

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA, 30 juillet 2021 :
 “Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879”

MOTS CLEFS : Propriété intellectuelle - Droit des brevets – Intelligence artificielle - Personnalité juridique d'une IA - Capacité d'une IA à être inventeur

Les questions liées à l'intelligence artificielle occupent aujourd'hui une place grandissante dans les débats du monde entier. Particulièrement, les enjeux de la personnalité juridique et les problématiques qui y sont afférentes (propriété, droit moral, droits personnels au sens large, etc.) touchent intimement au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle.

Alors qu'une écrasante majorité de doctrines et de droits positifs nationaux écartent encore catégoriquement toute capacité de l'IA à exercer quelque prérogative dérivée de la personnalité juridique que ce soit, l'Australie a fait un (grand) premier pas en direction d'une évolution des conceptions de propriété intellectuelle relatives à l'avènement de l'IA comme inventeur.

Ainsi, le 30 juillet 2021, la “Federal Court of Australia”, saisie en appel d'une décision du Commissaire des brevets, rend un arrêt affirmant la possibilité pour une IA de porter le titre d'inventeur et de figurer en cette qualité sur une demande de brevet.

Malgré l'onde de choc qu'a causé cet arrêt, il conviendra de se pencher sur la réalité de l'impact de cette décision, notamment sur les réserves qu'elle exprime mais aussi néanmoins sur l'horizon qu'elle dessine pour les IA.

FAITS : En l'espèce, le Dr. Thaler, chercheur et inventeur américain, mais surtout fervent partisan d'une reconnaissance des capacités de l'IA, milite activement pour une avancée des législations mondiales relatives au statut juridique des IA. A cet effet, il dépose au cours de l'année, devant les offices nationaux des brevets de nombreux pays européens et anglo-saxons, une demande d'enregistrement d'un brevet au nom de sa propre invention et IA : DABUS. Selon le chercheur, c'est cette IA qui aurait, d'elle-même, inventé un procédé permettant notamment d'optimiser la rétention de chaleur dans les récipients culinaires. En conséquence, et afin de stimuler un mouvement en faveur des IA, le Docteur inscrit son IA en tant qu'inventeur de l'invention. Un des offices des brevets qui fait l'objet du dépôt est l'Office national australien des brevets. Le Commissaire des brevets refusant le dépôt, un appel est formé devant le Tribunal Fédéral.

PROCEDURE : Le 9 février 2021, le Député commissaire aux brevets de l'Office australien des brevets rejette la demande de dépôt faisant figurer comme inventeur l'IA “DABUS”, au motif simple que les textes requièrent un inventeur humain et que, par conséquent, l'inventeur ne peut être une machine, même si elle est “intelligente”. Un appel est formé contre cette décision par le déposant, le docteur Thaler.

PROBLEME DE DROIT : L'interrogation fondamentale ressortant de cet arrêt porte sur la possibilité qu'un inventeur, au sens et aux fins de la réglementation en vigueur, puisse être un système d'intelligence artificielle.

SOLUTION : Le Tribunal Fédéral saisi de l'appel répond le 30 juillet 2021 par la positive, affirmant la possibilité pour l'IA de figurer en tant qu'inventeur sur la demande de dépôt. Le juge se base notamment sur l'absence d'une définition restrictive de l'inventeur dans les textes, qui imposerait que celui-ci soit humain. Il est toutefois important de se pencher sur le détail de la décision et des motivations du juge. En effet, bien que remarquée, cette décision est loin d'être une consécration sans équivoque d'une capacité ou personnalité juridique de l'IA.



NOTE :

Pour l'essentiel, l'objet de la décision étudiée porte sur une réflexion autour de la sémantique des textes régissant les procédures et exigences relatives aux brevets et à leurs inventeurs.

Le travail du juge porte ainsi en majeure partie sur une optimisation de la retranscription de la réalité technologique dans le droit des brevets, à la lumière des interdits et possibilités établis par les textes juridiques.

Le juge effectue ainsi, au travers d'une analyse formelle des textes, la reconnaissance d'une réalité technologique où l'IA occupe une place progressivement prépondérante. Il sera toutefois essentiel de noter la portée malgré tout limitée de la décision qui, dans les faits, est loin de révolutionner l'état du droit, en Australie comme ailleurs.

La reconnaissance d'une réalité technologique

La décision du Tribunal fédéral australien est en grande partie fondée sur l'établissement d'une distinction entre deux facettes du droit de l'inventeur : la qualité, c'est-à-dire le titre-même, d'inventeur et la détention juridique des prérogatives et droits afférents à l'invention.

