

Comité permanent du droit des brevets

Trente-cinquième session
Genève, 16 – 20 octobre 2023

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET OCTROI DE LA QUALITE D'INVENTEUR

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. À sa trente-quatrième session, tenue à Genève du 26 au 30 décembre 2022, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu que le Secrétariat élaborerait une synthèse sur la manière dont les ressorts juridiques du monde entier abordent la question de l'octroi de la qualité d'inventeur à l'intelligence artificielle au moyen de la jurisprudence, de la législation et de la pratique, qui doivent être actualisées régulièrement, et présenterait cette synthèse à la trente-cinquième session du SCP (voir le paragraphe 25 du document SCP/34/8).
2. Conformément à la décision du SCP susmentionnée, l'annexe au présent document contient ladite synthèse pour examen par le comité à sa trente-cinquième session, qui se tiendra à Genève du 16 au 20 octobre 2023.
3. Pour établir cette synthèse, le Secrétariat a utilisé les informations communiquées par les États membres¹, notamment les dispositions législatives nationales et régionales et les décisions rendues par les offices de propriété intellectuelle et les tribunaux. Le Secrétariat a par ailleurs consulté d'autres sources d'information afin d'obtenir des éléments supplémentaires sur le sujet.

¹ Le Secrétariat a invité les États membres et les offices de brevets régionaux, par sa note C. 9141 du 7 décembre 2022, à soumettre toute contribution supplémentaire pertinente au Bureau international en vue de la préparation de la synthèse quant à la manière dont les ressorts juridiques du monde entier abordent la question de la qualité d'inventeur de l'intelligence artificielle au moyen de la jurisprudence, de la législation et de la pratique. Les informations reçues sont publiées sur le site Web du forum électronique du SCP à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_35/comments_received.html.

4. La présente synthèse contient les sections suivantes :
- i) Intelligence artificielle : aperçu et technologie sous-jacente;
 - ii) Interaction entre l'être humain et l'intelligence artificielle dans le processus d'invention;
 - iii) Histoire de l'octroi de la qualité d'inventeur;
 - iv) Cadre juridique international relatif à la qualité d'inventeur;
 - v) Cadres juridiques nationaux et régionaux relatifs à la qualité d'inventeur;
 - vi) "L'affaire DABUS";
 - vii) Concept de la qualité d'inventeur en lien avec les inventions d'intelligences artificielles.

[L'annexe suit]

L'intelligence artificielle et la qualité d'inventeur

Table des matières

I.	Intelligence artificielle : aperçu et technologie sous-jacente	4
II.	Interaction entre être humain et intelligence artificielle dans le processus d'invention	5
III.	Histoire de l'octroi de la qualité d'inventeur	7
IV.	Cadre juridique international relatif à la qualité d'inventeur.....	9
A.	La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle	9
B.	Traité de coopération en matière de brevets (PCT).....	10
C.	Traité sur le droit des brevets (PLT).....	11
D.	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce	11
V.	Cadres juridiques nationaux et régionaux relatifs au concept de la qualité d'inventeur.....	12
A.	Droit de l'inventeur à un brevet	12
B.	Droit moral	14
C.	"Inventeur" = Personne physique?	15
	Définition selon les dispositions des lois	16
	Définition par la jurisprudence	17
	Définition en fonction d'une lecture contextuelle	17
D.	Détermination d'un "inventeur"	18
E.	Établissement d'une qualité de coinventeur	23
	Propriété parmi les coinventeurs	25
F.	Inventeurs salariés.....	28
G.	Conséquences juridiques d'une désignation inexacte des inventeurs	32
	Absence d'indication des inventeurs.....	32
	Désignation erronée d'un inventeur et usurpation.....	32
VI.	L'"affaire DABUS"	33
A.	Aperçu des demandes DABUS	33
B.	Décisions des offices de propriété intellectuelle et jugements des tribunaux.....	35
	Australie	35
	Brésil	36
	Canada.....	36
	Allemagne	37
	Inde	38
	Nouvelle-Zélande	39
	République de Corée.....	40
	Afrique du Sud.....	40
	Royaume-Uni	41
	États-Unis d'Amérique.....	41
	Office européen des brevets (OEB).....	43

VII. Concept de la qualité d'inventeur en lien avec les inventions d'intelligence artificielle	45
A. Aperçu des théories relatives à la protection par brevet des inventions d'intelligence artificielle.....	45
B. Intersections possibles entre octroi de la qualité d'inventeur et intelligence artificielle	47

I. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : APERÇU ET TECHNOLOGIE SOUS-JACENTE

1. Les définitions de l'intelligence artificielle sont très diverses et il n'existe pas de définition largement admise¹. Dans le présent document, on entend par système d'intelligence artificielle les systèmes d'apprentissage, c'est-à-dire les machines capables d'apprendre et, ce faisant, de s'améliorer dans l'accomplissement de tâches qui sont généralement effectuées par des êtres humains². Les systèmes d'intelligence artificielle imitent donc les fonctions cognitives humaines, même si l'on ne sait pas très bien de quelle manière "l'intelligence" de ces systèmes est mesurée³.

2. L'apprentissage automatique est la principale technique d'intelligence artificielle et peut être décrit comme un sous-domaine de celle-ci⁴. Il consiste à identifier des tendances dans des données d'entraînement, puis à appliquer les connaissances ainsi acquises à de nouvelles données, en améliorant l'exécution de tâches spécifiques sans qu'elles soient expressément programmées⁵. Il existe différentes variantes des processus d'apprentissage automatique, en fonction des données sur lesquelles ils reposent et des tâches qu'ils accomplissent⁶. L'apprentissage automatique comprend trois phases :

- i) programmation d'une architecture de modèles;
- ii) mise au point d'un modèle grâce au processus d'entraînement reposant sur un algorithme d'entraînement et des ensembles de données d'entraînement;
- iii) application du modèle à de nouvelles données en vue de produire des données de sortie spécifiques.

3. Les réseaux neuronaux artificiels sont un type de ce modèle d'apprentissage. Lorsqu'une architecture se compose d'un nombre plus élevé de couches de neurones connectées par des paramètres ajustables (poids), on parle de réseau neuronal profond, capable d'apprentissage profond⁷. En termes simples, les résultats de l'apprentissage profond proviennent de l'entraînement d'un ordinateur à l'aide de mégadonnées au moyen d'un processus complexe d'optimisation numérique et de l'exécution d'une tâche fondée sur la probabilité statistique calculée à partir de ce que l'ordinateur a appris. Le document SCP/30/5⁸ illustre le fonctionnement de l'apprentissage profond.

