) on the basis of the common knowledge of the worker skilled in the art to which the patent relates;
- (ii) as of the date the patent is published;
- (iii) having regard to whether or not it was obvious to the skilled reader at the time the patent was published that a variant of a particular element would *not* make a difference to the way in which the invention works; or
- (iv) according to the intent of the inventor, expressed or inferred from the claims, that a particular element is essential irrespective of its practical effect;
- (v) without, however, resort to extrinsic evidence of the inventor's intention.

[28] Neither *Whirlpool* nor *Free World Trust* suggest a problem-solution approach.

[29] Years later, the Federal Court of Appeal in *Canada (Attorney General) v. Amazon.com, Inc.*, 2011 FCA 328, [2012] 2 F.C.R. 459, at paragraph 43 established that the Commissioner must use the purposive construction approach when determining whether claims relate to statutory subject matter. Justice Sharlow wrote [at paragraph 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.

[30] As stated in paragraph 15 of these reasons, the Commissioner in this case stated that the purposive construction approach would apply, but it then proceeded to follow its MOPOP's problem-solution approach.

l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés :

- (i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention;
- (ii) à la date à laquelle le brevet est publié;
- (iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné *ne* modifierait *pas* le fonctionnement de l'invention, ou
- (iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu'un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique;
- (v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur.

[28] La Cour suprême n'indique ni dans l'arrêt *Whirlpool* ni dans l'arrêt *Free World Trust* que la méthode « problème-solution » doit être utilisée.

[29] Plusieurs années plus tard, la Cour d'appel fédérale a conclu, dans l'arrêt *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc.*, 2011 CAF 328, [2012] 2 R.C.F. 459, au paragraphe 43, que le commissaire aux brevets doit utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si les revendications portent sur des objets brevetables. Le juge Sharlow a écrit ce qui suit [au paragraphe 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.

[30] Comme il est mentionné au paragraphe 15 des présents motifs, la commissaire en l'espèce a affirmé que la méthode de l'interprétation téléologique s'appliquerait, mais elle a ensuite suivi la méthode « problème-solution » décrite dans le RPBB.

[31] In *Choueifaty* (at paragraphs 37 and 40), Justice Zinn found the MOPOP's problem-solution approach to be incompatible with *Whirlpool*, *Free World Trust*, and *Amazon.com*, despite the lip service it pays to purposive construction and the jurisprudence.

[32] For these reasons, it is not disputed among the parties that the Commissioner incorrectly applied the problem-solution approach to her assessment of the '130 and '146 Applications.

[33] In addition to the problematic use of the problem-solution approach, the appellant and the intervener argue that CIPO regularly misconstrues the patentability of computer-implemented inventions, incorrectly excluding them under subsection 27(8) of the *Patent Act*.

[34] In *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, [1982] 2 S.C.R. 536, 44 N.R. 541, the Supreme Court established that practical applications of scientific principles and abstract theorems, in that case a new use for existing chemical compounds, can constitute patentable inventions (at page 547).

[35] In *Amazon.com*, the Federal Court of Appeal confirmed that *Shell Oil* is consistent with the purposive construction approach (at paragraph 46). The Federal Court of Appeal also interpreted the "practical application" requirement from *Shell Oil* to mean 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" (at paragraph 66).

[36] In this case, instead of using the purposive construction approach to determine whether the actual invention is patentable, the Commissioner construes the claims of both the '130 and '146 Applications by identifying only the novel aspects of the invention, and determines that those novel aspects are unpatentable as "mere scientific principles or abstract theorems". She also concludes that

[31] Dans la décision *Choueifaty* (aux paragraphes 37 et 40), le juge Zinn a conclu que la méthode « problème-solution » décrite dans le RPBB n'est pas compatible avec la méthode prescrite dans les arrêts *Whirlpool*, *Free World Trust* et *Amazon.com*, même s'il renvoyait, pour la forme, à l'interprétation téléologique et à la jurisprudence.

[32] Pour ces motifs, les parties ne contestent pas le fait que la commissaire a appliqué incorrectement la méthode « problème-solution » lorsqu'elle a examiné les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146.

[33] En plus d'affirmer que l'utilisation de la méthode « problème-solution » est problématique, l'appelante et l'intervenant soutiennent qu'il arrive régulièrement à l'OPIC de mal interpréter la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur en les excluant à tort en application du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

[34] Dans l'arrêt *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536, la Cour suprême a conclu que l'application pratique de principes scientifiques et de conceptions théoriques, qui, dans cette affaire, consistait à faire un usage nouveau de composés chimiques existants, pouvait constituer des inventions brevetables (à la page 547).

