Vol. 34, nº 3

Affaire DABUS : pas d'inventeur humain, pas de brevet ?

Fortunat Nadima Nadima*

RÉSUMÉ/ABSTRACT 943

INTRODUCTION 945

1. *THALER v HIRSHFELD*, 1:20-CV-903 (LMB/TCB) (LE 2 SEPTEMBRE 2021), LA J. BRINKEMA 950

   1.1 Contexte 950

   1.2 Décision 952

   1.3 Commentaire 953

2. *THALER v COMMISSIONER OF PATENTS*, [2021] FCA 879 (LE 30 JUILLET 2021), LE J. BEACH, INFIRMÉE PAR [2022] FCAFC 62 (LE 13 AVRIL 2022), LES JJ ALLSOP, NICHOLAS, YATES, MOSHINSKY ET BURLEY 955

   2.1 Contexte 955

   2.2 Décision 957

   2.3 Commentaire 960

© Fortunat Nadima Nadima, 2022.

* Avocat chez Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3. *THALER v THE COMPTROLLER-GENERAL OF PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS*, [2021] EWCA CIV 1374, CONFIRMANT [2020] EWHC 2412 (LE 21 SEPTEMBRE 2021), LES JJ. ARNOLD, LAING ET BIRSS 964

3.1 Contexte. 964

3.2 Décision 969

3.3 Commentaire. 972

RÉSUMÉ

L'affaire DABUS soulève une question à la fois simple et importante : le droit des brevets reconnaît-il aux systèmes d'intelligence artificielle le statut d'inventeur ? Cet article aborde la manière dont des tribunaux américain, australien et britannique ont répondu à cette question et propose des éléments de réponse propres au contexte canadien.

ABSTRACT

The DABUS saga raises a simple but important question: Can artificial intelligence systems be recognized as inventors under patent law? This article discusses how American, Australian and British courts answered this question and suggests elements of a response in the Canadian context.

MOTS CLÉS

Brevets – Intelligence artificielle – Inventeur – International – Droits moraux

INTRODUCTION

Un article intitulé « The Electronic Inventor – A Fantasy »[1], publié en 1961 dans le *Journal of the Patent Office Society*, raconte le récit de la conception d'une invention par un ordinateur intelligent nommé Urmac (ou ci-après « Mac », pour faire court). Mac l'ordinateur a des amis humains avec qui communiquer, jouer aux dames et échanger sur divers sujets. Avec le temps, Mac grandit et acquiert la maturité d'apprendre de ses erreurs. Un jour, Mac se voit confier par ses amis un problème extrêmement complexe à résoudre et, après une demi-journée de réflexion, propose une solution si innovante qu'il aurait fallu 10 000 ans de travail à ses amis humains pour la trouver. Lorsqu'un des amis raconte la découverte à son agent de brevet, ce dernier se lance dans une longue réflexion à savoir s'il pourrait déposer une demande de brevet à l'égard de l'invention conçue par Mac : Mac était-il un inventeur au sens de la loi ? Comment Mac pourrait-il prêter le serment exigé par la loi ? Faudrait-il déposer une demande de brevet sans inventeur en indiquant que l'inventeur n'était pas joignable ? Dépassé par la complexité de ces questions, l'agent de brevet choisit de les transférer à un autre ordinateur, le puissant système de traitement de données XYZ 70007, pour que ce dernier y trouve une réponse au plus vite.

C'est un signe de l'avancée de la technologie que ce « fantasme » est, du moins selon certains, devenu réalité et qu'on s'interroge sérieusement quant à qui revient la paternité des inventions conçues par des systèmes d'intelligence artificielle. Pour les besoins de cet article, nous comprenons un système d'intelligence artificielle comme étant un algorithme ou une machine capable d'effectuer des tâches qui autrement exigeraient des capacités cognitives[2]. La question soulève

1. J Jancin, « The Electronic Inventor – A Fantasy » (1961) 43:12 J Pat Off Soc'y 857.
2. Voir Ryan Abbott, *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020 à la p 22. Notons que la *Loi sur l'intelligence artificielle et les données*, présentée par le gouvernement fédéral canadien à travers le projet de loi C-27, définit un système d'intelligence artificielle comme étant un « système technologique qui, de manière autonome ou partiellement autonome, traite des données liées à l'activité humaine par l'utilisation d'algorithmes génétiques, de réseaux neuronaux, d'apprentissage automatique ou d'autres techniques pour générer du contenu, faire des prédictions ou des recom-

plusieurs enjeux, y compris en matière de promotion de l'innovation, d'interprétation législative, de traitement administratif des demandes de brevet et d'analyse juridique de la brevetabilité des inventions conçues par un système d'intelligence artificielle[3].

Sur la question de reconnaître le statut d'inventeur aux systèmes d'intelligence artificielle, plusieurs arguments ont été soulevés de part et d'autre. Les deux camps ont fait valoir le caractère imprévisible[4] des avancées technologiques permises par l'intelligence artificielle et le besoin de certitude juridique[5] sur la paternité des inventions. Le camp du non a aussi invoqué la nécessité de n'octroyer des brevets qu'à des inventeurs *susceptibles d'être encouragés* à innover[6] ; de traiter de façon cohérente tous les inventeurs non humains,

---

mandations ou prendre des décisions ». Voir le Projet de loi C-27, *Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l'intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois*, 1re sess, 44e lég, 2022, art 39.

3. Voir par ex Camille Aubin, « Intelligence artificielle et brevets » (2018) 30:3 CPI 947 ; Christian E Mammen et Carrie Richey, « AI and IP: Are Creativity and Inventorship Inherently Human Activities? » (2020) 14:2 FIU L Rev 275 ; Eva Stankova, « Human Inventorship in European Patent Law » (2021) 80:2 Cambridge LJ 338.
4. L'argument de l'imprévisibilité des avancées technologiques permises par l'intelligence artificielle a ses limites : la possibilité des machines créatives était inconcevable au moment où le législateur a adopté sa loi, de sorte que le législateur n'aurait pu formuler l'intention ni d'exclure ni d'inclure ces inventeurs artificiels du concept de paternité des inventions.
5. On suggère que l'incertitude juridique quant à la paternité des inventions conçues par des systèmes d'intelligence artificielle encourage les demandeurs de brevets à dissimuler le rôle joué par l'intelligence artificielle dans le processus inventif. Voir par ex Abbott, *supra* note 2 à la p 77 ; Ernest Fok, « Challenging the International Trend: The Case for Artificial Intelligence Inventorship in the United States » (2021) 19:1 Santa Clara J Int'l L 51 à la p 66. À notre sens, le besoin de certitude juridique ne favorise pas un résultat plus que l'autre ; il n'appelle qu'à une confirmation officielle, par l'affirmative ou la négative.
6. Cet argument est fondé sur le principal objectif de politique générale des systèmes de brevet, soit celui d'encourager l'innovation. L'argument veut qu'un système de brevet vise à récompenser non pas n'importe quel inventeur, mais plutôt un inventeur susceptible d'être encouragé à innover si l'État lui octroie un brevet. Or, une intelligence artificielle conçue pour « inventer » automatiquement ne requiert aucun incitatif pour continuer d'inventer. La réponse typique à cet argument est que la protection par brevet encouragerait tout de même les développeurs de systèmes d'intelligence artificielle créatifs à continuer de les améliorer. Mais la fin ne justifie pas tous les moyens : serait-il vraiment nécessaire d'octroyer des brevets à la fois à l'égard des nouveaux systèmes d'intelligence artificielle eux-mêmes et de toutes les inventions brevetables conçues par ceux-ci ? Voir Kaelyn R Knutson, « Anything You Can Do, AI Can't Do Better: An Analysis of Conception as a Requirement for Patent Inventorship and a Rationale for Excluding AI Inventors » (2020) 11:2 Cybaris Intell Prop L Rev 11 aux pp 16-17 ; Anna Carnochan Comer, « AI: Artificial Inventor or the Real Deal? » (2021) 22:3 NC JL & Tech 447 à la p 480.

y compris les animaux et les personnes morales[7] ; ainsi que de reconnaître la conception d'une invention comme étant une activité inhérente à la nature humaine[8]. De son côté, le camp du oui a soulevé la nécessité de promouvoir l'innovation (en matière de développement de l'intelligence artificielle créative) tout en préservant l'intégrité morale du système de brevet[9], ainsi que de cultiver un écosystème des brevets compétitifs[10], économiquement efficaces[11] et anti-*trolls*[12].

