L’intelligence artificielle peut-elle être désignée comme inventeur dans une demande de brevet?

15 avril 2024

Auteur

Benoit Yelle

Associé, Agent de brevets

De plus en plus développée, l’intelligence artificielle (l’« IA ») créée par l’humain serait maintenant à son tour capable de création autonome, ouvrant la porte à une reconceptualisation de la notion d’inventeur en droit des brevets. Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Royaume-Uni a toutefois conclu qu’un système d’intelligence artificielle ne peut pas être l’auteur d’une invention au sens de la réglementation applicable en matière d’octroi de brevets. Cette prise de position rejoint celle de plusieurs autres tribunaux à travers le monde s’étant déjà prononcés sur la question. Qu’en est-il au Canada, où les tribunaux ne se sont pas encore penchés sur l’enjeu? Dans ce bulletin, nous revenons sur la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni et sur les décisions équivalentes rendues dans d’autres pays pour ensuite explorer la perspective canadienne.

“an inventor must be a person” : La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce dans *Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark* [1]

Résumé de la décision

En 2018, Dr Stephen Thaler dépose des demandes de brevet pour deux inventions décrites comme ayant été générées par un système d’IA autonome. La machine en question, DABUS, est donc désignée dans les demandes comme l’inventeur. Le Dr Thaler prétend qu’en tant que propriétaire de DABUS, il est en droit de déposer une demande de brevet pour les inventions générées par sa machine. Dans de telles circonstances, il ne serait pas tenu de nommer une personne physique comme inventeur. Tant la Haute Cour de justice que la Cour d’appel rejettent son appel de la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Ce dernier avait décidé de ne pas donner suite aux demandes de brevet, notamment en raison de la désignation inadéquate de l’inventeur au sens du *Patents Act 1977*.

La Cour suprême du Royaume-Uni, la dernière instance d’appel du pays, rejette également son recours. Dans une décision unanime, elle conclut que la loi est claire : « *an inventor within the*

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine ».[2] Il n'est pourtant pas remis en question que DABUS a bel et bien créé les inventions en l'espèce. Cela n'implique pas pour autant que la notion d'inventeur au sens de la loi puisse être élargie par les tribunaux pour inclure les machines.

Une tendance qui se maintient

La Cour suprême du Royaume-Uni n'est pas la première à ne pas se laisser convaincre par les arguments du Dr Thaler. Tant les États-Unis[3] que l'Union européenne[4] et l'Australie[5] ont adopté des positions similaires et concluent que seul un être humain peut se qualifier d'inventeur au sens de la législation applicable dans leur juridiction respective. La décision anglaise s'inscrit en effet dans une tentative à l'échelle mondiale entreprise par le *Artificial Inventor Project* de faire reconnaître l'inventivité de la machine DABUS, et par le fait même de l'IA de manière générale, comme capable de générer des droits de brevet au bénéfice des propriétaires de systèmes d'IA. À ce jour, seule l'Afrique du Sud a émis un brevet au Dr Thaler mentionnant DABUS comme inventeur.[6] Ce pays se présente ainsi comme l'exception qui confirme la règle. Cependant, le Bureau de l'enregistrement pour des sociétés et de la propriété intellectuelle de l'Afrique du Sud n'examine pas les demandes sur le fond. Aucun motif n'a donc été fourni qui indiquerait que la question de l'IA comme inventeur ait été considérée. Plus récemment, en février dernier, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a publié une directive sur les inventions créées avec l'assistance de l'IA. Celle-ci confirme la position judiciaire et indique notamment que "a natural person must have significantly contributed to each claim in a patent application or patent".[7]

Qu'en est-il au Canada?

En 2020, le Dr Thaler a également déposé une demande de brevet canadien pour les inventions générées par DABUS.[8] L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») a émis un avis de non-conformité en 2021, établissant ainsi sa position à première vue :

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.[9]

Cependant, l'OPIC précise être ouvert à recevoir les arguments du demandeur sur la question :

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.[10]

À ce jour, aucun avis d'abandon de la demande n'a été émis par l'OPIC et celle-ci demeure active. Son statut au Canada est donc incertain. Il sera intéressant de voir si, après avoir subi de nombreux échecs dans les autres pays du monde et s'être tout juste fait confirmer l'invalidité de sa demande par la Cour suprême du Royaume-Uni, le Dr Thaler tentera maintenant de convaincre les tribunaux canadiens.