4. Le succès des modèles d'apprentissage profond repose généralement sur leur capacité d'exploiter de volumineux ensemble de données et d'accroître la puissance de calcul des ordinateurs. Les limites des modèles d'apprentissage profond deviennent particulièrement évidentes lorsque les données d'entraînement sont inexistantes ou limitées (par exemple, le traitement de langues humaines rares, la découverte de médicament pour des maladies rares, etc.) ou relèvent de domaines soumis à des restrictions juridiques.

¹ Ryan Abbott (2022), *Intellectual property and artificial intelligence: an introduction*, dans *Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence*, page 2, 6 (éd. Ryan Abbott).

² *Rapport 2019 de l'OMPI sur les tendances technologiques – Intelligence artificielle*, page 19, disponible en anglais à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf.

³ Le test dit de Turing, qui teste si un être humain, qui converse par écrit (au moyen d'un clavier et d'un écran) simultanément avec un autre être humain et un système informatique peut distinguer de manière fiable la machine de l'être humain, est la méthode la plus connue, mais elle n'est pas exempte de critiques. Voir, McCarthy, *What is Artificial Intelligence?*, disponible à l'adresse suivante : <https://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>.

⁴ *Dialogue de l'OMPI sur la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle*, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev. (2020), paragraphe 11.

⁵ Commission européenne, *L'intelligence artificielle pour l'Europe*, COM(2018)237 final, page 10.

⁶ Drexel/Hilty *et al.*, *Technical Aspects of Artificial Intelligence*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper n° 19-13, page 3.

⁷ *Ibid.*, page 6.

⁸ https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/fr/scp_30/scp_30_5.pdf.

5. Traditionnellement, on distingue l'intelligence artificielle générale (ou forte) de l'intelligence artificielle étroite (ou faible). L'intelligence artificielle faible est entraînée à l'exécution de tâches spécifiques et axée sur celles-ci, alors que l'intelligence artificielle générale serait dotée d'une conscience autonome, capable de résoudre des problèmes⁹. Aujourd'hui, il existe uniquement des systèmes d'intelligence artificielle étroite, mais ils présentent d'ores et déjà des applications fonctionnelles couronnées de succès dans divers domaines, tels que la banque (par exemple, l'approbation de prêts), les sciences médicales (par exemple, le diagnostic du mélanome), le transport (par exemple, la conduite autonome) ou pour la production de textes.

6. Plus récemment, les modèles génératifs d'intelligence artificielle, qui sont des modèles d'apprentissage automatique capables, une fois entraînés, de "créer" de nouvelles données de sortie ont attiré l'attention. Grâce à de grands modèles de langage (LLM, de l'anglais Large Language Model), l'IA peut être formée à apprendre non seulement des mots individuels qui forment une phrase, mais également la corrélation entre ces mots, ce qui permet au modèle ainsi entraîné de générer de nouveaux contenus, tels que des textes et des images. Les modèles génératifs ont également été utilisés pour la conception de nouveaux composés chimiques, par exemple à usage médicinal (chimie générative)¹⁰, puisque les grands modèles de langage ne se limitent pas au traitement des langues humaines, mais à toute combinaison de symboles, de contextes et de significations.

7. Même si les modèles d'apprentissage profond sont capables d'apprendre, il nécessite tout de même une interaction humaine. Par exemple, une interaction intelligence artificielle-être humain s'impose pour la création de l'architecture de réseau, la détermination des paramètres les plus appropriés (nombre de neurones par couche, taille des données d'entrée, etc.), le choix des classes qui en résultent et pour la décision de la manière d'encoder les données d'entrée dans un format numérique et, en particulier, pour la création et la mise à disposition des données d'entraînement, ainsi que la communication d'instructions au modèle d'intelligence artificielle¹¹. En outre, ce sont des êtres humains qui évaluent les résultats de l'intelligence artificielle, en fonction de ce qu'ils souhaitent obtenir.

II. INTERACTION ENTRE ETRE HUMAIN ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE PROCESSUS D'INVENTION

8. Les êtres humains utilisent des outils technologiques pour créer de nouvelles inventions et favoriser le progrès technologique. Cependant, dans le processus d'innovation, entre le moment de l'eureka que suscite la conception d'une idée et la mise au point d'un concept en vue de la réalisation d'une invention dotée d'une utilité pratique, ce sont les êtres humains qui dictent la marche à suivre. Même si les êtres humains utilisent des outils technologiques qui ont considérablement évolué au fil du temps – par exemple, du marteau aux programmes informatiques – ils ont été indiscutablement reconnus comme les inventeurs des inventions.

9. Cependant, face à l'évolution rapide de la technologie de l'intelligence artificielle, une réflexion s'est engagée sur la manière dont cette interaction entre les êtres humains et les outils de l'intelligence artificielle pourrait évoluer, et sur la question de savoir si l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle allant au-delà de celui d'un "outil" dans le processus d'innovation.

⁹ Butz (2021), *Towards Strong AI, KI – Künstliche Intelligenz*, page 1; *What is artificial intelligence (AI)*, disponible à l'adresse suivante : <https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>.

¹⁰ <https://www.nature.com/articles/s42256-022-00451-1>.

¹¹ Ibid.

10. En ce qui concerne l'octroi de la qualité d'inventeur, l'interaction entre les êtres humains et l'intelligence artificielle peut intervenir de différentes manières, du moins en théorie :

i) Invention exclusivement humaine : il s'agit du cas classique en ce qui concerne la qualité d'inventeur. Conformément aux principes établis du droit national, une ou plusieurs personnes peuvent revendiquer la qualité d'inventeur pour l'invention. Les inventeurs qui travaillent ensemble "de manière horizontale" et qui contribuent à l'invention peuvent potentiellement être des coinventeurs et donc détenir un droit conjoint sur un brevet.

ii) Invention humaine assistée par une intelligence artificielle : une personne peut être assistée par l'intelligence artificielle dans le processus d'innovation. Cette assistance peut revêtir différentes formes, comme l'identification du problème technique à résoudre ou la vérification d'une solution trouvée. Étant donné que l'intelligence artificielle n'est pas impliquée dans le processus réel de "conception" de l'invention, il n'est pas possible de lui attribuer la qualité d'inventeur. Dans ce cas, l'intelligence artificielle est simplement un outil entre les mains de l'inventeur humain¹². Par exemple, une personne souhaite mettre au point un nouveau produit pharmaceutique pour améliorer les traitements actuellement disponibles contre le cancer. À cette fin, elle demande à un mécanisme d'apprentissage profond de recueillir toutes les données disponibles sur les médicaments, y compris les formules pharmaceutiques dans ce domaine, et sur leurs effets secondaires. Sur la base de ces données, la personne poursuit les travaux et propose une nouvelle solution inventive.