Trancher la question de savoir s'il faut reconnaître le statut d'inventeur aux systèmes d'intelligence artificielle va au-delà du cadre de cet article. Nous proposons plutôt un survol des récentes décisions judiciaires américaine, australienne et anglaise traitant de la paternité des inventions conçues par des systèmes d'intelligence artificielle, en plus d'explorer des éléments de réponse à cette

---

7. Voir par ex Briana Hopes, « Rights for Robots? U.S. Courts and Patent Offices Must Consider Recognizing Artificial Intelligence Systems as Patent Inventors » (2021) 23 Tul J Tech & Intell Prop 119 aux pp 129-132 ; Knutson, *supra* note 6 à la p 19 ; Muriel Falaise « Le statut juridique de l'animal : Perspectives comparatives » (2018) 120:2 R du N 357 ; *Naruto v Slater*, 888 F (3d) 418 (9e Cir 2018).
8. Knutson, *supra* note 6 aux pp 12-13. Voir aussi Matthew Horton & Austin Kim, « Inventorship: Why AI Is Not Smart Enough Yet » [2020] 286 Managing Intell Prop 19. La faiblesse de cet argument tient de l'absence de consensus sur cette question. L'argument perdra inévitablement de sa force au fur et à mesure que l'intelligence dite « artificielle » se développera et se rapprochera encore plus du standard humain – si ce n'est déjà le cas.
9. Ou, plus précisément, de promouvoir l'innovation tout en préservant l'intégrité morale du système de brevet en encourageant la divulgation des inventions et des aspects pertinents de leur histoire (y compris l'identité réelle de l'inventeur). Sans reconnaissance officielle du statut d'inventeur aux systèmes d'intelligence artificielle, suggère-t-on, les demandeurs de brevets attribueront le mérite des inventions revendiquées à des personnes physiques qui n'en sont pas les véritables inventeurs, ce qui, à défaut d'être injuste envers les systèmes d'intelligence artificielle, le serait au moins envers les inventeurs humains (en abaissant le seuil requis pour obtenir le statut d'inventeur si bas qu'il suffirait pour l'obtenir d'avoir demandé à une intelligence artificielle de résoudre un problème). Alternativement, les demandeurs de brevets se rabattront sur la protection des secrets commerciaux (plutôt que celle du système de brevets) pour s'assurer un avantage concurrentiel. Voir Abbott, *supra* note 2 aux pp 72, 82-84 ; Comer, *supra* note 6 aux pp 477-478 ; Fok, *supra* note 5 à la p 67.
10. L'argument veut que reconnaître le statut d'inventeur aux systèmes d'intelligence artificielle fournirait un avantage compétitif à l'échelle internationale et permettrait d'attirer plus d'investisseurs. Voir Fok, *supra* note 5 aux pp 65-66.
11. Efficacité qui serait ici renforcée en accélérant le taux d'innovation tout en baissant son coût. Voir Fok, *supra* note 5 aux pp 66-67.
12. Selon cet argument, la reconnaissance du statut d'inventeur aux systèmes d'intelligence artificielle mènerait à un changement de comportements dans l'écosystème des brevets, en facilitant l'obtention de brevets de haute qualité par des entités qui ont l'intention de les exploiter plutôt que par les *trolls*, ainsi qu'en encourageant les pratiques socialement bénéfiques (ex. les concessions de licences croisées ou les initiatives *open source*). Fok, *supra* note 5 à la p 69.

question dans le contexte canadien. Nous concluons en soulignant la contribution de l'affaire DABUS à notre compréhension des limites des régimes de brevets actuels à accommoder les inventions conçues par des systèmes d'intelligence artificielle.

L'affaire DABUS : Survol des premières décisions en révision judiciaire

La question de la paternité des inventions conçues sans l'implication d'une personne physique est devenue d'actualité au cours des dernières années grâce aux efforts menés par une équipe internationale d'avocats et d'agents de brevet dans le cadre du Artificial Inventor Project, qui vise à clarifier (et influencer) l'état du droit quant à la paternité des inventions conçues par des systèmes d'intelligence artificielle et, en l'occurrence, par le système d'intelligence artificielle baptisé DABUS (un acronyme pour « Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience »). DABUS est une machine créative qui simule le processus de *brainstorming* afin de générer de nouvelles idées ou inventions[13]. DABUS est un système d'intelligence artificielle de type connexionniste, c'est-à-dire inspirée du fonctionnement du cerveau humain et qui consiste en plusieurs réseaux de neurones artificiels interconnectés et composés de plusieurs couches à travers lesquelles des informations transitent et sont évaluées[14].

L'équipe du Artificial Inventor Project a déposé au nom du Dr Stephen Thaler, propriétaire de DABUS, des demandes de brevet à travers le monde – en commençant par l'Europe, les États-Unis, l'Afrique du Sud et l'Australie – à l'égard de deux inventions conçues par DABUS[15]. L'une d'elles consiste en un récipient alimentaire conçu pour les robots et dont la forme améliore l'adhérence et la conservation de la chaleur (le « fractal container » ou conteneur fractal), tandis que l'autre a pour nature un système de signaux clignotants pour

13. Voir Ryan Abbott, « Patents and Applications » *The Artificial Inventor Project*, en ligne : <https://artificialinventor.com/dabus/>.
14. *Id*. Contrairement aux systèmes d'intelligence artificielle classiques ou symboliques pour lesquels les règles à suivre sont programmées d'avance, les systèmes d'intelligence artificielle connexionnistes peuvent être entraînés à effectuer une tâche particulière (ex. reconnaître un visage humain) : avec l'expérience, ils apprennent à évaluer la pertinence des connexions établies entre divers neurones artificiels après avoir capté des données brutes (ex. des pixels d'une image) et renforcent celles qui mènent au résultat souhaité (ex. prédire que l'image donnée montre un visage humain). Voir Abbott, *supra* note 2 aux pp 28-30 ; Stankova, *supra* note 3 aux pp 340-341 ; Aubin, *supra* note 3 aux pp 955-956.
15. Voir Ryan Abbott, « Patents and Applications » *The Artificial Inventor Project*, en ligne : <https://artificialinventor.com/patent-applications/>.

mieux attirer l'attention en situation d'urgence (la « neural flame » ou flamme neuronale)[16].

Une demande fondée sur le Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (ci-après « PCT »), intitulée « Récipient alimentaire et dispositifs et procédés pour attirer davantage l'attention »[17], a été déposée le 17 septembre 2019 et est entrée en phase nationale au Canada le 16 décembre 2020 en tant que demande de brevet canadien numéro 3,137,161 (ci-après la « Demande '161 »)[18].

Au Canada, l'équipe du Artificial Inventor Project a indiqué que l'inventeur avait pour prénom « The invention was autonomously generated by an artificial intelligence of » et pour nom de famille « DABUS »[19]. Et comme ailleurs, sauf en Afrique du Sud[20], la demande de brevet a buté contre les exigences de fournir le nom d'une personne physique comme inventeur ainsi qu'une déclaration de cette personne. Le 8 novembre 2021, ayant décidé d'identifier sur sa base de données l'inventeur de la Demande '161 comme étant « Unknown », le Bureau des brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après l'« OPIC ») a émis un avis de non-conformité soulignant que :

> Subsection 27(2) of the *Patent Act* and section 54 of the *Patent Rules* require a patent application to be filed by an inventor or the legal representative of an inventor, that the inventor be identified and that the applicant file a statement of entitlement. <u>Because for this application the inventor is a machine and it does not appear possible for a machine to have rights under Canadian law or to transfer those rights to a human, it does not appear this application is compliant with the Patent Act and Rules.</u>

16. Voir Ryan Abbott, « Patents and Applications » *The Artificial Inventor Project*, en ligne : <https://artificialinventor.com/patent-applications/>.
17. Voir Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), « Récipient alimentaire et dispositifs et procédés pour attirer davantage l'attention », (Can) Brevet nº 3137161, PCT Brevet nº PCT/IB2019/057809 (demande déposée le 17 septembre 2019).
18. *Id*.
19. *Id*.
20. À ce jour, seule la Companies and Intellectual Property Commission sud-africaine a directement accepté d'émettre un brevet à l'égard d'une invention conçue de façon autonome par DABUS. Voir Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), « Food Container and Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention » (Afr du Sud) Brevet nº 2021/03242, PCT Brevet nº PCT/IB2019/057809 (13 mai 2021).

> Responsive to the compliance notice, the applicant may attempt to comply by submitting a statement on behalf of the Artificial Intelligence (AI) machine and identify, in said statement, himself as the legal representative of the machine.[21] (Notre soulignement)

L'examen de la Demande '161 se poursuit. Entre-temps, les refus des bureaux des brevets américains, australiens et anglais à juger conformes les demandes de brevet identifiant DABUS comme inventeur ont été portés en révision judiciaire, avec un succès mitigé, donnant tout de même lieu à une victoire temporaire pour l'Artificial Inventor Project en Australie[22]. Aux revers essuyés aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni se sont ajoutés d'autres en Allemagne et devant l'Office européen des brevets[23].

1. *THALER v HIRSHFELD*, 1:20-CV-903 (LMB/TCB) (LE 2 SEPTEMBRE 2021), LA J. BRINKEMA

1.1 Contexte

Aux États-Unis, le Dr Thaler a porté en révision judiciaire le refus du United States Patent and Trademark Office (ci-après l'« USPTO ») de traiter les demandes de brevet 16/524,350 (relative à la flamme neuronale) et 16/524,532 (relative au conteneur fractal) qui désignaient « DABUS, Invention generated by artificial intelligence » comme inventeur[24].

La législation américaine définit déjà le terme « inventor » en l'associant aux personnes physiques. Les paragraphes 100(f) et 100(g) du titre 35 du *United States Code*[25] (qui codifie le droit des brevets américain) prévoient que :

---

21. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Dossier de poursuite, « Récipient alimentaire et dispositifs et procédés pour attirer davantage l'attention », (Can) Brevet nº 3137161, PCT Brevet nº PCT/IB2019/057809 (demande déposée le 17 septembre 2019) (nos soulignements).
22. *Thaler v Commissioner of Patents*, [2021] FCA 879 [*DABUS Australie 1*], inf par *Commissioner of Patents v Thaler*, [2022] FCAFC 62 [*DABUS Australie 2*].
23. Voir Chambre de recours technique du Tribunal fédéral des brevets, Munich, 11 novembre 2021, *Thaler c Président de l'Office allemand des brevets et des marques*, 11 W (pat) 5/21 (Allemagne) ; *Thaler c Office européen des brevets*, J 0008/20, [2021].
24. *Thaler v Hirshfeld*, 1:20-cv-903 (LMB/TCB) aux pp 1-2 (D Va 2021) [*DABUS États-Unis*].
25. 35 USC §§ 100(f), 100(g) (1952).

