

**JUSTICE BEACH OF THE FEDERAL COURT OF AUSTRALIA - 30 JUILLET 2021,
Thaler v Commissioner of Patents**

MOTS CLEFS : Intelligence artificielle – inventeur – innovation – propriété intellectuelle – dépôt de brevet

Alors que la reconnaissance du statut d'inventeur n'était réservée jusqu'alors qu'à l'être humain, DABUS l'intelligence artificielle du physicien Thaler s'est vu en ce 30 juillet 2021 reconnaître la qualité d'inventeur par la Cour fédérale d'Australie. Cette première mondiale reconnaissant la machine comme inventrice et ainsi dépositaire de brevet vient remettre en question le statut d'inventeur en propriété industrielle.

FAITS : En l'espèce, un dépôt de brevet a été réalisé dans plusieurs pays d'Europe auprès de l'OEB ainsi qu'en Australie et en Afrique du Sud ; cette demande PCT désignant comme inventeur une intelligence artificielle nommée DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience).

PROCEDURE : A la suite du dépôt en Australie d'une demande de brevet effectué au nom de l'intelligence artificielle DABUS, l'Office Australien des brevets (IP Australia) est venue rejeter cette demande au motif que les brevets ne pouvaient être délivrés qu'à une personne humaine. Stephen Thaler, inventeur de l'intelligence artificielle DABUS pour laquelle il souhaite faire déposer un brevet, a formé un recours devant la Cour fédérale australienne afin de faire reconnaître la qualité d'inventeur à son IA.

PROBLEME DE DROIT : Si l'OEB tout comme l'IP Australia est venu rejeter cette demande de brevet, considérant que l'inventeur ne pouvait être qu'une personne humaine, la Cour fédérale australienne a eu à s'interroger à son tour sur la qualité d'inventeur de l'intelligence artificielle et notamment sur la définition qui pouvait être dégagée du terme « inventor » à l'article 15 de the Patents Act de 1991.

SOLUTION : Par un arrêt en date du 30 juillet 2021, le juge Beach de la Cour fédérale d'Australie est venu annuler la décision prise par l'office des brevets australien qui rejetait la demande de brevet. Selon la Cour fédérale il est en effet possible d'interpréter le terme « inventor » issu de l'article 15 de the Patents Act de 1991, pour tout inventeur y compris s'il s'agit d'une intelligence artificielle. En effet, le juge s'est prononcé en faveur de la reconnaissance de l'intelligence artificielle comme inventeur, déclarant « In my view, an inventor as recognised under the act can be an artificial intelligence system or device, ». Si l'Australie reconnaît ainsi la qualité d'inventeur à l'IA, il n'est toutefois pas question de reconnaître celle-ci comme demandeur ou titulaire du brevet, ces rôles restants attribués à Thaler.

SOURCES :

Federal Court of Australia, 30 juillet 2021, Thaler v Commissioner of Patent.
www.theguardian.com



NOTE :

En Europe, l'OEB a toujours imposé la qualité d'inventeur à une personne physique ou morale, excluant ainsi les machines qui ne bénéficient pas de personnalité juridique. Pour l'USPTO, l'invention doit être considérée comme un acte mental ne pouvant être effectué que par une intelligence humaine. En Australie toutefois, le terme « inventor » n'a jamais été clairement défini, l'article 15 de The Patents Act disposant qu'un brevet d'invention ne peut être accordé qu'à une personne qui est « l'inventeur ». C'est ainsi cette absence de précision quant à la qualité d'inventeur qui va entraîner en Australie ainsi qu'en Afrique du Sud une décision internationalement inédite.

Une remise en question de l'interprétation du terme « inventeur »

En l'espèce, Thaler, l'inventeur de l'IA DABUS repose tout son argumentaire sur l'interprétation du terme « inventor » inscrit à l'article 15 de The Patents Act de 1991. En effet, en l'absence de définition précise du terme engageant la qualité de personne physique ou morale pour l'inventeur comme cela peut être le cas lors du dépôt de brevet auprès de l'OEB, il apparaissait de bon droit de pouvoir considérer l'IA comme elle-même inventrice.

Le Commissaire vient toutefois remettre en cause cette définition, arguant notamment que tout comme en droit d'auteur on fait appel à un effort intellectuel humain pour reconnaître l'originalité d'une œuvre, être inventeur relève d'un raisonnement et d'une réflexion humaine. En effet, l'IA n'est autre qu'une machine devant être considérée comme un outil pour l'homme et ne pouvant en aucun cas remplacer l'intelligence humaine et bénéficier des mêmes droits que celui-ci en matière de dépôt de brevet.