[35] Dans l'arrêt *Amazon.com*, la Cour d'appel fédérale a confirmé qu'une approche compatible avec celle de l'interprétation téléologique a été utilisée dans l'arrêt *Shell Oil* (au paragraphe 46). Elle a également expliqué que, selon elle, la condition d'« application pratique » de l'arrêt *Shell Oil* signifiait 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 » (au paragraphe 66).

[36] En l'espèce, au lieu d'utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si l'invention réelle est brevetable, la commissaire a interprété les revendications des demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en ne définissant que les aspects nouveaux de l'invention, et elle a conclu que ceux-ci ne sont pas brevetables, car il s'agit de « simples principes scientifiques ou conceptions

since there was no computer problem to be solved, the computer and associated components were not essential elements of the invention. First, *Free World Trust* and *Whirlpool* require that claim construction be made prior to conducting the novelty analysis. Second, that is not the test dictated by the Supreme Court of Canada to determine whether an element is essential or not to an invention.

[37] Therefore, the Commissioner also erred on that front.

B. *Should the Court make a determination on whether the '130 and '146 Applications constitute patentable subject matter or should it remit the matter to the Commissioner for a new determination?*

[38] In its written submissions, the appellant asked the Court to make its own determination of the patentability of the '130 and '146 Applications. However, at the hearing, the appellant acknowledged that that remedy was unlikely due to comments provided by the Federal Court of Appeal in *Amazon.com*. The appellant now asks the Court to remit the matter to CIPO and to make an order directing it to re-examine the '130 and '146 Applications in accordance with the principles of *Free World Trust*, *Whirlpool* and *Shell Oil*, and with specific instructions not to use the “problem-solution approach”.

[39] The respondent agrees but rather refers to *Choueifaty* as guidance for reconsideration.

[40] The intervener also had a change of heart between written submissions and the hearing, now acknowledging that it would be inappropriate to usurp the CIPO's duty to assess patentability. However, the intervener submits that the Court should provide instructions to CIPO to use the appropriate legal test (that will be discussed in the next section) on the Applications' redetermination.

théoriques ». Elle a également conclu que, puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne constituaient pas des éléments essentiels de l'invention. Premièrement, les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool* exigent que les revendications soient interprétées avant l'analyse des aspects nouveaux. Deuxièmement, ce n'est pas le critère qu'a établi la Cour suprême du Canada pour déterminer si un élément est essentiel ou non à une invention.

[37] Par conséquent, la commissaire a également commis une erreur à cet égard.

B. *La Cour devrait-elle trancher la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur un objet brevetable ou devrait-elle renvoyer l'affaire à la commissaire pour qu'elle rende une nouvelle décision?*

[38] Dans ses observations écrites, l'appelante a demandé à la Cour de se prononcer sur la brevetabilité des objets sur lesquels portent les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. Toutefois, à l'audience, l'appelante a reconnu qu'il était peu probable que la Cour rende une décision à cet égard compte tenu des observations formulées par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Amazon.com*. L'appelante demande maintenant à la Cour de rendre une ordonnance pour renvoyer l'affaire à l'OPIC, enjoindre à ce dernier d'examiner à nouveau les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en conformité avec les principes énoncés dans les arrêts *Free World Trust*, *Whirlpool* et *Shell Oil* et lui donner l'instruction précise de ne pas utiliser la « méthode problème-solution ».

[39] L'intimé est d'accord, mais il renvoie plutôt à la décision *Choueifaty*, qui fournit des éléments d'orientation en ce qui concerne le nouvel examen.

[40] L'intervenant a également changé d'avis entre le moment où les observations écrites ont été présentées et la tenue de l'audience. Il reconnaît maintenant qu'il serait inapproprié d'usurper le rôle de l'OPIC dans l'évaluation de la brevetabilité. Cependant, il affirme que la Cour devrait ordonner à l'OPIC d'utiliser le bon critère juridique (décrit dans la section qui suit) lorsqu'il rendra une nouvelle décision à l'égard des demandes.

C. *If the Court remits the matter to the Commissioner, what instructions should be provided?*

[41] This issue is, in fact, all that is left for the Court to decide.

[42] Although the appellant initially asked the Court for an order remitting the files to CIPO with the instruction to follow the Supreme Court of Canada's claim construction approach, at the hearing it agreed that the intervener's proposed test is an appropriate statement of the law for CIPO to follow.

[43] The intervener proposes the following framework to the assessment of the patentability of computer-implemented inventions. The examiner should:

- a) Purposively construe the claim;
- b) Ask whether the construed claim as a whole consists of only a mere scientific principle or abstract theorem, or whether it comprises a practical application that employs a scientific principle or abstract theorem; and
- c) If the construed claim comprises a practical application, assess the construed claim for the remaining patentability criteria: statutory categories and judicial exclusions, as well as novelty, obviousness, and utility.

[44] The intervener submits that CIPO's continued misapplication of the law, in violation of *Free World Trust*, *Whirlpool*, *Shell Oil*, and now *Choueifaty*, warrants the Court's intervention.