iii) Invention conjointe être humain-intelligence artificielle : l'être humain et l'intelligence artificielle travaillent ensemble et tous deux contribuent de manière substantielle à la conception de l'invention, par exemple, à la mise au point d'un nouveau composé chimique comportant moins d'effets secondaires. Il s'agit ici d'une invention créée conjointement par un être humain et un système d'intelligence artificielle.

iv) Invention d'une intelligence artificielle, assistée par un être humain : il s'agit du cas inverse à celui décrit précédemment au point ii). Malgré l'aide considérable apportée par un être humain, par exemple pour identifier un problème à résoudre, la conception proprement dite de l'invention est réalisée par un système d'intelligence artificielle. Le degré d'assistance apportée par un être humain peut varier. En substance, l'intelligence artificielle concevrait l'invention et l'être humain prendrait part à des tâches qui ne contribueraient pas substantiellement au concept inventif (par exemple en effectuant des expériences de routine).

v) Invention exclusivement créée par l'intelligence artificielle : ce cas est une version poussée à l'extrême de celui décrit au point iv) et l'inverse du point i). Des systèmes d'intelligence artificielle totalement autonomes, qui participeraient à un processus inventif sans que le signal initial de départ soit donné par un être humain, sont encore inconcevables. Aussi ce cas ne présente-t-il, pour l'heure, qu'un intérêt purement théorique. Dans cette situation, un système d'intelligence artificielle agirait sans aucune assistance humaine et effectuerait ses propres actes mentaux.

11. Dans chacun des scénarios, en fonction de l'obligation de divulgation prévue par le droit des brevets, il peut être exigé ou non que le système d'intelligence artificielle en question soit divulgué dans la demande de brevet. Par exemple, si l'invention résout le problème à l'aide de données de sortie X, à partir d'un modèle d'intelligence artificielle reposant sur des données

¹² Voir, par exemple, la réponse de la Finlande à la note C. 9141, qui indique : "[...] nous considérons pour l'heure que l'intelligence artificielle est un outil pour l'inventeur humain, que cette personne exploite le système d'intelligence artificielle, conçoit l'algorithme, collecte les données d'entrée pour le système ou exécute d'autres étapes importantes pour que le logiciel fonctionne".

d'entrée Y, le système d'intelligence artificielle pourrait être essentiel à la fabrication et l'utilisation de l'invention. Toutefois, si un système d'intelligence artificielle a créé (ou a aidé à créer) un nouveau composé chimique, la fabrication et l'utilisation de ce composé *en tant que tel* n'exige pas la divulgation du système d'intelligence artificielle.

12. Outre les différents niveaux d'interaction entre l'être humain et l'intelligence artificielle, un autre élément qui peut être mis en évidence est le fait que plusieurs personnes jouant différents rôles peuvent être impliquées dans la création d'inventions utilisant l'intelligence artificielle. Par exemple, différentes personnes peuvent participer à l'identification d'un problème à résoudre, la conception d'un algorithme d'intelligence artificielle, la génération et la sélection de données pour entraîner le modèle d'IA, l'utilisation du modèle d'IA entraînée pour produire un résultat à partir d'un ensemble de données d'entrée, ainsi qu'à l'analyse et à la vérification des données de sortie au regard du problème à résoudre. En fonction de la portée de l'invention revendiquée et de la manière dont l'intelligence artificielle est associée à l'invention revendiquée, plus d'une personne peut être considérée comme des coinventeurs.

13. Comme illustré précédemment, la manière dont les êtres humains et les systèmes d'intelligence artificielle contribuent à la création d'inventions liées à l'intelligence artificielle peut considérablement varier. C'est pourquoi il semble nécessaire d'examiner plus avant la question fondamentale suivante : quelle est la notion qui sous-tend le terme "inventeur" et comment est-elle déterminée? La recherche de réponses à cette question dans le cadre du droit des brevets actuel peut porter le débat au-delà de la question de savoir si un système d'intelligence artificielle peut être désigné comme inventeur ou non. Aussi le présent document aborde-t-il également des questions pertinentes se rapportant à la qualité d'inventeur dans le cadre du droit des brevets, sans toutefois avoir vocation à constituer un guide exhaustif sur l'octroi de la qualité d'inventeur.

14. Il convient de noter qu'en ce qui concerne la qualité d'inventeur et l'intelligence artificielle, deux questions distinctes se posent : i) comment les règles d'octroi de la qualité d'inventeur sont appliquées aux inventions d'intelligence artificielle dans le cadre du droit actuel des brevets (*de lege lata*)? Et ii) quelles règles relatives à l'octroi de la qualité d'inventeur devraient s'appliquer aux inventions d'intelligence artificielle à l'avenir dans le cadre du droit des brevets (*de lege ferenda*)? Si la première est une question juridique purement factuelle, la deuxième implique une analyse stratégique et des choix qui pourraient nécessiter ou non une réforme juridique à l'avenir. Si les deux questions revêtent une égale importance, le présent document se concentre sur la première, en tant que point de départ à clarifier avant toute autre analyse ou tout débat ultérieur.

III. HISTOIRE DE L'OCTROI DE LA QUALITE D'INVENTEUR

15. Entre le XIV^e et le XVI^e siècle, les monarques d'Europe accordaient des privilèges sous la forme de lettres patentes pour diverses activités, telles que la fabrication de la soie, l'impression, la fabrication de cartes à jouer¹³ ou le brassage. Ces privilèges étaient accordés pour un large éventail d'arts courants, mais également pour des inventions ou l'introduction d'inventions (au sens de l'importation d'idées de l'étranger) sur le territoire du dirigeant¹⁴ et dépendaient des bonnes grâces du monarque, étant donné qu'il n'existait pas de règles précises d'octroi de ces lettres patentes¹⁵. Certains de ces privilèges accordaient une

¹³ Le privilège d'importer et de vendre des cartes à jouer en Angleterre a été annulé par la Cour du banc du Roi dans l'affaire *Edward Darcy Esquire c. Thomas Allin de London Haberdasher* (1602) 74 ER 1131.

¹⁴ Fritz Machlup, *An Economic Review of the Patent System: Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary*, 85^e Congrès, deuxième session, conformément à la résolution S. 236, étude n° 15, page 2.

¹⁵ Mark Lemley (2013), *Why do juries decide if patents are valid?* 99 Va. L. Rev. 1673, 1680.

protection contre toute imitation, d'autres constituaient des exceptions à la stricte réglementation imposée par les guildes¹⁶.