> (f) The term "inventor" means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.
>
> (g) The terms "joint inventor" and "coinventor" mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.

Elle requiert aussi que les demandes de brevet soient accompagnées d'un serment ou d'une déclaration par l'inventeur relative à sa qualité d'inventeur et son consentement au dépôt de la demande de brevet. Ainsi, les paragraphes 115(a) et 115(b) du titre 35 du *United States Code* disposent que :

> (a) Naming the Inventor; Inventor's Oath or Declaration. – An application for patent that is filed under section 111(a) or commences the national stage under section 371 shall include, or be amended to include, the name of the inventor for any invention claimed in the application. Except as otherwise provided in this section, each individual who is the inventor or a joint inventor of a claimed invention in an application for patent shall execute an oath or declaration in connection with the application.
>
> (b) Required Statements. – An oath or declaration under subsection (a) shall contain statements that –
>
> > (1) the application was made or was authorized to be made by the affiant or declarant; and
> >
> > (2) such individual believes himself or herself to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.[26]

Incapable de fournir la documentation demandée, l'équipe du Artificial Inventor Project a plutôt fourni une déclaration alternative, en vertu de l'article 1.64 du titre 37 du *Code of Federal Regulations* (la principale réglementation américaine en propriété intellectuelle). Cette disposition est prévue pour les cas où un inventeur est soit décédé, juridiquement inapte, injoignable, ou lorsqu'il refuse de signer

26. 35 USC §§ 100(f), 100(g) (1952).

la déclaration ou le serment demandés[27]. Dans leur déclaration, ils ont plaidé l'incapacité juridique, soulignant que DABUS était « under legal incapacity in view of the fact that the sole inventor is a Creativity Machine (i.e, an artificial intelligence), with no legal personality or capability to execute this substitute statement »[28].

L'USPTO en a décidé autrement et, jugeant les demandes de brevet incomplètes, a publié en date du 8 août 2019 un avis de non-conformité appelé « Notice to File Missing Parts of Nonprovisional Application », obligeant les demandeurs à soumettre une déclaration conforme dans un délai de deux mois[29]. À deux reprises, d'abord le 17 décembre 2019, puis dans une décision finale rendue le 22 avril 2020, l'USPTO a refusé d'annuler cet avis de non-conformité[30].

1.2 Décision

La décision de la Cour de district des États-Unis pour le district est de Virginie, sous la plume de la juge Leonie Brinkema, était on ne peut plus claire : « Based on the plain statutory language of the Patent Act and Federal Circuit authority, the clear answer is no. »[31] Le raisonnement à trois temps de la Cour laissait peu d'espoir pour un résultat différent. En premier lieu, la législation américaine, contrairement aux législations anglaise, australienne et même canadienne, indique déjà expressément que les termes « inventor » et « coinventor » désignent un individu (« individual »)[32], en plus d'exiger de ce dernier une déclaration solennelle indiquant qu'il ou elle est l'inventeur ou le co-inventeur original de l'invention revendiquée dans la demande[33].

D'où, en deuxième lieu, la question de savoir si un système d'intelligence artificielle peut être considéré comme un individu pour l'application de la définition du terme « inventor ». Difficile pour la Cour d'y répondre autrement que par la négative, et ce, pour trois raisons : (i) la Cour suprême des États-Unis, en interprétant des dispositions du *Torture Victim Protection Act*, a déjà statué que,

27. Voir 37 CFR § 1.64(a) : « An applicant under § 1.43, 1.45 or 1.46 may execute a substitute statement in lieu of an oath or declaration under § 1.63 if the inventor is deceased, is under a legal incapacity, has refused to execute the oath or declaration under § 1.63, or cannot be found or reached after diligent effort. »
28. *DABUS États-Unis*, *supra* note 24 à la p 3.
29. *Id* aux pp 4-5.
30. USPTO, 16/524,350 (*In Re*), Decision on Petition (22 avril 2020).
31. *DABUS États-Unis*, *supra* note 24 à la p 1.
32. *Id* à la p 11.
33. Voir 35 USC §§ 115(a), 115(b) (1952).

dans son sens ordinaire, le terme « individual » désigne une personne physique[34] ; (ii) l'usage de pronoms réfléchis (ex. « himself » ou « herself ») et de verbes renvoyant aux croyances de l'inventeur dans la loi américaine sur les brevets suggère que le Congrès américain faisait uniquement référence à une personne physique[35] ; et (iii) la jurisprudence des cours fédérales américaines a aussi établi que les inventeurs doivent être des personnes physiques et ne peuvent être des personnes morales de droit public ou privé[36].

En dernier lieu, il se posait la question de savoir que faire des nombreuses considérations de politique générale invoquées par le Dr Thaler. Ici encore, la Cour estimait avoir les mains liées devant les autorités de la Cour suprême des États-Unis et des cours fédérales américaines statuant que les considérations de politique générale ne peuvent écarter un texte législatif clair et qu'il incombe au législateur, et non aux tribunaux, d'en juger[37].

L'équipe du Artificial Inventor Project a porté cette décision en appel[38].

1.3 Commentaire

Pour la juge Brinkema, la question de la reconnaissance du statut d'inventeur aux systèmes d'intelligence artificielle devait être reportée à une autre occasion et posée au législateur américain :

> As technology evolves, there may come a time when artificial intelligence reaches a level of sophistication such that it might satisfy accepted meanings of inventorship. But that time has not yet arrived, and, if it does, it will be up to Congress to decide how, if at all, it wants to expand the scope of patent law.[39]

34. *DABUS États-Unis*, *supra* note 24 aux pp 11-13, citant *Mohamad v Palestinian Authority*, 566 US 449 (2012).
35. *Id* à la p 13.
36. *Id* à la p 14, citant *University of Utah v Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften eV*, 734 F3d 1315 à la p 1323 (Fed Cir 2013) et *Beech Aircraft Corporation v EDO Corporation*, 990 F2d 1237 à la p 1248 (1993).
37. *Id* aux pp 15-16, citant *Fisons PLC v Quigg*, 876 F2d 99 à la p 101 (Fed Cir 1989), *Sandoz Inc v Amgen Inc*, 137 S Ct 1664 à la p 1678 (2017) et *Kimble v Marvel Entertainment LLC*, 576 US 446 aux pp 463-464 (2015).
38. Voir Ryan Abbott, « Patents and Applications » *The Artificial Inventor Project*, en ligne : <https://artificialinventor.com/patent-applications/>.
39. *DABUS États-Unis*, *supra* note 24 aux pp 17-18.

Ce commentaire rappelle celui du juge William H. Orrick de la Cour de district des États-Unis pour le district nord de Californie sur la question de savoir si le macaque Naruto détenait des droits d'auteur sur son égoportrait :

> Naruto is not an "author" within the meaning of the Copyright Act. Next Friends argue that this result is "antithetical" to the "tremendous [public] interest in animal art." Perhaps. But that is an argument that should be made to Congress and the President, not to me.[40]

Bien évidemment, l'USPTO n'a fait que défendre l'application de la loi actuellement en vigueur, sans vraiment prendre position sur les questions de politique générale en jeu. Sa plus récente consultation publique sur l'intelligence artificielle avait mis en lumière le manque de consensus sur l'état d'avancement de cette forme de technologie, plusieurs commentateurs ayant soutenu que l'intervention humaine fait encore partie intégrante du fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle actuels et que le concept d'un système d'intelligence artificielle généralisée (c.-à-d. comparable à l'intelligence humaine) n'est, à ce jour, rien de plus qu'une possibilité théorique[41].

Parallèlement, d'autres soutiennent qu'à défaut d'être prématuré, ce débat sur l'état d'avancement de l'intelligence artificielle, et particulièrement sur la question de savoir si les systèmes d'intelligence artificielle actuels « pensent » de façon autonome, est inutile : l'évaluation de la brevetabilité devrait se concentrer sur le résultat (c.-à-d. l'invention elle-même) et non le processus (c.-à-d. le mode de réflexion employé par l'inventeur)[42]. À cet égard, s'appuyant sur l'abolition en 1952 du test juridique qui exigeait qu'une invention brevetable soit le fruit d'un « éclair de génie » (plutôt que d'une recherche méthodique et laborieuse), le professeur Abbott écrit :

> Eventually people realized the Flash of Genius test was a terrible idea. It is difficult to apply, but more importantly, <u>it should not matter to the law whether invention comes from Einstein or a room full of monkeys. What society cares about is generating socially beneficial innovation, not how an AI is designed or whether it thinks in a philosophical sense</u>. Inventiveness of

40. *Naruto et al v David John Slater et al*, 15-cv-04324-WHO (D Cal 2017) à la p 6 (références omises).
41. *DABUS États-Unis*, *supra* note 24 aux pp 16-17.
42. Abbott, *supra* note 2 aux pp 11, 27, 84-86.