[45] Without taking position on whether the proposed framework accurately reflects the state of the law, the respondent submits that the Court should decline to direct the Commissioner to adopt the appellant's interpretation of the jurisprudence, just as it should decline to direct CIPO to apply the proposed framework. The respondent submits that to do so would encroach on the separation of powers and the intent of Parliament.

C. *Si la Cour renvoie l'affaire à la commissaire, quelles instructions devrait-elle lui donner?*

[41] Il s'agit en fait de la seule question que doit encore trancher la Cour.

[42] Bien qu'elle ait initialement demandé à la Cour de rendre une ordonnance renvoyant les décisions à l'OPIC avec la directive d'utiliser la méthode de l'interprétation des revendications prescrite par la Cour suprême du Canada, l'appelante a convenu à l'audience que le critère proposé par l'intervenant constitue un énoncé adéquat du droit auquel doit se conformer l'OPIC.

[43] L'intervenant propose d'appliquer le cadre suivant lors de l'évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. L'examinateur devrait :

- a) interpréter la revendication de manière téléologique;
- b) se demander si, dans son ensemble, la revendication interprétée consiste uniquement en un simple principe scientifique ou en une simple conception théorique, ou si elle comprend une application pratique d'un principe scientifique ou d'une conception théorique;
- c) si la revendication interprétée comprend une application pratique, évaluer la revendication interprétée en fonction des autres critères de brevetabilité, à savoir les catégories et les exclusions prévues par la loi, ainsi que les aspects nouveaux, le caractère évident et l'utilité.

[44] L'intervenant soutient que la mauvaise application continue du droit par l'OPIC, en violation des principes établis dans les arrêts *Free World Trust*, *Whirlpool* et *Shell Oil*, et, maintenant, la décision *Choueifaty*, justifie l'intervention de la Cour.

[45] Sans prendre position sur la fidélité du cadre proposé à l'état du droit, l'intimé fait valoir que la Cour devrait refuser d'ordonner à la commissaire d'adopter l'interprétation que fait l'appelante de la jurisprudence, tout comme elle devrait refuser d'ordonner à l'OPIC d'appliquer le cadre proposé. Selon l'intimé, si la Cour ne refusait pas de le faire, elle empiéterait sur la séparation des pouvoirs et sur l'intention du législateur.

[46] The respondent further submits that the Practice Notice is an operational policy, and that courts should refrain from reviewing such policies except in cases of “bad faith, non-conformity with the principles of natural justice where their application is required by statute, and reliance placed upon considerations that are irrelevant and extraneous to the statutory purpose” (*Elson v. Canada (Attorney General)*, 2017 FC 459, at paragraph 50, citing *Maple Lodge Farms v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2, 44 N.R. 354).

[47] First, I note that the Practice Notice is before the Court for having been admitted into evidence by an order of Prothonotary Milczynski.

[48] Second, I disagree with the respondent qualifying it as a mere policy. In my view, it sets out the approach to be followed by CIPO’s examiners.

[49] Third, the appellant and intervener are not asking the Court to choose the interpretation of statutory provisions it prefers or that it finds the most logical for its point of view (*Merck Canada Inc. v. Canada (Health)*, 2021 FC 1015, at paragraph 50), but rather they ask it to direct CIPO not to depart from the applicable jurisprudence.

[50] That said, I agree with the respondent that since the Practice Notice was issued some six months after the impugned decisions were rendered, it has very little bearing on this case. What has bearing is the approach actually followed by the Commissioner, and as stated above, it was the wrong one.

[51] The question of whether the '130 and '146 Applications disclose patentable subject matter being one of mixed question of fact and law, I also agree with the respondent that in applying the incorrect test to assessing the patentability of computer-implemented inventions, the Commissioner did not make the requisite factual findings that would allow this Court to analyse her decision on patentable subject matter.

[46] L’intimé fait en outre valoir que l’énoncé de pratique est une politique opérationnelle et que les tribunaux judiciaires devraient s’abstenir d’examiner à nouveau de telles politiques, sous réserve des exceptions suivantes : « la mauvaise foi, le non-respect des principes de justice naturelle, lorsque leur application est prescrite par la loi, et la prise en compte de considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi » (*Elson c. Canada (Procureur général)*, 2017 CF 459, au paragraphe 50, citant *Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2).

[47] Premièrement, je note que la Cour dispose de l’énoncé de pratique parce qu’il a été admis en preuve par une ordonnance que la protonotaire Milczynski a rendue.

[48] Deuxièmement, je ne suis pas d’accord avec l’intimé qu’il s’agit d’une simple politique. À mon avis, cet énoncé décrit l’approche que doivent suivre les examinateurs de l’OPIC.