16. À cette époque, l'idée de récompenser la personne de l'inventeur n'était pas nouvelle. La promotion de l'économie locale sur le territoire d'un monarque et la génération de revenus pour la couronne ont été les facteurs déterminants de la mise en place du système de lettres patentes. Souvent, des privilèges étaient également tout simplement accordés, d'une manière plus générale, aux favoris des cours et aux soutiens de la couronne¹⁷. Cette évolution a conduit à une situation qui a gravement entravé le commerce, puisque, par exemple, la Couronne britannique avait accordé des brevets de monopole sur la production de sel, de vinaigre ou de cuir. Pour remédier à cette situation, en 1623, le Parlement britannique a adopté la loi sur les monopoles (Statute of Monopolies) qui interdisait l'octroi de privilèges par la Couronne, à l'exception de brevets pour le "premier et véritable inventeur" d'une nouvelle fabrication. L'article 6 de la loi se présentait en particulier ainsi :

"[...] toute déclaration ci-dessus mentionnée ne s'étendra pas aux lettres patentes et aux concessions de privilèges d'une durée de quatorze ans ou moins, qui seront établies par la suite, pour l'exploitation ou la fabrication exclusive de toutes sortes de nouvelles productions dans ce royaume, au véritable et premier inventeur et aux inventeurs de ces productions, [...]"

17. La mention du "premier et véritable inventeur", dont les inventions sont protégées contre l'interdiction d'accorder des privilèges et l'abolition de tous les monopoles, marque un changement d'orientation historique, du monarque à la personne qui a conçu l'invention. Cette loi sur les monopoles a eu une influence considérable sur l'évolution d'autres lois sur les brevets en Europe et son idée novatrice de mettre l'inventeur au premier plan s'est répandue dans de nombreux ressorts juridiques.

18. Il n'est donc pas étonnant que ce "recentrage" sur l'inventeur figure également dans les premières lois françaises sur les brevets. Tout d'abord, en 1789, la France a aboli la pratique de l'octroi de privilèges au moyen de lettres patentes. Par la suite, la Société des inventions et des découvertes a exercé des pressions en faveur de l'adoption d'une loi sur les brevets, identiques à la loi anglaise. Un poids particulier a été accordé, à cet égard, à un rapport présenté par Stanislas de Boufflers, qui défendait l'idée que les inventions sont les produits des inventeurs, qui devraient être protégés en vertu de droits naturels¹⁸. En 1791, une loi sur les brevets a été adoptée en France. Elle place l'inventeur au premier plan, en déclarant que les droits sur leurs créations intellectuelles sont essentiellement des droits de l'homme. La première partie du préambule de la loi française sur les brevets de 1792 se présente ainsi :

"[...] considérant que toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, & que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur"¹⁹.

¹⁶ Christoph Ann (2022), *Patentrecht*, section 4 paragraphes 4-15 (8^e éd.).

¹⁷ *Oil States Energy Servs., LLC c. Greene's Energy Grp., LLC*, n° 16-712, slip op. at 5 (États-Unis d'Amérique, 24 avril 2018) (Gorsuch, J., dissenting) (qui parle des "lettres patentes" comme ne représentant "guère plus que des faveurs féodales").

¹⁸ S. de Boufflers (1791), *Rapport sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie*, disponible à l'adresse suivante : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k438194/f4.item.texteImage>; Gabriel Galvez-Behar (2019), *The patent System during the French industrial revolution: Institutional change and economic effects*, *Economic History Yearbook, Patent Law and Innovation in Europe during the Industrial revolution*, 60 (1), pages 31 à 56, préimpression disponible à l'adresse suivante : <https://shs.hal.science/halshs-00544730/file/GGB-FRENCH-PATENT-SYSTEM-PRE-PRINT.pdf>, page 4.

¹⁹ Loi sur les brevets du 7 janvier 1791, disponible à l'adresse suivante : <https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall1119/navigate/12/59/>.

19. Enfin, la Constitution des États-Unis d'Amérique, dans son article 1, section 8, clause 8, accorde au Congrès le pouvoir "de promouvoir les progrès de la science et des arts utiles, en sécurisant pour un temps limité en faveur des auteurs et des inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et découvertes respectifs". Selon cette disposition, les inventeurs jouissent d'un droit exclusif à certaines fins au sein de la société. Alors que la loi française sur les brevets souligne le droit naturel de l'inventeur (même si l'utilité des inventions pour la société dans son ensemble est reconnue), la Constitution des États-Unis d'Amérique semble se concentrer sur une raison utilitaire, à savoir la "promotion des progrès de la science". Même si ces approches diffèrent dans les détails, le point de départ pour le brevet est, dans les deux cas, le même : l'inventeur. L'importance cruciale de l'inventeur devient évidente dans l'explication que Madison donne de la clause sur les droits d'auteur et les brevets, en déclarant que :

"Le droit d'auteur des auteurs a été solennellement adjugé, en Grande-Bretagne, pour être un droit de la *common law*. Le droit sur des inventions utiles semble, pour la même raison, appartenir aux inventeurs. Le bien public coïncide parfaitement dans les deux cas avec les revendications des particuliers."²⁰

20. En résumé, la perception des brevets a évolué sur une longue période. La loi sur les monopoles ne perçoit plus les brevets comme un contrat entre les monarques et leurs citoyens assujettis, mais plutôt comme un "contrat social" entre le titulaire du brevet et la société qui salue la personne et son ingéniosité²¹. L'idée que l'ingéniosité humaine favorise les progrès de la science et la création d'inventions utiles pour la société, pour laquelle le droit naturel exige l'octroi d'une récompense sous la forme d'un droit exclusif à une personne donnée, a fait de l'inventeur un élément central du droit des brevets. Cette approche a pris de l'importance au cours des décennies suivantes et a été intégrée aux débats internationaux sur le droit des brevets, trouvant son apogée au moment de la Conférence de Londres pour la révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1934. Lors de cette conférence, le "droit d'être mentionné dans le brevet" pour l'inventeur a été introduit et a entraîné des changements substantiels dans les législations nationales en matière de brevets. Par exemple, la loi allemande sur les brevets est passée du principe du déposant au principe de l'inventeur, abolissant les inventions d'entreprises en tant que telles.

IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL RELATIF A LA QUALITE D'INVENTEUR

A. LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

21. L'article 4^{ter} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) établit que "[l']inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet". La disposition a été introduite lors de la Conférence pour la révision de Londres (1934) et a établi un droit moral de l'inventeur, qui implique un droit de reconnaissance. La disposition ne traite toutefois ni le droit économique ni les avantages économiques des inventeurs²². L'inventeur peut renoncer au droit d'être mentionné, sauf si la législation nationale en dispose autrement²³. La question de l'octroi de la qualité d'inventeur à proprement parler et la manière dont le droit moral de l'inventeur peut être exercé relèvent du droit national, puisque la Convention de Paris n'aborde pas ces questions.

²⁰ James Madison, *The Federalist* n° 43.

²¹ Edward Walterscheid (1995), *The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents* (Part 3), 77 J. Pat. & T. Off. Soc. 771, 793.