A priori, la *Loi sur les brevets*[11] (la « Loi ») ne représente pas un frein à une reconnaissance d'un système d'IA comme inventeur d'une invention brevetable. En effet, la Loi ne définit pas le terme « inventeur ». Qui plus est, il n'y a aucune référence à l'exigence d'une « personne » dans la définition d'un demandeur ni indication en ce sens dans les dispositions régissant la délivrance de brevets. Les *Règles sur les brevets*[12] n'offrent pas non plus de précision. L'exigence qui serait sous-entendue par un emploi clair du terme « personne » par le législateur dans le libellé des articles de la loi est importante : il s'agissait d'une considération clé de l'analyse de la Cour suprême du Royaume-Uni dans *Thaler*.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

La jurisprudence demeure également équivoque. Selon la Cour suprême du Canada, il faut se demander « [q]ui est l'auteur de l'idée originale » puisque l'inventeur est celui qui a participé à la conception de l'invention.[13] Par comparaison, nous notons toutefois qu'il a été conclu qu'une personne morale ne pouvait être envisagée comme inventeur par opposition à une personne physique.[14] Force est de constater que les tribunaux canadiens n'ont jamais eu à trancher la question spécifique de l'IA comme inventeur et qu'en attendant une telle décision judiciaire ou prise de position par le législateur, la question demeurera ouverte.

Conclusion

Au vu de l'incertitude en droit canadien à savoir si l'IA peut être reconnue comme inventeur, il serait opportun pour les autorités canadiennes de clarifier la question. Comme suggéré par la Cour suprême du Royaume-Uni, la place de l'IA en droit des brevets est un enjeu de société actuel, et il reviendra ultimement au législateur de se prononcer.[15] En ce sens, un amendement à la Loi ou l'émission d'une directive par l'OPIC se font toujours attendre. Plus encore, outre la qualification juridique de l'IA comme inventeur, il faudra déterminer si une personne peut autrement se voir accorder des droits sur une invention créée dans les faits par l'IA. En effet, la possibilité pour le propriétaire de l'IA d'être titulaire d'un brevet sur l'invention générée par sa machine était aussi une question soulevée dans *Thaler*. Encore une fois, contrairement à la loi anglaise,[16] notre *Loi sur les brevets* ne ferme pas la porte à cette éventualité. Notamment, la législation canadienne n'établit pas une liste exhaustive des catégories de personnes pouvant obtenir un brevet.

S'il fallait vraiment revoir le système, il serait peut-être plus à propos de permettre la titularité des droits de brevet par le propriétaire de l'IA plutôt que de reconnaître l'IA comme inventeur. En effet, le système de propriété intellectuelle trouve sa justification première dans le fait de favoriser l'innovation et la créativité. Une négociation implicite sous-tend l'octroi de droits de brevet : une forte protection est accordée en échange d'une divulgation suffisante pour permettre à une personne versée dans l'art de reproduire l'invention. On s'assure ainsi d'une contribution à la société tout en récompensant l'inventeur. Il est évidemment plus difficile de soutenir qu'une machine nécessite un tel incitatif. Désigner l'IA comme inventeur et lui octroyer des droits en ce sens s'accorde donc mal avec la raison d'être d'une protection par brevet. En revanche, son propriétaire pourrait être justifié de réclamer une telle protection pour les inventions créées par sa machine, ayant investi temps et énergie dans la conception de l'IA. Dans l'état actuel du droit, une intervention du législateur serait vraisemblablement nécessaire. Est-ce qu'une telle proposition permettrait de favoriser l'innovation dans le domaine de l'IA générative?

Cela dit, nous investissons collectivement énormément de ressources « humaines » pour le développement de solutions d'IA de plus en plus performantes. Arrivera-t-il un moment où nous ne pourrons plus considérer que des ressources humaines ont été investies pour les technologies créées par l'IA? Dans un tel cas, favoriser les propriétaires de solutions d'IA pourrait devenir contre-productif.

Quoi qu'il en soit, une position prudente consiste pour le moment à insister sur l'apport humain à l'invention créée avec l'aide de l'IA, de façon à mettre de l'avant une personne comme inventeur plutôt que l'IA. Quant aux inventions conçues entièrement par un système d'IA, une protection par les secrets d'affaires serait davantage à envisager. Les professionnels de notre équipe de propriété intellectuelle sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches d'enregistrement de brevets et démystifier ces enjeux avec vous.

---

1. [2023] UKSC 49 [*Thaler*].
2. Ibid au para 56.
3. Voir la décision de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral dans *Thaler v Vidal*, 43 F. 4th 1207 (2022) (requête pour appel à la Cour suprême des États-Unis rejetée).
4. Voir la décision de la Chambre de recours juridique de l'Office européen des brevets dans J 0008/20 *(Designation*

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

of inventor/DABUS) (2021) (demande de renvoi des questions à la Grande Chambre de recours rejetée).

5. Voir la décision de la Full Court de la Cour fédérale d'Australie dans *Commissioner of Patents v Thaler*, [2022] FCAFC 62 (requête pour appel à la Haute Cour d'Australie rejetée).
6. ZA 2021/03242.
7. Federal Register: Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions.
8. CA 3,137,161.
9. Lettre du bureau datée du 11 février 2022 dans le cadre de la demande de brevet canadien 3137161.
10. ibid.
11. LRC 1985, c P-4.
12. DORS/2019-251.
13. *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77 aux paras 96-97.
14. *Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2008 CF 712 au para 9.
15. *Thaler*, aux paras 48-49, 79.
16. Ibid au para 79.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.