[49] Troisièmement, l’appelante et l’intervenant ne demandent pas à la Cour de choisir l’interprétation des dispositions légales qu’elle préfère ou celle qui lui semble le plus logique (*Merck Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2021 CF 1015, au paragraphe 50), mais plutôt d’ordonner à l’OPIC de ne pas s’éloigner de la jurisprudence applicable.

[50] Cela dit, je suis d’accord avec l’intimé que, puisque l’énoncé de pratique a été publié environ six mois après que les décisions contestées ont été rendues, il a très peu d’incidence en l’espèce. Ce qui a une incidence en l’espèce, c’est plutôt la méthode qu’a suivie la commissaire, méthode qui, comme je l’ai mentionné plus haut, est incorrecte.

[51] Comme la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 divulguent des objets brevetables est une question mixte de fait et de droit, je conviens également avec l’intimé qu’en appliquant le mauvais critère à l’évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la commissaire n’a pas tiré les conclusions de fait nécessaires qui auraient permis à la Cour d’analyser sa décision quant aux objets brevetables.

[52] However, the determination of the proper legal test to be applied is a question of law well within the purview of this Court. And in my view, the legal framework proposed by the intervener and endorsed by the applicant is in keeping with the Supreme Court's teachings in *Free World Trust* and *Shell Oil*, and with the Federal Court of Appeal's invitation to adapt "our understanding of the nature of the 'physicality requirement'" as technology advances (*Amazon.com*, at paragraph 68).

[53] It also ensures consistency (i) between the law applied to patent applications by CIPO and the law applied to issued patents by the courts; and (ii) between the way patent law is applied to computer-implemented inventions and the way patent law is applied to all other types of inventions.

#### VI. Conclusion

[54] For the above reasons I am allowing these appeals, remitting the '130 and '146 Applications to CIPO for a new determination, and directing CIPO on the proper procedure for claims construction and identifying patentable subject matter. No costs are granted.

#### JUDGMENT in T-1340-20 and T-1341-20

THIS COURT'S JUDGMENT is that:

1. The appeals are granted;
2. The files are sent back to the Canadian Intellectual Property Office for a new determination;
3. In her assessment of the '130 and '146 Applications, the Commissioner of Patents is instructed to:
  - a. Purposively construe the claim;

[52] Toutefois, la détermination du critère juridique qu'il convient d'appliquer est une question de droit qui relève tout à fait de la compétence de notre Cour. De plus, je suis d'avis que le cadre juridique proposé par l'intervenant et approuvé par l'appelante est compatible avec les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts *Free World Trust* et *Shell Oil*, ainsi qu'avec l'invitation de la Cour d'appel fédérale à adapter « notre compréhension de la nature de "l'exigence du caractère matériel" » à mesure que la technologie évolue (*Amazon.com*, au paragraphe 68).

[53] Ce cadre assure également l'uniformité (i) entre les règles de droit qu'applique l'OPIC aux demandes de brevet et les règles de droit qu'appliquent les tribunaux aux brevets délivrés, et (ii) entre la manière dont le droit des brevets est appliqué aux inventions mises en œuvre par ordinateur et la manière dont le droit des brevets est appliqué à tous les autres types d'inventions.

#### VI. Conclusion

[54] Pour les motifs qui précèdent, j'accueille les présents appels, je renvoie les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 à l'OPIC pour qu'il rende une nouvelle décision, et j'ordonne à l'OPIC d'adopter la bonne procédure pour interpréter les revendications et identifier les objets brevetables. Aucuns dépens ne sont adjugés.

#### JUGEMENT dans les dossiers T-1340-20 et T-1341-20

LA COUR STATUE :

1. Les appels sont accueillis.
2. Les demandes sont renvoyées à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour qu'il rende une nouvelle décision.
3. Lors de l'examen des demandes visant le brevet '130 et le brevet '146, la commissaire aux brevets doit :
  - a. interpréter la revendication de manière téléologique;

- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>b. Ask whether the construed claim as a whole consists of only a mere scientific principle or abstract theorem, or whether it comprises a practical application that employs a scientific principle or abstract theorem; and</p> <p>c. If the construed claim comprises a practical application, assess the construed claim for the remaining patentability criteria: statutory categories and judicial exclusions, as well as novelty, obviousness, and utility.</p> | <p>b. se demander si, dans son ensemble, la revendication interprétée consiste uniquement en un simple principe scientifique ou en une simple conception théorique, ou si elle comprend une application pratique d'un principe scientifique ou d'une conception théorique;</p> <p>c. si la revendication interprétée comprend une application pratique, évaluer la revendication interprétée en fonction des autres critères de brevetabilité, à savoir les catégories et les exclusions prévues par la loi, ainsi que les aspects nouveaux, le caractère évident et l'utilité.</p> |
| <p>4. No costs are granted.</p>  | <p>4. Aucuns dépens ne sont adjugés.</p>  |