²² Ibid., paragraphe 10:36.

²³ Georg H. C. Bodenhausen (1968), *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, page 64.

22. Historiquement, l'article 4^{ter} de la Convention de Paris s'appuie sur les travaux antérieurs de la Commission consultative des employés et des travailleurs intellectuels de l'Organisation internationale du Travail (OIT), qui a également examiné les règles relatives aux droits des inventeurs salariés²⁴. En fait, l'inclusion du droit moral de l'inventeur "d'être mentionné comme tel dans le brevet" a été préconisée par la Commission consultative des employés et des travailleurs intellectuels de l'OIT sur la base d'une résolution antérieure, adoptée lors d'une réunion de l'OIT tenue à Genève en 1929, qui réclamait, d'une manière générale, la protection des inventions de salariés, notamment une rémunération équitable des inventeurs salariés²⁵. Cependant, la question de la rémunération a été considérée comme trop étroitement liée aux arrangements contractuels conclus entre l'employeur et le salarié pour faire partie de la Convention²⁶. C'est pourquoi, en l'absence d'un consensus entre les délégations lors de la Conférence pour la révision, il n'a pas été intégré de disposition relative aux inventions de salariés dans la Convention de Paris. La disposition relative au droit moral a toutefois été adoptée sans opposition²⁷.

B. TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

23. Conformément à l'article premier, alinéa 2), du Traité de coopération en matière de brevets, "[a]ucune disposition du présent Traité ne saurait être interprétée comme diminuant les droits découlant de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de tout ressortissant national ou résident de tout pays partie à cette Convention". Contrairement à la Convention de Paris, le traité de coopération en matière de brevets ne parle pas explicitement du droit de l'inventeur à être mentionné. Cependant, puisque seuls les États contractants de la Convention de Paris peuvent devenir parties au PCT²⁸, toutes les parties contractantes du PCT doivent donc respecter la Convention de Paris, notamment l'article 4^{ter} concernant le droit moral des inventeurs.

24. Dans le cadre des conditions de forme relatives à une demande internationale de brevet, conformément à l'article 4.1.v) du PCT, la requête, y compris dans une demande internationale, doit contenir, entre autres :

"le nom de l'inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant, dans le cas où la législation d'au moins l'un des États désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d'une demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indications, mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale".

25. L'article 4.4) du PCT stipule par ailleurs que :

"[l']absence, dans la requête, du nom de l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés dont la législation nationale exige ces indications, mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale. L'absence de ces indications dans une notice distincte n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale".

²⁴ Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Actes de la Conférence Réunie à Londres, 1934, pages 90 et 91.

²⁵ Ibid., pages 160 et 161.

²⁶ Ibid.

²⁷ Sam Ricketson (2015), *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary*, paragraphe 10:35.

²⁸ Article 62.1) du PCT.

26. Étant donné que les informations concernant l'inventeur sont généralement exigées dans la phase nationale, il est généralement recommandé de les inclure dans la requête²⁹. Les formalités concernant les informations relatives à l'inventeur sont précisées par le règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d'exécution du PCT) et les Instructions administratives du PCT (instructions administratives).

27. Conformément à la règle 4.6 du règlement d'exécution, la requête doit, lorsque la règle 4.1.a.iv ou c.i) s'applique, indiquer le nom et l'adresse de l'inventeur, ou, s'il y a plusieurs inventeurs, de chacun d'entre eux. En ce qui concerne la forme exacte du nom et de l'adresse, les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes et prénoms, les patronymes précédant les prénoms³⁰. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée [...]»³¹.

28. En outre, la demande internationale peut contenir certaines déclarations en ce qui concerne l'identité de l'inventeur³², le droit du déposant à un brevet³³ et l'octroi de la qualité d'inventeur³⁴. Ces déclarations permettent au déposant de satisfaire à certaines exigences nationales des offices désignés visées dans la règle 51*bis*.1 dès la phase internationale. Elles doivent être formulées conformément aux articles 211 et 214 des instructions administratives, respectivement. La déclaration relative à la qualité d'inventeur, qui est faite aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique (et également de l'Inde, du Libéria et de la Mongolie), doit contenir le nom, le domicile et l'adresse postale du ou des inventeur(s) ainsi que la signature des inventeurs; la signature doit être celle des inventeurs et il ne peut en aucun cas s'agir de celle du mandataire.

C. TRAITE SUR LE DROIT DES BREVETS (PLT)

29. L'article 6.1) du Traité sur le droit des brevets (PLT) indique qu'en principe, aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une demande remplisse, quant à sa forme ou à son contenu, des conditions différentes des conditions relatives à la forme ou au contenu qui sont prévues en ce qui concerne les demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets. En outre, l'alinéa 2 de l'article 6 du PLT prévoit qu'une Partie contractante peut exiger que le contenu d'une demande correspondant au contenu de la requête d'une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets soit présenté sur un formulaire de requête prescrit par elle. Par conséquent, les exigences concernant la forme ou le contenu d'une demande internationale selon le PCT, y compris l'indication des inventeurs et les déclarations pertinentes, sont intégrées par renvoi dans le PLT.

D. ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE

30. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) ne comporte pas en soi de dispositions concernant la qualité d'inventeur. Il comprend toutefois l'article 4*ter* de la Convention de Paris par renvoi dans son article 2.1, par lequel les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qu'ils soient ou non parties à la Convention de Paris, sont tenus d'appliquer les articles 1 à 12 et l'article 19 de la Convention de Paris³⁵.

²⁹ Thomas Henninger (2021), *Filing an international application, in PCT: Strategy and Practice*, page 39 (éd. Derk Visser *et al.*).

³⁰ Règle 4.4.a) du règlement d'exécution du PCT.

³¹ Règle 4.4.c) du règlement d'exécution du PCT.

³² Règle 4.17.i) du règlement d'exécution du PCT.

³³ Règle 4.17.ii) du règlement d'exécution du PCT.

³⁴ Règle 4.17.iv) du règlement d'exécution du PCT.

³⁵ Voir, en ce qui concerne l'article 6*quinquies*, Appellate Body Report *United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*, WT/DS176/AB/R, 2 janvier 2002, paragraphes 124 et 125.