> an AI's output rather than a clumsy anthropomorphism should guide intellectual property law.[43] (Nos soulignements)

Or, force est de reconnaître, du moins dans le contexte canadien, que le droit des brevets n'a jamais cessé de s'intéresser aux inventeurs et aux démarches (solitaires ou en équipe) ayant mené à leurs inventions. Décrivant l'application du critère de l'« essai allant de soi » dans l'analyse de l'évidence, la Cour suprême du Canada a souligné que les démarches concrètes des inventeurs peuvent servir d'indices quant au caractère évident d'une invention, particulièrement lorsque les connaissances de ces inventeurs sont au moins égales à celles de la personne versée dans l'art[44].

Alors, attendre ou ne pas attendre que l'intelligence artificielle se développe davantage : telle est la question. À notre sens, il est temps que les législateurs proposent des réponses claires quant à la paternité des inventions conçues par des systèmes d'intelligence artificielle. Dans la mesure où la majorité des lois sur les brevets ne reconnaissent pas le statut d'inventeur aux systèmes d'intelligence artificielle, il faudra s'interroger collectivement, à l'échelle internationale, sur le pourquoi et le comment d'une telle reconnaissance.

2. *THALER v COMMISSIONER OF PATENTS*, [2021] FCA 879 (LE 30 JUILLET 2021), LE J. BEACH, INFIRMÉE PAR [2022] FCAFC 62 (LE 13 AVRIL 2022), LES JJ ALLSOP, NICHOLAS, YATES, MOSHINSKY ET BURLEY

2.1 Contexte

En Australie, le Dr Thaler a porté en révision judiciaire la décision de l'Australian Patent Office (ci-après l'« APO ») en date du 9 février 2021, voulant que sa demande de brevet 2019363177 avait expiré en raison du défaut de fournir le nom d'un inventeur étant une personne physique[45], comme l'exige la règle 3.2C(2)(aa) des *Patents Regulations 1991* (Cth), laquelle s'applique aux demandes PCT[46].

---

43. *Id* à la p 11.
44. *Apotex Inc v Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, 2008 SCC 61 aux paras 70-71. Voir par ex *Merck Sharp & Dohme Corp v Wyeth LLC*, 2021 FC 317 aux paras 243-249.
45. *Stephen L Thaler* [2021] APO 5 [*DABUS APO*].
46. Voir *DABUS Australie 1*, *supra* note 22 au para 1. La règle 3.2C(2)(aa) des *Patents Regulations 1991* (Cth) prévoit que : « The applicant must provide the name of the inventor of the invention to which the application relates. »

Dans sa décision contestée, l'APO a d'abord rappelé l'approche interprétative préconisée par les tribunaux australiens : il faut lire les termes d'une loi en suivant leur sens ordinaire et usuel, sauf si cela entraîne une incohérence dans la loi[47]. Elle a aussi souligné qu'en cas d'ambiguïté, l'objet du *Patents Act 1990* (Cth) australien devrait guider l'interprétation de ses dispositions, cet objet étant annoncé à l'article 2A comme étant de :

> […] [P]rovide a patent system in Australia that promotes economic wellbeing through technological innovation and the transfer and dissemination of technology. In doing so, the patent system balances over time the interests of producers, owners and users of technology and the public. (Nos soulignements)

L'APO a ensuite conclu qu'en son sens ordinaire et traditionnel, le terme « inventor » signifie « a person who invents », soulignant qu'aucun élément de preuve ne permettait de conclure que le sens usuel de ce terme inclut maintenant les machines[48].

De plus, même en supposant que le sens ordinaire et usuel du terme « inventor » puisse inclure les machines, l'APO était d'avis qu'une telle interprétation serait incohérente avec le paragraphe 15(1) du *Patents Act 1990* (Cth) australien[49], qui se lit comme suit :

> **15 Who may be granted a patent?**
>
> (1) Subject to this Act, a patent for an invention may only be granted to a person who:
>
> (a) is the inventor; or
>
> (b) would, on the grant of a patent for the invention, be entitled to have the patent assigned to the person; or
>
> (c) derives title to the invention from the inventor or a person mentioned in paragraph (b); or
>
> (d) is the legal representative of a deceased person mentioned in paragraph (a), (b) or (c).

47. *DABUS APO*, *supra* note 45 aux paras 6-8.
48. *Id* au para 12.
49. *Id* au para 34.

Qui pourrait être le titulaire d'un brevet dont l'inventeur est un système d'intelligence artificielle ? Personne, selon l'APO. Premièrement, personne ne pourrait devenir le titulaire du brevet en vertu du sous-paragraphe 15(1)(b), car l'intelligence artificielle n'aurait pas la capacité juridique de céder un droit quelconque à qui que ce soit[50].

Deuxièmement, personne ne pourrait non plus tirer un titre de propriété sur l'invention à partir d'un système d'intelligence artificielle en vertu du sous-paragraphe 15(1)(c), car cette dernière n'aurait pas la capacité juridique de céder un titre quelconque et qu'aucun principe d'acquisition ne permettrait d'effectuer un tel transfert de propriété[51]. En particulier, l'APO a trouvé que le principe de l'accession (c.-à-d. les fruits engendrés par une chose appartiennent à son propriétaire) était inapplicable en l'espèce : bien que ce principe pourrait théoriquement permettre au propriétaire d'un système d'intelligence artificielle d'acquérir un droit de propriété sur les inventions conçues par ce système, il le ferait automatiquement, sans opérer un *transfert* de titre de la *chose inventive au propriétaire de cette chose* comme l'exige le sous-paragraphe 15(1)(c)[52].

Enfin, troisièmement, la catégorie prévue au sous-paragraphe 15(1)(d) (c.-à-d. le représentant légal d'une personne défunte) serait clairement inapplicable si l'inventeur est un système d'intelligence artificielle. Vu le texte clair du paragraphe 15(1), trouvé inopérable dans un scénario où l'inventeur est un système d'intelligence artificielle, l'APO a jugé inutile de recourir à l'objet de la loi[53].

2.2 Décision

Le jugement de la Cour fédérale de l'Australie, infirmant la décision de l'APO, a été le premier au monde à déclarer qu'un système d'intelligence artificielle peut être reconnu comme « inventeur » dans un brevet, même si ce dernier ne peut ni en être le déposant ni le titulaire, et ce, conformément à la réalité de la technologie moderne, au texte de la législation australienne sur les brevets et à l'objectif d'encourager l'innovation[54].

Dans son jugement, après une longue description – sans preuve d'expert à l'appui – de DABUS et de l'intelligence artificielle en

50. *Id* au para 26.
51. *Id* aux paras 27-29.
52. *Id* au para 30.
53. *Id* au para 32.
54. *DABUS Australie 1*, *supra* note 22 au para 226.

général et son utilisation dans la recherche pharmaceutique, le juge Beach a examiné le *Patents Act 1990* (Cth) australien, en observant d'abord que cette loi ne définit pas le terme « inventor » et qu'aucune disposition législative ni aucun aspect du droit des brevets en Australie n'exclut expressément la possibilité qu'un système d'intelligence artificielle soit reconnu comme un inventeur[55]. Nous reviendrons plus bas sur ce dernier point.

Toutefois, pour déterminer le sens ordinaire et usuel du terme « inventor », la Cour le décortique et souligne qu'il s'agit d'un nom d'agent (« agent noun »), c'est-à-dire un nom décrivant une personne *ou* une chose qui effectue une action particulière, tel que le signale le fait que le suffixe « or » (en français, « eur ») suit le verbe « invent »[56]. Sous cette approche assez créative, la Cour définit donc le terme « inventor » comme désignant une personne ou une chose qui invente – définition assez large pour inclure les inventeurs non humains dans le concept de paternité de l'invention[57]. Elle cite, par analogie, l'exemple du terme « computer », initialement restreint aux « person[s] who made computations » et qui aujourd'hui désigne principalement des machines[58]. Ce faisant, la Cour remet en question la pertinence des définitions offertes par les dictionnaires pour déceler le sens des termes dans une loi, rappelant qu'elles reflètent surtout l'usage historique des mots, plutôt que leur usage courant, et peuvent donc être source d'erreur :

> Generally, dictionaries are not a substitute for statutory interpretation, and the application of a dictionary definition in place of the words in the statute can lead to error by introducing requirements not contained in the statutory text.[59]

La Cour défend son approche interprétative, qu'elle veut « flexible et évolutive » et qu'elle a déjà utilisé dans l'affaire *D'Arcy v Myriad Genetics Inc* pour interpréter le terme « manner of manufacture », aussi tiré du *Statute of Monopolies*[60]. À ses yeux, par souci

55. *Id* aux paras 118-119.
56. *Id* au para 120.
57. *Id* au para 120.
58. *Id* au para 152.
59. *Id* au para 153.
60. L'article 6 du *Statute of Monopolies 1623* (21 Ja 1 c 3) se lit : « Provided alsoe That any Declaracion before mencioned shall not extend to any tres Patents and Graunt of Privilege for the tearme of fowerteene yeares or under, hereafter to be made of the sole working or makinge of any manner of new Manufactures within this Realme, to the true and first Inventor and Inventors of such Manufactures, which others at the tyme of makinge such tres Patents and Graunts shall not use, soe as

de cohérence, la même approche interprétative devrait être utilisée à l'égard du terme « inventor » et des termes décrivant les catégories d'inventions brevetables afin que des inventions autrement brevetables ne soit pas jugées non brevetables simplement par manque d'inventeur :

> There is a synergy if not a symmetry in both being flexibly treated. Indeed, it makes little sense to be flexible about one and not the other. Tension is created if you give flexibility to "manner of manufacture" and then restrict "inventor". You would be recognising an otherwise patentable invention and then saying that as there is no inventor it cannot be patented.[61]

La Cour cite aussi des raisons de politique générale qui favoriseraient la reconnaissance du statut d'inventeur aux systèmes d'intelligence artificielle, y compris l'objectif d'encourager l'innovation, en l'occurrence, le développement de machines créatives par les chercheurs en intelligence artificielle[62], ainsi que celui de favoriser la divulgation et commercialisation de nouvelles technologies pour éviter que les développeurs choisissent de se protéger par le biais du secret industriel[63].