C'est autour de cette distinction que l'argumentaire du juge va se construire dans cet arrêt. C'est aussi autour de la réfutation des motifs avancés en première instance que va se fonder la décision du Tribunal fédéral. En effet, le Commissaire des brevets a dans un premier temps justifié sa décision de refuser le dépôt du brevet par une analyse que l'on pourrait qualifier de "simpliste" ou du moins rudimentaire. Pour lui, l'impossibilité de donner suite à la demande de dépôt tient à son interprétation du texte régissant le droit des brevets (le *Patents Act 1990*, en l'espèce), selon lequel un inventeur humain serait requis pour effectuer un dépôt à l'Office des brevets.

La cour d'appel critique cette approche restrictive des textes, qui rechigne à prendre en compte la réalité technologique de l'innovation. Aussi, afin de déconstruire le raisonnement du Commissaire des brevets, le juge analyse en profondeur les textes juridiques en cause et démontre que plusieurs éléments infirment une telle logique.

Premièrement, il n'est nulle part expressément établi qu'un inventeur ne peut être une intelligence artificielle. Deuxièmement, aucune disposition n'impose que l'inventeur soit humain. Enfin, le juge attire l'attention sur le caractère souvent désuet des définitions de l'"inventeur" qui ont servi de base au raisonnement de première instance. Les définitions retenues par le Commissaire des brevets, issues de dictionnaires communs, sont en effet loin d'exprimer une idée suffisamment précise de ce que l'inventeur peut ou ne peut pas être aujourd'hui.

Au vu de ces arguments, le juge du Tribunal fédéral rejette l'approche restrictive retenue en première instance et affirme la possibilité qu'un inventeur soit autre chose qu'un humain, en l'espèce une intelligence artificielle.

La portée limitée d'une décision innovante mais tempérée

La décision rendue par le Tribunal fédéral australien peut sembler révolutionnaire et, bien qu'elle soit effectivement innovante en ce qu'elle promeut une conception juridique plus proche de la réalité technologique, il est impératif de garder à l'esprit la distinction établie par le juge a priori : "une distinction entre deux facettes du droit de l'inventeur : la qualité, c'est-à-dire le titre-même, d'inventeur, et la détention juridique des prérogatives et droits afférents à l'invention".



C'est en effet sur cette distinction que repose le bien-fondé de la décision. Bien que le juge affirme la possibilité qu'une IA détienne le titre d'inventeur, il insiste sur le fait que seule une personne détenant la personnalité juridique peut détenir la propriété du brevet et les droits qui y sont afférents.

Il est ainsi essentiel de mémoriser cette distinction pour saisir entièrement la portée de cette décision. Également, Il faut noter que la décision du juge australien est partiellement motivée par une sensibilité aux innovations, que l'Etat australien souhaite activement promouvoir. Le juge ne manque pas de rappeler que L'IA contribue déjà depuis longtemps aux innovations technologiques : accorder le titre d'inventeur à l'IA n'est que reconnaissance de la réalité technologique.

Aussi, il faut retenir que la décision du juge n'entérine pas entièrement l'IA en tant qu'inventeur, mais se contente d'établir que rien dans la loi australienne n'interdit la qualification d'une IA comme inventeur, tout en précisant que l'IA demeure incapable de détenir des droits de propriété et d'exploitation à son nom.

Loin de révolutionner le droit des brevets, cette décision consacre néanmoins une reconnaissance de la réalité technologique de l'innovation en acceptant de constater le rôle grandissant de l'IA dans l'innovation. C'est également une première internationale, si l'on exclut l'Afrique du Sud, où un jugement similaire a concomitamment été rendu, au sujet de la même affaire.

La reconnaissance de droits personnels au nom de l'IA demeure loin d'aboutir. La réticence que l'on retrouve dans la majorité des Etats tient notamment aux conséquences qu'aurait une telle acceptation, qui laisserait la porte ouverte à une éventuelle capacité de l'IA à détenir des droits d'exploitation, voire des droits moraux. Pour le moment donc, il faudra se contenter de ces prudentes avancées, qui risquent d'ailleurs d'être infirmées lors de l'appel formulé par le Commissaire des brevets suite à la décision étudiée.

Léo CHALLUT BERNARD

Master 2 Droit de la Création Artistique et Numérique
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2021



ARRET :**REASONS FOR JUDGMENT****BEACH J:**

1 The Deputy Commissioner of Patents has determined that patent application no. 2019363177 did not comply with reg 3.2C(2)(aa) of the Patents Regulations 1991 (Cth). Reg 3.2C(2)(aa) requires that the applicant, who in this case is Dr Stephen Thaler, must provide the name of the inventor of the invention to which the application relates.

2 An artificial intelligence system, which has been described as a device for the autonomous bootstrapping of unified sentience (DABUS), was named as the inventor by Dr Thaler. But it has been determined by the Deputy Commissioner that such a system could not be an inventor.