V. CADRES JURIDIQUES NATIONAUX ET REGIONAUX RELATIFS AU CONCEPT DE LA QUALITE D'INVENTEUR

A. DROIT DE L'INVENTEUR A UN BREVET

31. La qualité d'inventeur marque le point de départ de chaque invention. Elle appartient à l'inventeur ou aux inventeurs et indique, d'une manière générale, "qui a conçu l'objet en question"³⁶. Comme nous l'avons expliqué dans la section consacrée à l'évolution de la qualité d'inventeur dans l'histoire, l'importance de ce concept a évolué au fil du temps. Elle peut être comprise comme une approche "centrée sur l'inventeur" dans le droit des brevets, par rapport aux origines historiques des brevets en tant que privilèges accordés par un monarque. En ce sens, la qualité d'inventeur symbolise la "dimension de personnalité" d'un brevet (outre sa "composante de propriété")³⁷. Elle se manifeste par le droit des inventeurs d'être ou (à leur discrétion) de ne pas être mentionnés dans une demande de brevet ou un brevet en tant qu'inventeurs d'une invention donnée³⁸. Cela signifie qu'une personne ou un groupe de personnes spécifique est continuellement associé à l'origine de l'invention. Par conséquent, la qualité d'inventeur est un concept "statique", c'est-à-dire qu'une fois établie, elle ne change pas au fil du temps. Elle vise à identifier la personne à l'origine de la conception de l'invention. Elle sert donc à attribuer à l'inventeur ou aux inventeurs une position particulière dans l'ordre juridique, qui s'accompagne de droits économiques et d'un droit moral.

32. Les droits de brevet sont définis comme des droits privés, conformément au préambule de l'Accord sur les ADPIC, ce qui signifie qu'ils peuvent être revendiqués par des personnes privées, physiques ou morales, dans le droit national concerné³⁹. Ces droits privés sont associés à des droits économiques et à la propriété (titularité) du brevet. Le concept de *propriété* d'un brevet est totalement différent du concept de la *qualité d'inventeur*, car la propriété se rapporte à la possession légale de l'invention, tandis que la qualité d'inventeur se rapporte à l'auteur de l'invention. Plus précisément, le titulaire du brevet jouit de droits exclusifs, comme le stipule les alinéas a) et b) de l'article 28.1) de l'Accord sur les ADPIC, tels que la fabrication, l'utilisation ou la vente de l'invention. En outre, le titulaire du brevet peut céder ou transférer par voie de succession le droit à un tiers ou conclure des contrats de licence (article 28.2 de l'Accord sur les ADPIC). Par opposition au concept "statique" de la qualité d'inventeur qui, une fois établie, ne change pas, la titularité est un concept "dynamique" et peut varier au fil du temps.

33. Toutefois, dans le cadre du droit moderne des brevets, les concepts de qualité d'inventeur et de propriété sont étroitement liés. Les législations nationales et régionales en matière de brevets indiquent qu'en principe, "le droit à un brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause"⁴⁰. En d'autres termes, en principe, une fois qu'une invention est créée, en premier lieu, c'est un inventeur de l'invention qui est en droit de revendiquer le droit d'obtenir un brevet et, s'il l'obtient, de bénéficier de la protection par brevet de l'invention. Un inventeur peut céder ce

³⁶ Gladstone Mill III (2022), *Patent Law Fundamentals*, volume 5, paragraphe 17:3 (2^{de} éd.).

³⁷ Voir la réponse de la République tchèque à la note C. 9141.

³⁸ Ibid.

³⁹ Carlos Correa (2020), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement*, page 42 (qui explique qu'on ne sait pas très bien pourquoi les parties qui négocient ont inclus cette déclaration dans le préambule).

⁴⁰ Voir, par exemple, Allemagne (article 6.1) de la loi allemande sur les brevets), Brésil (article 6 de la loi n° 9279), Chine (article 6.2) de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine), Espagne (article 10 de la loi sur les brevets), Fédération de Russie (voir la réponse à la note C. 9141), Finlande (article premier de la loi finlandaise sur les brevets), Kenya (article 30.1) de la loi sur la propriété industrielle), Portugal (article 57 du Code de la propriété industrielle), République de Corée (article 33.1) de la loi coréenne sur les brevets), République tchèque (article 8.1) de la loi n° 527/1990), Slovaquie (article 10.1) de la loi n° 435/2001 Coll. sur les brevets, les certificats de protections supplémentaires et sur la modification des autres lois telles que modifiées); l'article 60.1) de la Convention européenne sur le brevet et l'article 7.1) de la Convention sur le brevet eurasiatique. L'article 9.1) de l'Accord de Bangui établit que le droit appartient à l'inventeur, alors que l'article 61.1) de l'Accord de Bangui mentionne l'ayant cause.

droit à une autre personne (par exemple un ayant cause), qui peut être une personne physique ou une personne morale. La cession entraîne le transfert du droit au brevet au cessionnaire.

34. Une approche similaire est retenue, par exemple, à l'article 7.2) de la loi sur les brevets de 1977 du Royaume-Uni, où il est expressément indiqué qu'un "brevet pour une invention peut être a) accordé *essentiellement* à l'inventeur [...] c) en tout cas, à l'ayant cause ou aux ayants cause [...]" (*emphase ajoutée*). De même, l'article 15.1) de la loi australienne sur les brevets de 1990 indique que "Sous réserve de la présente loi, un brevet d'invention ne peut être délivré qu'à une personne qui : a) est l'inventeur; ou b) aurait le droit de se faire céder le brevet lors de la délivrance du brevet pour l'invention; ou c) est l'ayant cause de l'inventeur ou d'une personne mentionnée au sous-alinéa b); ou d) est le représentant légal d'une personne décédée, mentionnée au sous-alinéa a), b) ou c)".

35. Les exceptions à la règle générale qui établit que les inventeurs sont les propriétaires de leurs inventions sont mentionnées dans plusieurs domaines. Nombre de législations nationales et régionales prévoient un ensemble de règles distinctes concernant le droit à un brevet lorsqu'une invention est créée dans le cadre de la relation employeur-salarié ou que la création d'une invention est commandée (voir la section V.F. (inventions de salariés) ci-après pour de plus amples informations). Par ailleurs, des règles spécifiques peuvent s'appliquer dans le domaine des inventions réalisées avec l'aide des gouvernements. Par exemple, les dispositions des paragraphes 200–212 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C. §§ 200–212), généralement dénommées loi Bayh-Dole, régissent les droits des brevets pour les inventions réalisées avec une aide fédérale⁴¹.

Serment ou déclaration de l'inventeur

36. Certains ressorts juridiques exigent que le ou les inventeurs fassent une déclaration officielle, indiquant qu'ils sont les inventeurs (ou les coinventeurs) d'une invention revendiquée figurant dans la demande de brevet. Par exemple, l'article 115.a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C.) établit qu'"[u]ne demande [...] doit inclure [...] le nom de l'inventeur pour toute invention revendiquée dans la demande. Sauf indication contraire visée au présent article, chaque individu qui est l'inventeur ou le coinventeur d'une invention revendiquée pour un brevet doit faire le serment ou une déclaration en lien avec la demande", qui doit être signée par l'inventeur (ou le coinventeur) en personne.