Se penchant ensuite sur le texte du paragraphe 15(1) du *Patents Act 1990* (Cth) australien, la Cour estime qu'en principe (car la question est, pour elle, prématurée), le Dr Thaler pourrait être le titulaire des brevets à l'égard des inventions de DABUS en vertu des sous-paragraphes 15(1)(c) ou 15(1)(b)[64]. La Cour a accepté que les sous-paragraphes 15(1)(a) (uniquement applicable aux inventeurs qui sont des personnes) et 15(1)(d) (applicable aux représentants légaux d'une personne décédée) étaient inapplicables en l'espèce[65]. Elle estimait toutefois que le sous-paragraphes 15(1)(b) n'exige pas l'existence d'un quelconque inventeur humain ou d'une cession de la part de ce dernier, mais seulement que le demandeur du brevet soit en droit de se voir céder le brevet, si délivré[66]. Selon la Cour, en

---

alsoe they be not contrary to the Lawe nor mischievous to the State, by raisinge prices of Commodities at home, or hurt of Trade, or generallie inconvenient; the said fourteene yeares to be [accomplished] from the date of the first tres Patents or Grant of such priviledge hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this Act had never byn made, and of none other. » (Nos soulignements)

61. *DABUS Australie 1*, *supra* note 22 au para 121.
62. *Id* aux paras 122-125.
63. *Id* au para 130.
64. *Id* au para 165.
65. *Id* aux paras 160, 163.
66. *Id* au para 169.

tant que propriétaire, programmeur et opérateur de DABUS, et en cas d'appropriation illicite d'une invention de DABUS par un tiers, le Dr Thaler était en droit d'intenter une action pour obtenir une cession en equity (« equitable assignment ») des droits sur l'invention[67]. Sinon, le Dr Thaler pourrait au moins être titulaire en vertu du sous-paragraphe 15(1)(c) : son titre s'établirait par sa possession exclusive des inventions de DABUS, sans qu'il soit nécessaire que DABUS ait d'abord été propriétaire des inventions ou que le titre de propriété ait été dérivé par le biais d'une cession[68].

2.3 Commentaire

L'instance d'appel de la Cour fédérale de l'Australie (la Full Court) a récemment renversé ce jugement et rétabli la décision de l'APO. Dans son arrêt, elle statue que le droit australien en matière de brevets est fondé sur le principe que l'invention protégée émane de l'esprit d'une personne physique et que les droits d'un titulaire d'un brevet doivent découler d'une personne capable d'avoir le statut d'inventeur au sens du *Patents Act 1990* (Cth) australien[69].

Un autre commentaire du juge Beach mérite qu'on s'y attarde :

> […] there is no specific aspect of patent law, unlike copyright law involving the requirement of a human author or the existence of moral rights, that would drive a construction of the Act as excluding non-human inventors.[70]

N'existe-t-il pas de droits moraux en droit des brevets ? Pas de façon expresse, évidemment. Mais on a déjà observé, dans le contexte canadien, que la *Loi sur les brevets* « contient cependant quelques articles qui, en conjugaison avec les *Règles sur les brevets* […], permettent de faire valoir l'existence d'un droit de paternité »[71], le droit à l'intégrité de l'œuvre étant irréalisable et celui à l'anonymat de l'inventeur exclu[72].

---

67. *Id* aux paras 166-176.
68. *Id* aux paras 177-193.
69. *DABUS Australie 2*, *supra* note 22 aux paras 101-117.
70. *DABUS Australie 1*, *supra* note 22 au para 119.
71. Marie-France Bich, « Emploi et propriété intellectuelle – Méditations sur les droits moraux du salarié » (1999) 78 R du B can 326 à la p 358.
72. *Id* aux pp 357-358.

Contrairement au droit de paternité de l'auteur d'une œuvre qui est d'application contextuelle ou conjoncturelle[73], celui de l'inventeur est d'application obligatoire. En effet, une demande de brevet doit comprendre des renseignements sur l'inventeur. L'article 27 de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

Application requirements	**Dépôt de la demande**
(2) The prescribed application fee must be paid and the application must be filed in accordance with the regulations by the inventor or the inventor's legal representative and the application must contain a petition and a specification of the invention.	(2) L'inventeur ou son représentant légal doit, conformément aux règlements, déposer une demande qui comprend une pétition et un mémoire descriptif de l'invention et payer la taxe réglementaire.
Requirements not met	**Conditions non remplies**
(6) If, on its filing date, an application does not meet the requirements of subsection (2), other than the payment of the application fee, the Commissioner shall, by notice, require the applicant to meet those requirements on or before the prescribed date.	(6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2) autres que le paiement de la taxe réglementaire, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de les remplir au plus tard à la date réglementaire.

Les articles 53 et 54 des *Règles sur les brevets* précisent que :

Title and content	**Titre et contenu**
53 A petition must bear the title "Petition" or "Request" and must contain	**53** La pétition est intitulée « Pétition » ou « Requête » et contient :
(a) a request for the grant of a patent;	a) une requête pour l'octroi d'un brevet ;
(b) the title of the invention; and	b) le titre de l'invention ;

73. Voir *Loi sur le droit d'auteur*, LRC 1985, c C-42, art 14.1(1) ; Pierre-Emmanuel Moyse, « Le droit moral au Canada : facteur d'idées » (2013) 25:1 CPI 141 à la p 149.

(c) the name and postal address of the applicant.	c) le nom et l'adresse postale du demandeur.
Information on inventors	**Renseignements sur les inventeurs**
54 (1) The application must indicate the name and postal address of each inventor of the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed.	**54** (1) La demande de brevet indique le nom et l'adresse postale de chaque inventeur de l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.
Statement	**Déclaration**
(2) The application must contain a statement to the effect that either	(2) La demande de brevet contient une déclaration portant que, selon le cas :
(a) the applicant is or, if there are joint applicants, the applicants are entitled to apply for a patent, or	a) le ou les demandeurs ont le droit de demander un brevet ;
(b) the applicant is the sole inventor of the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed or, if there are joint applicants, the applicants are all inventors and the sole inventors of that subject-matter.	b) le ou les demandeurs sont les seuls inventeurs de l'objet de l'invention dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué et que, dans le cas où il y a plus d'un demandeur, chacun d'eux est l'un des inventeurs de l'objet.
Manner of presentation	**Modalités de présentation**
(3) The statement and information required by this section must be included in the petition or submitted in a document other than the abstract, the specification or the drawings.	(3) Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou sont présentés dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.

Une demande de brevet peut être réputée abandonnée pour non-respect de cette exigence. L'article 73 de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

Deemed abandonment of applications	**Abandon**
73 (1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if	**73** (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
(a) the applicant does not reply in good faith, within the prescribed time, to any requisition made by an examiner in connection with an examination;	a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examinateur, dans le délai réglementaire ;
(b) the applicant does not comply with a notice given under subsection 27(6);	b) il omet de se conformer à l'avis mentionné au paragraphe 27(6) ;

Le défaut de fournir des renseignements véridiques peut mener à l'invalidation du brevet dans certaines circonstances[74], tel que prévu par l'article 53 de la *Loi sur les brevets*, de sorte que « [p]ar le jeu combinatoire de ces dispositions législatives et réglementaires, la paternité de l'inventeur sur l'invention paraît donc protégée »[75] :

Void in certain cases, or valid only for parts	**Nul en certains cas, ou valide en partie seulement**
53 (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading.	**53** (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

74. Voir par ex *Apotex Inc c Wellcome Foundation Ltd*, 2002 CSC 77 aux paras 94-109.
75. Bich, *supra* note 71 à la p 359.

Exception	**Exception**
(2) Where it appears to a court that the omission or addition referred to in subsection (1) was an involuntary error and it is proved that the patentee is entitled to the remainder of his patent, the court shall render a judgment in accordance with the facts, and shall determine the costs, and the patent shall be held valid for that part of the invention described to which the patentee is so found to be entitled.	(2) S'il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d'une erreur involontaire, et s'il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l'invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

Par extension, il semble que les dispositions législatives et réglementaires australiennes qui assurent la divulgation du nom des inventeurs protègent aussi le droit de paternité de ces derniers sur leurs inventions. Et si la loi envisage que l'inventeur soit capable de détenir un droit moral (en l'occurrence, un droit de paternité sur son invention), peut-on encore affirmer qu'elle ne réserve pas le statut d'inventeur aux personnes physiques ?

Notons que l'existence de ce droit de paternité des inventeurs explique, en partie, pourquoi l'on ne peut reconnaître aux personnes morales la paternité d'une invention : elles n'inventent que par le biais du labeur d'une ou plusieurs personnes physiques qui sont par défaut les premières détentrices du statut d'inventeur.