3 The Deputy Commissioner considered that s 15(1) of the Patents Act 1990 (Cth) is inconsistent with an artificial intelligence machine being treated as an inventor; so too reg 3.2C(2)(aa). It was also said that Dr Thaler's application and its deficiencies were incapable of remedy.

4 Further, it was determined that Dr Thaler had not complied with a direction under reg 3.2C(4), and that his application had lapsed.

5 Dr Thaler seeks judicial review of these decisions under s 5(1) of the Administrative Decisions (Judicial Review) Act 1977 (Cth) and s 39B of the Judiciary Act 1903 (Cth). He says that s 15, and the Act and the Regulations more generally, do not preclude an artificial intelligence system being treated as an inventor. He says that the Deputy Commissioner misconstrued s 15(1), and the Act and the Regulations more generally, as being inconsistent with an artificial intelligence system being treated as an inventor.

6 The underlying question for my determination is whether an "inventor" for the purposes of the Act and the Regulations can be an artificial intelligence system. As I have indicated, that question arises because reg 3.2C(2)(aa) requires that an applicant of a Patent Cooperation Treaty (Washington, 19 June 1970) (PCT) application must provide the name of the inventor of the invention to which the application relates.

7 The Deputy Commissioner held that an artificial intelligence system cannot be an inventor because "[s]ection 15(1) is clear, but not capable of sensible operation in the situation where an inventor would be an artificial intelligence machine as it is not possible to identify a person who could be granted a patent" (at [32]). The effect of his reasoning is that an artificial intelligence system can invent something that satisfies all of the requirements of patentability in terms of novelty, inventiveness and utility, but such an invention will be unpatentable because the Act requires a human inventor.

8 Now Dr Thaler is the owner of copyright in DABUS's source code. He is also the owner, is responsible for and is the operator of the computer on which DABUS operates. But Dr Thaler is not the inventor of the alleged invention the subject of the application. The inventor is identified on the application as "DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence". DABUS is not a natural or legal person. DABUS is an artificial intelligence system that incorporates artificial neural networks.

9 The alleged invention is the output of DABUS' processes. Various products and methods are claimed concerning containers, devices and methods for attracting enhanced attention using convex and concave fractal elements.

10 In summary and for the following reasons, in my view an artificial intelligence system can be an inventor for the purposes of the Act. First, an inventor is an agent noun; an agent can be a person or thing that invents. Second, so to hold reflects the reality in terms of many otherwise patentable inventions where it cannot sensibly be said that a human is the inventor. Third, nothing in the Act dictates the contrary conclusion.

11 It follows that I reject the Deputy Commissioner's determination and the Commissioner's position before me.

12 First, that position confuses the question of ownership and control of a patentable invention including who can be a patentee, on the one hand, with the question of who can be an inventor, on the other hand. Only a human or other legal



person can be an owner, controller or patentee. That of course includes an inventor who is a human. But it is a fallacy to argue from this that an inventor can only be a human. An inventor may be an artificial intelligence system, but in such a circumstance could not be the owner, controller or patentee of the patentable invention.

13 Second, on the Commissioner's logic, if you had a patentable invention but no human inventor, you could not apply for a patent. So by employing the Commissioner's device of using a procedural requirement in a subordinate instrument, you would substantively preclude the possibility of a patent grant for that invention. Nothing in the Act justifies such a result. And it is the antithesis of the s 2A object.

14 Third, in my view the Commissioner has not kept faith with the tenet that "[i]t is also of fundamental importance that limitations and qualifications are not read into a statutory definition unless clearly required by its terms or its context, as for example if it is necessary to give effect to the evident purpose of the Act" (PMT Partners Pty Ltd (in liq) v Australian National Parks & Wildlife Service (1995) 184 CLR 301 at 310 per Brennan CJ, Gaudron and McHugh JJ). Indeed the evident purpose of the Act, a proxy for which is s 2A, is at odds with the unreality of persisting with the notion that artificial intelligence systems cannot be inventors.

15 Fourth, much of the Commissioner's argument descended into dictionary definitions of "inventor". But more is required of me than mere resort to old millennium usages of that word. If words are only "pictures of ideas upon paper" (Dodson v Grew (1767) Wilm 272 at 278; 97 ER 106 at 108 per Wilmot CJ) and if, as Holmes J described it, they are not "crystal[s], transparent and unchanged, [but] the skin of a living thought and may vary greatly in colour and content according to the circumstances and the time in which [they] are used" (Towne v Eisner, 245 US 418, 425 (1918)), I need to grapple with the underlying idea, recognising the evolving nature of patentable inventions and their creators. We are both created and create. Why cannot our own creations also create?

[...]

La décision peut être retrouvée dans son intégralité (45 pages) au lien suivant :

<https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879>