Droit du déposant à demander et à obtenir un brevet

37. Étant donné que l'inventeur peut céder son droit à un brevet à un tiers, si l'inventeur n'est pas le déposant, de nombreux ressorts juridiques exigent la présentation d'une déclaration ou d'un document indiquant comment le déposant a obtenu ce droit : en d'autres termes, pourquoi le déposant est habilité à faire une demande et à se voir délivrer un brevet. Les conditions de forme qu'un déposant, qui n'est pas l'inventeur, doit respecter varient parmi les différents ressorts juridiques. Par exemple, en vertu de l'article 26.k) de la Décision 486 de la Communauté andine, il est établi que "la demande de brevet doit être déposée auprès de l'office national compétent et doit contenir les éléments suivants : [...]k) le cas échéant, une copie d'un document attestant la cession du droit à un brevet par l'inventeur au déposant ou à son mandant." En conséquence, en Colombie, le déposant qui n'est pas l'inventeur doit joindre en annexe une copie du contrat de cession ou du contrat en vertu duquel ladite cession peut être présumée sur le plan juridique⁴².

⁴¹ Pour de plus amples informations, voir Christian E. Mammen (2006), 'United States of America', dans Willem A. Hoyng et Frank W.E. Eijvogels (éd.), *Global Patent Litigation*, Kluwer Law International; version en ligne actualisée, mars 2023, pages 5 et 6.

⁴² Voir le point 1.2.2.2. du chapitre Un, titre X de la Circulaire interne de la Superintendance de l'Industrie et du Commerce.

38. En vertu de l'article 81 de la Convention sur le brevet européen (CBE), si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation de l'inventeur doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen. La désignation doit être déposée au moyen d'un document distinct de la requête et doit indiquer le patronyme, les prénoms et le pays et le lieu de résidence de l'inventeur, contenir la déclaration visée à l'article 81 de la Convention sur la délivrance du brevet européen et porter la signature du demandeur ou de son représentant⁴³. Si la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 81, le déposant aura la possibilité de corriger la demande dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, de la priorité la plus ancienne, et, en tout état de cause, au plus tard cinq semaines avant la date prévue de publication de la demande⁴⁴. De même, la règle 5.5.e) du règlement d'exécution pour la mise en œuvre du Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (règlement Harare) stipule que si le déposant est l'inventeur, une déclaration à cet effet et, s'il ne l'est pas, le nom et l'adresse de l'inventeur accompagné d'une déclaration précisant le fondement du droit du déposant au brevet doit être présentée.

39. Il en va de même aux États-Unis d'Amérique également, où un déposant qui n'est pas l'inventeur doit fournir certaines preuves de son habilitation ou des informations relatives à la cession, telles qu'un contrat de travail⁴⁵. Il convient également de noter que le paragraphe 261 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique exige que le transfert de propriété soit effectué au moyen d'un acte de cession écrit⁴⁶. La position des inventeurs et, par conséquent, de leurs droits est en outre protégée par certains recours disponibles en cas de désignation erronée de l'octroi de la qualité d'inventeur ou l'appropriation illicite de l'invention (voir la section V.G., ci-après, pour de plus amples informations).

B. DROIT MORAL

40. Pour la mise en œuvre de l'article 4^{ter} de la Convention de Paris, les législations nationales prévoient des règles relatives au droit moral des inventeurs, c'est-à-dire le droit d'être mentionné dans un brevet. La cession du droit moral n'est pas possible en vertu de nombreuses législations⁴⁷.

41. En Espagne, conformément à l'article 14 de la loi espagnole sur les brevets, l'inventeur a, vis-à-vis du titulaire du brevet ou du déposant, le droit d'être mentionné en tant que tel dans le brevet⁴⁸. En outre, conformément à l'article 63.1) de la loi sur les brevets de l'Allemagne, l'inventeur se voit accorder le droit d'être mentionné dans la première publication de la demande, dans la description du brevet et la publication de la délivrance du brevet. La mention de l'inventeur doit être consignée dans le Registre, à moins que l'inventeur ne demande à ne pas être mentionné. L'inventeur peut retirer sa demande de ne pas être mentionné à tout moment, auquel cas l'inventeur doit être subséquentement mentionné dans la publication concernée⁴⁹. Il ne peut toutefois renoncer définitivement à son droit d'être mentionné (c'est-à-dire que la renonciation de l'inventeur à être mentionné doit être "sans aucun effet juridique")⁵⁰. De même, la loi sur les brevets du Kenya stipule, à l'article 33 de la loi sur la

⁴³ Voir le *Guide du brevet européen*, 4.1.014, Office européen des brevets.

⁴⁴ Voir l'article 90, alinéas 3) à 5) de la CBE et la règle 60.

⁴⁵ Voir, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), *Patent Rules Appendix R, Manual of Patent Examining Procedure* (juillet 2022), paragraphes 1.46 et 1.76.7); voir également l'exigence d'enregistrement conformément aux paragraphes 3.21 et 3.24.

⁴⁶ Voir *Realvirt, LLC c. Lee*, 195 F.Supp.3d 847, 859 (E.D. Va. 2016).

⁴⁷ Voir, par exemple, la réponse de Singapour à la note C. 9141 qui établit que conformément à la jurisprudence, la qualité d'inventeur est interprétée comme un droit personnel qui est unique et propre à l'inventeur et qui ne peut être cédé de la même manière que les intérêts exclusifs peuvent l'être.

⁴⁸ Voir la réponse de l'Espagne à la note C. 9141.

⁴⁹ Article 63.1) de la loi allemande sur les brevets.

⁵⁰ Ibid.

propriété industrielle, que “[l’]inventeur doit être nommé en tant que tel dans la demande de brevet et dans le brevet, à moins qu’il n’indique, dans une déclaration spéciale écrite adressée au Directeur exécutif qu’il ne souhaite pas être nommé et que tout engagement ou démarche de la part de l’inventeur entrepris en faveur d’une personne aux fins qu’elle fasse cette déclaration sera sans effet juridique”.

42. De même, le droit de l’inventeur à être mentionné dans une demande eurasiennne de brevet et un brevet eurasienn est garanti en vertu de l’article 14.viii) de la Convention sur le brevet eurasienn et précisé en outre dans la règle 8 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet eurasienn, qui permet aux inventeurs de renoncer à leur droit d’être mentionné avant l’achèvement des préparatifs techniques de la publication de la demande eurasiennne ou du brevet eurasienn. Cette renonciation peut être révoquée dans les mêmes délais.