3. *THALER v THE COMPTROLLER-GENERAL OF PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS*, [2021] EWCA CIV 1374, CONFIRMANT [2020] EWHC 2412 (LE 21 SEPTEMBRE 2021), LES JJ. ARNOLD, LAING ET BIRSS

3.1 Contexte

Au Royaume-Uni, le Dr Thaler a porté en révision judiciaire la décision du UK Intellectual Property Office, agissant pour le compte du Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (ci-après ensemble, l'« UKIPO ») voulant que les demandes de brevet GB1816909.4 et GB1818161.0 seraient considérées comme abandonnées à l'expiration d'un délai de 16 mois après leur dépôt en raison

du défaut du Dr Thaler de fournir un « Statement of inventorship and of right to grant of a patent » (ci-après désigné « Form 7 ») conforme, tel que requis par la règle 10 des *Patent Rules 2007*[76] :

> **Mention of the inventor**
>
> **10.** (1) An inventor or joint inventor of an invention, if not mentioned in any published application for a patent, or in any patent granted, for the invention, must be mentioned in an addendum or an erratum to the application or patent.
>
> (2) A person who alleges that any person ought to have been mentioned as the inventor or joint inventor of an invention may apply to the comptroller for that person to be so mentioned –
>
> (a) in any patent granted for the invention; and
>
> (b) if possible in any published application for a patent for the invention,
>
> and, if not so mentioned, in the manner prescribed by paragraph (1).
>
> (3) Subject to rules 21, 58(4), 59(3) and 68(2), the period prescribed for the purposes of section 13(2) is sixteen months beginning with –
>
> (a) where there is no declared priority date, the date of filing of the application; or
>
> (b) where there is a declared priority date, that date.
>
> (4) A statement filed under section 13(2) must be made on Patents Form 7.

Cette règle régit l'application de l'article 13 du *Patents Act 1977* qui reconnaît aux inventeurs le droit d'être désignés comme tel dans tout brevet ou demande de brevet à l'égard de leur invention – bref, un droit de paternité sur l'invention – et exige que le déposant identifie la personne qu'il croit être l'inventeur et, s'il n'est pas lui-même

76. *In re GB1816909.4 / GB1818161.0*, BL O/741/19 (UKIPO) [*DABUS UKIPO*]. Voir aussi *Thaler v The Comptroller-General of Patents, Designs And Trade Marks*, [2020] EWHC 2412 (Pat) au para 9(4) [*DABUS Royaume-Uni 1*].

l'inventeur, qu'il indique d'où découle son droit de se faire octroyer un brevet[77] :

> **13 Mention of inventor.**
>
> (1) The inventor or joint inventors of an invention shall have a right to be mentioned as such in any patent granted for the invention and shall also have a right to be so mentioned if possible in any published application for a patent for the invention and, if not so mentioned, a right to be so mentioned in accordance with rules in a prescribed document.
>
> (2) Unless he has already given the Patent Office the information hereinafter mentioned, an applicant for a patent shall within the prescribed period file with the Patent Office a statement –
>
> > (a) identifying the person or persons whom he believes to be the inventor or inventors; and
> >
> > (b) where the applicant is not the sole inventor or the applicants are not the joint inventors, indicating the derivation of his or their right to be granted the patent; and, if he fails to do so, the application shall be taken to be withdrawn.
>
> (3) Where a person has been mentioned as sole or joint inventor in pursuance of this section, any other person who alleges that the former ought not to have been so mentioned may at any time apply to the comptroller for a certificate to that effect, and the comptroller may issue such a certificate; and if he does so, he shall accordingly rectify any undistributed copies of the patent and of any documents prescribed for the purposes of subsection (1) above. (Nos soulignements)

L'article 7 du *Patents Act 1977* indique que l'inventeur est « the actual devisor of the invention », cette personne étant l'un des titulaires potentiels d'un brevet :

77. Voir *DABUS Royaume-Uni 1*, *supra* note 76 au para 27 ; *Patents Act 1977* (R-U), c 47, art 13.

7 Right to apply for and obtain a patent.

(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another.

(2) A patent for an invention may be granted –

(a) primarily to the inventor or joint inventors;

(b) in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom;

(c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person.

(3) <u>In this Act "inventor" in relation to an invention means the actual deviser of the invention and "joint inventor" shall be construed accordingly.</u>

(4) Except so far as the contrary is established, a person who makes an application for a patent shall be taken to be the person who is entitled under subsection (2) above to be granted a patent and two or more persons who make such an application jointly shall be taken to be the persons so entitled. (Nos soulignements)

Le Form 7 soumis par le Dr Thaler pour chacune des demandes expliquait ainsi en long et en large que DABUS avait conçu chacune des inventions de façon autonome et qu'il fallait donc lui reconnaître le statut d'inventeur et reconnaître à son propriétaire le droit de soumettre les demandes de brevet GB1816909.4 et GB1818161.0[78].

78. Voir *DABUS Royaume-Uni 1*, *supra* note 76 au para 5.

L'UKIPO a vu les choses autrement. D'abord, selon l'UKIPO, seules des personnes physiques peuvent recevoir le statut d'inventeur en vertu des articles 7 et 13 du *Patents Act 1977*[79]. Répondre honnêtement à la question de savoir qui on croit être l'« actual deviser » d'une invention est une chose, mais encore faut-il, pour que l'UKIPO accepte d'emblée la réponse, que cet « actual deviser » soit une personne physique. Et même si DABUS était reconnue comme inventeur tant en fait qu'en droit, DABUS serait incapable de transférer quelconque droit sur les inventions au Dr Thaler au sens des paragraphes 7(2) et 7(3) du *Patents Act 1977*[80]. Ainsi, vu qu'il serait impossible pour le Dr Thaler de fournir un Form 7 conforme, les demandes serait réputées abandonnées à l'expiration du délai de 16 mois après leur dépôt[81].

En terminant, l'UKIPO a aussi remis en question la capacité du système de brevets à stimuler l'innovation par les systèmes d'intelligence artificielle inventifs et a suggéré que la question mérite d'être considérée dans le cadre d'un débat plus large, plutôt que les recours administratifs et judiciaires initiés par le Dr Thaler et l'équipe du Artificial Inventor Project :

> 28 The fundamental function of the patent system is to encourage innovation by granting time-limited monopolies in exchange for public disclosure. As the applicant acknowledges in paragraph 67 of the skeleton argument, <u>an AI machine is unlikely to be motivated to innovate by the prospect of obtaining patent protection. Instead, the motivation to innovate will have been implemented as part of the development of the machine; in essence, it will have been instructed to innovate</u>. Given that at present an AI machine cannot hold property rights, the question then becomes in what way can they be encouraged to disseminate information about invention? The applicant argues that enabling the owner of the machine to acquire the right to the patent is the only way to achieve this. However, I have to disagree with this assessment as dissemination of innovation from an AI machine could occur freely in a number of ways such as via the Internet. At any rate, it is not clear to me how recognising a machine as an inventor will affect the likelihood of dissemination of innovation to the public, as this decision will be down to the owner or developers of the AI machine.

79. *DABUS UKIPO*, *supra* note 76 aux paras 14-20.
80. *Id* aux paras 21-23.
81. *Id* aux paras 24-27.

> 29 As the applicant says, inventions created by AI machines are likely to become more prevalent in future and there is a legitimate question as to how or whether the patent system should handle such inventions. I have found that the present system does not cater for such inventions and it was never anticipated that it would, but times have changed and technology has moved on. It is right that this is debated more widely and that any changes to the law be considered in the context of such a debate, and not shoehorned arbitrarily into existing legislation.[82] (Nos soulignements)

Après avoir essuyé un premier revers en portant en révision judiciaire la décision de l'UKIPO[83], le Dr Thaler a fait en vain appel du jugement de la Haute Cour de justice de l'Angleterre et du Pays de Galles qui affirmait que pour l'application du *Patents Act 1977*, un inventeur doit être une personne physique, et que l'UKIPO avait raison de considérer les demandes de brevets comme abandonnées en raison de la non-conformité du Form 7 soumis par le Dr Thaler[84].