De plus, il est important de souligner qu'à la suite de cette décision de reconnaître la qualité d'inventeur aux IA, il est désormais naturel de craindre l'apparitions d'IA génératrices de brevet qui viendraient

ainsi paralyser le marché de l'innovation en venant dévaloriser l'intelligence humaine au profit d'une intelligence « mécanique ».

Une solution en faveur de l'innovation

S'il pouvait apparaître évident de suivre le rejet de reconnaître l'IA comme inventeur prononcé par les différents offices de brevets, la Cour fédérale australienne est venue toutefois retenir la qualité d'inventeur pour DABUS. A la clef de ce raisonnement inédit survient une réflexion du juge Beach « We are both created and create. Why cannot our own creations also create ? ». Le juge vient ainsi favoriser l'innovation et son inventeur en reconnaissant l'invention (l'objet du dépôt de brevet) de l'invention (l'IA DABUS).

La cour fédérale australienne vient ainsi reconnaître une vérité qui existe depuis déjà plusieurs années : la création de plus en plus courante par des IA de nouvelles innovations. Si cette décision peut s'appliquer ici à l'IA DABUS, cela ne semblerait pas être le cas pour toutes les innovations puisqu'il est question ici de reconnaître la qualité d'inventeur aux IA qui seraient capable de faire leurs propres choix pour arriver au résultat donné et pas seulement de suivre une ligne directrice imposée par le programmeur ou l'opérateur humain. Il faudrait donc que l'IA soit capable de prouver une certaine autonomie dans ses choix quand bien même le résultat souhaitait serait déjà fixé par l'être humain.

Attention toutefois, si la qualité d'inventeur est ainsi attribuée à DABUS, Thaler, son inventeur, reste le demandeur et le titulaire de ce brevet. Il n'est donc pas question ici d'attribuer la propriété de l'innovation à une autre entité que celle de l'inventeur humain.

Amandine SHIRLEY-LEVY

Master 2 Droit de la création artistique et numérique
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2021



ARRET :

Federal Court of Australia, 30 juillet 2021,
Thaler v Commissioner of Patent.

Thaler's procedural point that I referred to
earlier.

Conclusion

6

In summary, in my view, an
inventor as recognised under the Act can
be an artificial intelligence system or
device. But such a non-human inventor
can neither be an applicant for a patent
nor a grantee of a patent. So to hold is
consistent with the reality of the current
technology. It is consistent with the Act.
And it is consistent with promoting
innovation.

I will set aside the Deputy
Commissioner's determinations and remit
the matter for reconsideration in
accordance with these reasons. The
parties have already agreed that given the
significance of the issue there should be
no order for costs, whoever wins.

If any party considers that formal
declarations are required, I will grant
liberty to apply for that purpose, although
whether they are necessary is another
matter.

1 As I have said, s 15 concerns who
may be granted the patent. The
Commissioner is not being asked to
decide that question now. The question is
whether a valid PCT application has been
presently lodged. The only impediment it
would seem is reg 3.2C(2)(aa) and the
Commissioner's interpretation of that
requirement. 7

2 First, in my view the name of the
inventor can be a non-human. The
Commissioner is incorrect in saying that
you cannot have a non-human inventor.

3 Second, if the Commissioner would
have it that reg 3.2C(2)(aa) requires the
name of a human inventor, that is not what
the Act mandates. Accordingly, if the
Commissioner is correct, I would read
down the regulation to avoid it being ultra
vires, so that in effect it reads "the name of
a human inventor (if applicable)".

4 Third, the Deputy Commissioner
ought not to have used subordinate
legislation to summarily rule out a
substantive consideration and examination
of Dr Thaler's application in circumstances
where:

- (a) Dr Thaler was a valid applicant;
- (b) prima facie his application is not
said not to disclose a patentable
invention;
- (c) no other difficulties with his
application have been identified;
- (d) the question of grant is some years
away; and
- (e) it cannot be said now that Dr
Thaler could not later bring himself
within s 15(1)(b) and / or s 15(1)(c)
in terms of being entitled to a grant.

5 On this aspect, and if it is
necessary to say so, I also agree with Dr