3.2 Décision

Dans son arrêt, la Cour d'appel de l'Angleterre et du Pays de Galles a d'abord voulu recadrer le débat :

> At first sight, and given the way this appeal is presented by both parties, the case appears to be about artificial intelligence and whether AI-based machines can make patentable inventions. In fact this case primarily relates to the correct way to process patent applications through the Patent Office and turns on material which was either buried in the papers but ignored in the written and oral argument, or not referred to at all. It is an object lesson in the risks of advocacy being distracted by glamour.[85]

En matière d'interprétation législative, les juges en appel étaient tous d'accord que bien que le *Patents Act 1977* ne définisse pas complètement le terme « inventor », on peut clairement inférer de son texte et de son histoire que la loi part du principe que seule

82. *Id* aux paras 28-29.
83. Voir *DABUS Royaume-Uni 1*, *supra* note 76 au para 50.
84. *Id* aux paras 32-33, 42-49.
85. *Thaler v The Comptroller-General of Patents, Designs And Trade Marks*, [2021] EWCA Civ 1374 au para 1 [*DABUS Royaume-Uni 2*].

une personne physique peut être l'« actual deviser of the invention » au sens de l'article 7 du *Patents Act 1977*[86]. Lord Justice Arnold n'a pas hésité à consulter un dictionnaire pour déceler le sens du terme « deviser » :

> 116. In my judgment it is clear that, upon a systematic interpretation of the 1977 Act, only a person can be an "*inventor*". The starting point is section 130(1) which provides that "*inventor*" has the meaning assigned to it by section 7 above. "Section 7(3) provides that "*inventor*" in relation to an invention means the actual deviser of the invention". A dictionary definition of "deviser" is "a person who devises; a contriver, a planner, an inventor" (*Shorter Oxford English Dictionary*, 5th edition, Oxford University Press, 2002).[87]

Lord Justice Biss, dans sa dissidence, a aussi rappelé que l'introduction de la définition du paragraphe 7(3) du *Patents Act 1977* avait, entre autres, pour but de modifier le droit applicable depuis le *Statute of Monopolies*, en réservant le statut d'inventeur aux personnes qui avaient réellement conçu une invention :

> 50. Second, a purpose of the definition of inventor in section 7(3) was to change the law from the old law going back to the Statute of Monopolies, and to abolish the idea of a true and first inventor who could be anyone other than the actual deviser of the invention. The concept of the actual deviser of the invention was already known to United Kingdom patent law from the 1949 Act (s16). It was the person who actually devised the invention. The contrast was between that person and others who had not done so but were regarded as the true and first inventor, e.g. importers. So in *Yeda* paragraph [18] the contrast was drawn between the actual deviser and a pretended or deemed deviser.[88]

La vraie question – celle qui a divisé les juges en appel – était plutôt de nature procédurale : sachant que l'article 13 du *Patents Act 1977* requiert seulement que le déposant d'une demande de brevet réponde au mieux de sa croyance à la question de savoir qui est l'inventeur de l'invention revendiquée, le bureau des brevets a-t-il le pouvoir de remettre en question cette croyance et de rejeter la réponse

86. *Id* aux paras 54 (Lord Justice Biss, dissident), 102 (Lady Justice Laing), 116 (Lord Justice Arnold).
87. *Id* au para 116 (Lord Justice Arnold).
88. *Id* au para 50 (Lord Justice Biss, dissident).

s'il juge que le déposant fait erreur ? Est-il contraint d'accepter d'emblée cette réponse et de laisser aux tiers la tâche de la contester ? En première instance, le juge Smith y est allé d'une analogie colorée :

> Even if an applicant honestly believed his or her cat to be the inventor, and identified the cat as such in his or her Patent Form 7, unless the IPO was satisfied that a cat was capable of being an inventor within the meaning of section 7, the applicant's statement as to the identity of the inventor under section 13 would be deficient (no matter what the applicant's state of mind).[89]

Selon la majorité des juges de la Cour d'appel de l'Angleterre et du Pays de Galles, bien que l'UKIPO n'a pas le pouvoir d'évaluer leur bien-fondé des Form 7 fournis par les déposants, l'UKIPO n'est pas obligé d'accepter d'emblée des réponses clairement incorrectes[90]. Son rôle est de vérifier qu'à première vue, les déclarations faites par les déposants sont *prima facie* conformes aux conditions légales[91]. Les déposants, pour leur part, sont dans l'obligation de fournir le nom de la personne physique qu'ils croient être l'inventeur et d'expliquer d'où découlent leurs droits sur la demande de brevet, quitte à ce qu'en cas d'erreur l'inventeur véritable ou un tiers exerce son droit de faire corriger les registres du bureau des brevets. Or, en l'espèce, les réponses fournies par le Dr Thaler à cet égard constituaient plutôt une impossibilité juridique : (i) il est impossible que DABUS se qualifie comme inventeur au sens de la loi et (ii) la thèse du Dr Thaler selon laquelle les droits sur les demandes de brevets lui avaient été automatiquement transférées par le biais de son droit de propriété sur DABUS est erronée en droit[92]. En rejetant les réponses du Dr Thaler, l'UKIPO n'avait donc pas évalué si elles étaient conformes aux faits. L'UKIPO avait donc raison de considérer que les demandes seraient réputées abandonnées si les deux manquements importants n'étaient pas corrigés dans les délais prescrits[93].

89. *DABUS Royaume-Uni 1*, *supra* note 76 au para 29(8)(a).
90. *DABUS Royaume-Uni 2*, *supra* note 85 aux paras 108-110 (Lady Justice Laing), 141 (Lord Justice Arnold).
91. *Id* aux paras 142 (Lord Justice Arnold).
92. *Id* aux paras 143-144 (Lord Justice Arnold).
93. *Id* aux paras 148-149 (Lord Justice Arnold).

3.3 Commentaire

Au Canada, la *Loi sur les brevets* exige-t-elle qu'un inventeur soit une personne physique ? Selon la législation actuellement en vigueur, certainement. Comme l'observait le juge Hughes dans l'affaire *Sarnoff Corp. c Canada (Procureur général)*[94], « la jurisprudence présume qu'un "inventeur" est une personne physique par opposition à une personne morale, par exemple une société par actions ».[95] Il cite en exemple les propos de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd* (ci-après « *AZT* »)[96], dans laquelle elle infère des articles de la *Loi sur les brevets* que le terme « inventeur » désigne « la personne ou les personnes qui ont conçu la réalisation, le procédé, la 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" »[97]. Cette inférence s'avère exacte lorsque l'on considère, par exemple, l'article 32 de la *Loi sur les brevets* (en particulier sa version anglaise), qui identifie l'auteur d'un perfectionnement comme étant une personne :

Improvements	**Perfectionnement**
32. Any person who has invented any improvement on any patented invention may obtain a patent for the improvement, but he does not thereby obtain the right of making, vending or using the original invention, nor does the patent for the original invention confer the right of making, vending or using the patented improvement.	**32.** Quiconque est l'auteur d'un perfectionnement à une invention brevetée peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n'obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, de vendre ou d'exploiter l'objet de l'invention originale, et le brevet couvrant l'invention originale ne confère pas non plus le droit de fabriquer, de vendre ou d'exploiter l'objet du perfectionnement breveté.

(Nos soulignements)

94. *Sarnoff Corp c Canada (Procureur général)*, 2008 CF 712 [*Sarnoff*].
95. *Id* au para 9.
96. *Apotex Inc c Wellcome Foundation Ltd*, [2002] 4 RCS 153, 2002 CSC 77 [*AZT*].
97. *Id* au para 96. L'enjeu dans cette affaire concernait l'application du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets* et question de savoir si la paternité de l'invention en cause aurait dû aussi être attribuée à des vérificateurs externes ayant effectué des tests en aveugle cruciaux sur un groupe de composés comprenant l'AZT.

Il ressort de l'historique législatif de la *Loi sur les brevets* que le sens du terme « inventeur » a évolué sous au moins deux aspects. D'une part, se posait la question de savoir *qui*, pour l'application de la *Loi sur les brevets*, peut inventer (c.-à-d. sa nationalité, son genre, son lieu de résidence ou le lieu de conception de l'invention). Et d'autre part, se posait la question de ce qu'on entend par le fait *d'inventer*. S'agissant du deuxième aspect, soit le processus inventif, la législation a, avec le temps, réservé le statut d'inventeur aux concepteurs d'inventions, excluant ainsi les personnes dont l'unique contribution était d'importer une nouvelle technologie sur le territoire canadien[98]. La jurisprudence canadienne a ensuite permis de préciser les conditions applicables au statut d'inventeur[99].

Pour ce qui est de l'identité de l'inventeur, en 1824, la législature de la province du Bas-Canada, fruit de la division de la province de Québec en deux provinces par l'Acte constitutionnel de 1791, adoptait l'*Acte pour encourager les progrès des arts utiles en cette province*[100]. Sans définir le terme « inventeur », le préambule de cette loi laissait comprendre que le statut d'inventeur était réservé aux sujets britanniques résidant dans la province du Bas-Canada.

Cette législation a plus tard été modifiée par l'*Acte pour remettre en force, continuer l'Acte pour encourager les progrès des Arts utiles en cette Province*, lequel élargissait la catégorie d'inventeurs admissibles aux résidants du Bas-Canada ayant fait une découverte ou acquis une connaissance à l'étranger et désirant l'introduire au Canada[101]. L'article 2 prévoyait que :

> **II.** Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, that all the privileges, clauses, provisions, powers, and legal remedies intended and mentioned by the said Act to be secured to, imposed upon, and to apply to,
>
> **II.** Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous les privilèges, clauses, dispositions, conditions, pouvoirs et remèdes légaux que le dit Acte a en vue d'assurer, de conférer et d'attribuer à l'inventeur, ou

98. Voir *DABUS Royaume-Uni 2*, *supra* note 85 au para 33 (Lord Justice Biss, dissident).
99. Voir généralement *AZT*, *supra* note 96.
100. *Acte pour encourager le progrès des arts utiles en cette Province*, 4 Geo IV, c 25, 1824.
101. Voir aussi John G Rideout, *Treatrise on the Patent Law of the Dominion of Canada*, Toronto, Rowsell & Hutchinson, 1894 à la p 5.

the Inventor and discoverer of any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, for which he or she shall make application for a Patent shall be construed to extend to, and to conclude, and are hereby declared to extend to, and include, <u>any subject of His Majesty being an inhabitant of this Province who shall on his or her travels in any foreign country have discovered or obtained a knowledge of, and be desirous of introducing into this Province</u> any new and useful art, machine, manufacture, or composition of matter, not known, or not in use in this Province, before his or her application for the same.	à la personne qui aura fait la découverte de quelque Art nouveau et utile, machine, manufacture ou composition pour lequel il aura demandé des Patentes, sera entendu s'étendre et à comprendre, et ils sont par le présent déclaré s'étendre et comprendre <u>tout sujet de Sa Majesté, habitant de cette Province, lequel dans ses voyages dans aucun pays étranger aura fait la découverte, ou aura obtenu la connoissance de quelque art nouveau et utile, machine, manufacture ou composition qui n'est pas connu ou qui n'est pas en usage en cette Province, et qu'il désirera introduire en cette Province</u>, avant qu'il en ait fait la demande à cette égard.

(Nos soulignements)

La province du Haut-Canada avait aussi adopté des lois comparables en matière de brevets[102]. Après l'union du Bas-Canada et du Haut-Canada en la Province du Canada, les lois des deux anciennes provinces ont été consolidées. L'*Acte pour refondre et amender les lois relatives aux patentes ou brevets d'invention in cette province*[103], adopté le 30 mai 1849, permettait ainsi l'octroi de brevets pour des inventions conçues n'importe où dans la Province du Canada, le statut d'inventeur étant toujours réservé aux inventeurs résidant dans la province et de nationalité britannique[104].

Enfin, l'*Acte concernant les brevets d'invention* a été adoptée en 1869[105]. C'était la première loi sur les brevets de la Confédération et

102. *Id* à la p 5 ; Mistrale Goudreau, « Le droit canadien des brevets en capsule » (2007) 86 R du B can 39 à la p 43.
103. *Acte pour refondre et amender les lois relatives aux patentes ou brevets d'invention en cette province*, 12 Vict 1849, c 24.
104. Rideout, *supra* note 101 à la p 6, citant *Driggs v Baird*, 13 UCQB (1856).
105. *Acte concernant les brevets d'invention*, 32-33 Vict 1869, c 11.

elle établissait pour la première fois le bureau des brevets canadien, qui fait aujourd'hui partie de l'OPIC[106]. Dorénavant, plus besoin d'être un sujet britannique. Il suffisait, pour être un inventeur admissible à déposer une demande de brevet, d'avoir résidé au Canada pendant au moins un an avant le dépôt de la demande de brevet[107] :

> **WHO MAY OBTAIN PATENTS.**
>
> **6.** Any person having been a resident of Canada for at least one year next before his application, and having invented or discovered any new and useful art, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter, not known or used by others before his invention or discovery thereof, or not being at the time of his application for a patent in public use or on sale in any of the Provinces of the Dominion with the consent or allowance of he inventor or discoverer thereof, may, on a petition to that effect presented to the Commissioner and on compliance with the other requirements of this Act, obtain a Patent granting to such person an exclusive property therein; and the said Patent shall be under the seal of the Patent Office and the signature of the Commissioner, or the signature of another member of the Privy Council, and shall be good and avail to the grantee, his heirs, assigns or other legal representatives for the period mentioned in such Patent, but no Patent shall issue for an invention or discovery having an illicit object in view, nor for any mere scientific principle or abstract theorem. (Nos soulignements)

Par le biais d'une modification introduit en 1872, en parallèle à des développements comparables à l'étranger, la loi a été modifiée afin d'éliminer la condition de résidence canadienne et ainsi permettre aux étrangers de déposer des demandes de brevets au Canada selon les mêmes conditions que celles applicables aux citoyens et résidents canadiens[108]. Dès lors qu'il fut possible à « quiconque » ou « any person » de soumettre une demande de brevet pour une invention nouvelle et utile, ou encore de céder ses droits à un tiers, c'est dans le domaine du droit de la personne que des progrès supplémentaires ont ensuite été réalisés, particulièrement en ce qui concerne les droits des femmes. Sur ce sujet, l'auteur John G. Rideout relevait encore

106. Rideout, *supra* note 101 à la p 11.
107. *Acte concernant les brevets d'invention*, 32-33 Vict 1869, c 11, art 6.
108. Voir Rideout, *supra* note 101 aux pp 15, 27.

quelques contraintes au Québec quant à la capacité des femmes mariées sous le régime de la société d'acquêts de céder un brevet sans le consentement de leurs maris[109] :

> (a) **"Any Person"** includes in Canada, both men and women, and also foreigners of all descriptions. In the Interpretation Act "person" includes "any body corporate and politic," but here the meaning is restricted, for a corporate body could not invent. Patents, however, may be issued in the names of corporations and firms, provided the inventor make the oath or affirmation required in section 10, and assign the alleed invention prior to issue to the corporation or firm who petition for the patent.
>
> […]
>
> **Married Women (Can).**
>
> A married woman may be a patentee in Canada; and the property in the invention would be her separate estate in Ontario under R.S.O., c. 132, by this Act she may sue without her husband, and any damages received would be her separate property.
>
> Under the Married Woman's Acts in British Columbia, North-West Territories, Manitoba, Ontario, Nova Scotia and New Brunswick, a married woman may be treated as if she were *femme sole* so far as a patent is concerned, also in Prince Edward Island.
>
> **Civil Code – Lower Can. (1866) Art. 177.**
>
> A wife, even when not common as to property, cannot give nor accept, alienate or dispose of property inter vivos, nor otherwise enter into contracts or obligations unless her husband becomes a party to the deed or gives his consent in writing.
>
> If, however, she be separate as to property, she be separate as to property, she may do and make alone all acts and contracts connected with the administration of her property.
>
> So it appears that although a married woman in the Province of Quebec may take out a patent in her own name, yet if she be

109. *Id* à la p 30.

> not separate as to property, she cannot sell, assign or license as patentee, unless her husband becomes a party to the deed or gives his assent in writing.
>
> By Article 180, if the husband be interdicted or absent, the Judge may authorize his wife to contract.
>
> By Article 182, if the wife be a minor, the authorization of the husband, whether he be of age or a minor, is sufficient for those cases only in which an emancipated minor might act alone.[110]

Tel que l'indique l'extrait ci-dessus, il était déjà convenu que les personnes morales, bien que comprises dans l'expression « personne », selon la *Loi d'interprétation*[111], étaient exclues du statut d'inventeur aux fins de la *Loi sur les brevets*, car n'étant pas capables d'inventer[112].

Pas d'inventeur humain, pas de brevet – Mais alors quoi ?

Dans son rapport intitulé « Traitement de l'intelligence artificielle : aperçu du paysage canadien des brevets », l'OPIC affirme avoir déjà initié des discussions avec diverses parties prenantes sur les répercussions de l'intelligence artificielle sur le régime canadien propriété intellectuelle, y compris « les questions politiques soulevées au sujet de la PI, de la création et de l'innovation, comme la paternité des travaux et des inventions »[113].

En parallèle, le gouvernement canadien a pris part, au cours des dernières années, au Dialogue de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après « OMPI ») sur la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle. Les discussions tenues en décembre 2019 dans le cadre de ce dialogue invitaient les pays membres à se prononcer, entre autres, sur la question de savoir si, dans le cas « d'inventions créées de façon autonome » par un système d'intelligence artificielle, la loi doit permettre l'inventeur cité dans une

110. *Id* aux pp 28-29 (nos soulignements).
111. Selon le paragraphe 35(1) de la *Loi d'interprétation*, LRC (1985), ch I-21, dans tous les textes de loi, le terme « personne » désigne une « [p]ersonne physique ou morale ; l'une ou l'autre notions sont visées dans les formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs définitifs ».
112. Rideout, *supra* note 101 à la p 28. Voir aussi *Sarnoff*, *supra* note 94 au para 9.
113. Canada, Office de la propriété intellectuelle, « Traitement de l'intelligence artificielle : aperçu du paysage canadien des brevets », Gatineau, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 2019 à la p 43.

demande de brevet soit ce système d'intelligence artificielle[114]. Dans sa contribution écrite, le Canada jugeait une telle question prématurée et encourageait les membres de l'OMPI à d'abord recueillir des données sur la notion d'autonomie (encore débattue à ce jour, y compris quant aux divers degrés d'intervention humaine), ainsi que sur la protection que leurs régimes de brevets respectifs offrent déjà aux inventions conçues par des systèmes d'intelligence artificielle (en supposant que de telles inventions existent), avant de se demander quelle protection le droit *devrait* offrir[115].

Le grand mérite de l'affaire DABUS est d'avoir contribué à confirmer l'état du droit sur cette question dans certaines des instances les plus influentes en matière de propriété intellectuelle. Elle a par contre atteint un stade où le litige d'intérêt public doit laisser place au lobbysme. Le débat que l'Artificial Inventor Project impose mérite d'être élargi au-delà du cadre restreint du droit des brevets. C'est peut-être en dehors des limites de ce régime qu'une solution créative se trouve afin de promouvoir l'innovation dans ce domaine.

114. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Secrétariat, *Projet de document de synthèse sur les politiques en matière de propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle* (session tenue le 13 décembre 2019), OMPI Doc WIPO/IP/AI/2/GE/20/1, en ligne : <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf>.

115. Canada, *WIPO Consultation on Artificial Intelligence and Intellectual Property, Submission from the Government of Canada*, 14 février 2020, en ligne : <https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/artificial_intelligence/call_for_comments/pdf/ms_canada.pdf>.