43. Conformément à l’article 62 de la Convention sur le brevet européen, l’inventeur a le droit d’être désigné en tant que tel auprès de l’Office européen des brevets. En outre, la règle 20.1) du règlement d’exécution de la Convention sur la délivrance du brevet européen (règlement d’exécution) établit que la “personne désignée comme inventeur est mentionnée dans la demande de brevet européen publiée et dans le fascicule du brevet européen, à moins qu’elle ne déclare par écrit à l’Office européen des brevets qu’elle a renoncé au droit d’être mentionnée en tant qu’inventeur”. De même, les instruments juridiques d’autres organisations régionales, telles que la Communauté andine⁵¹, l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)⁵² et l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)⁵³, prévoient le droit de l’inventeur d’être mentionné en tant que tel dans la publication de la demande de brevet et le brevet, et également de l’inventeur à renoncer à ce droit.

44. En vertu des alinéas 1) et 2) de l’article 24 de la loi sur les brevets de Singapour, l’inventeur a le droit d’être mentionné en tant que tel dans tout brevet délivré pour l’invention et les personnes que le déposant considère être le ou les inventeurs doivent être identifiées dans la demande de brevet⁵⁴.

45. En Lituanie, une demande de brevet et un brevet doivent contenir les “prénoms et noms” du ou des inventeurs (article 12.1)⁵⁵.

C. “INVENTEUR” = PERSONNE PHYSIQUE?

46. En vertu de la loi sur les brevets, les inventions pouvant bénéficier d’une protection doivent satisfaire à la condition d’utilité ou d’applicabilité industrielle. Les inventions brevetables se caractérisent souvent comme des solutions techniques à des problèmes spécifiques. C’est pourquoi la notion d’“invention” dans le cadre du droit des brevets traduit les besoins de l’humanité et de la société. Pour répondre à ces besoins, un inventeur met en œuvre un processus qui aboutit à une invention : reconnaître un problème, chercher une réponse et trouver une solution.

47. Dans certains pays parties à la Convention de Paris, le terme “inventeur” est défini dans une disposition législative dédiée du droit applicable⁵⁶, alors que d’autres ressorts juridiques

⁵¹ Article 24 de la Décision 486 de la Communauté andine.

⁵² Règle 20.2.c) du règlement d’exécution de Harare. L’instruction 15 des Instructions administratives relatives au Protocole de Harare prévoit en outre que “l’inventeur doit être nommé en tant que tel dans le brevet [...] à moins [...] qu’il n’adresse au Directeur général une déclaration écrite spéciale signée de sa main, indiquant qu’il ne souhaite pas être nommé [...]”.

⁵³ Articles 19.1.d) et 35.1.e) de l’Accord de Bangui instituant l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Accord de Bangui).

⁵⁴ Voir la réponse de Singapour à la note C. 9141.

⁵⁵ Voir la réponse de la Lituanie à la note C. 9141.

⁵⁶ Parmi ceux-ci figurent, par exemple, Cuba, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Kenya, la Lituanie, la République de Moldova, le Royaume-Uni, Singapour et la Slovaquie.

expliquent le terme dans une législation secondaire, par exemple, une règle explicative ou une règle de mise en œuvre du droit des brevets⁵⁷. Certains pays s'en remettent à la jurisprudence ou à une lecture contextuelle du terme "inventeur" pour l'interpréter. De nombreux ressorts juridiques qui disposent d'orientations pour l'interprétation du terme "inventeur" soulignent qu'un inventeur doit être une personne physique.

48. Face aux demandes dites DABUS, certains tribunaux et offices nationaux et régionaux des brevets ont été confrontés à la question de savoir si un système d'intelligence artificielle pouvait être un inventeur au titre de leurs lois sur les brevets. Cette question est étroitement liée à la définition et à l'interprétation du terme "inventeur". Aussi les décisions des offices nationaux des brevets et des tribunaux relatives aux demandes DABUS fournissent-elles une analyse juridique détaillée de ce terme. C'est pourquoi un aperçu des décisions en la matière de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Australie, du Brésil, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée, du Royaume-Uni et de l'Office européen des brevets (OEB), compilées dans la section VI.B. ci-après, apporte des informations supplémentaires à ce sujet.

Définition selon les dispositions des lois

49. Dans plusieurs ressorts juridiques, les dispositions des lois définissent les inventeurs comme des "personnes physiques". Par exemple, à Cuba, l'article 6.2) de la loi-décret n° 290 définit le terme "inventeur" comme "une personne physique⁵⁸ qui a créé une invention remplissant les critères pour bénéficier d'une protection par un brevet ou par un modèle d'utilité enregistré". De même, conformément à l'article 2.8) de la loi sur les brevets de la Lituanie, un "inventeur est une personne physique qui crée une invention", ou conformément à l'article 17.1) de la loi moldave 50/2008 sur la protection des inventions, l'inventeur est "la personne physique dont le travail créatif a abouti à l'invention".

50. L'article 1347 du Code civil russe définit l'"auteur d'une invention" comme "le citoyen dont le travail créatif a créé le résultat correspondant de l'activité intellectuelle". De même, au Brésil, selon l'article 6 de la loi sur la propriété industrielle (loi n° 9279 du 14 mai 1996), le droit d'obtenir un brevet doit être garanti à l'auteur d'une invention. Conformément à l'article 11 de la loi sur le droit d'auteur (loi n° 9610 du 19 février 1998), qui dispose que "[l']auteur d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique est la personne physique qui l'a créée", l'inventeur est considéré, au Brésil, comme une personne physique⁵⁹.

51. Dans la règle 13 du règlement d'exécution de la loi chinoise sur les brevets, l'inventeur est défini comme toute personne qui effectue des contributions créatives à des caractéristiques essentielles d'une invention-création. De même, en Slovaquie, un exposé des motifs donne des lignes directrices quant à qui est capable d'innovation et, par conséquent, quant à ce qui définit la qualité d'inventeur. L'exposé des motifs de la loi sur les brevets (2001) indique que seules les personnes physiques peuvent être des inventeurs, étant donné que seules les personnes physiques sont capables de réflexion, de réflexion créative, ce qui est une condition préalable de base à la création de toute invention⁶⁰.

⁵⁷ Voir, par exemple, les réponses de la Slovaquie et de la Chine à la note C. 9141, évoquant "l'exposé des motifs de la loi sur les brevets (2001)" qui exclut les entités autres que les personnes physiques de la qualité d'inventeur [Slovaquie], et l'article 13 du "Règlement d'exécution de la loi sur les brevets" pour la définition du terme inventeur [Chine], respectivement.

⁵⁸ Ce qui signifie, selon le Code civil cubain, loi n° 59, tout être humain doté de la capacité de jouir de droits juridiques et d'être assujettie à des obligations juridiques; voir la réponse de Cuba à la note C. 9141.

⁵⁹ Voir la réponse du Brésil à la note C. 9141.

⁶⁰ Voir la réponse de la Slovaquie à la note C. 9141.

Définition par la jurisprudence

52. Pour le Royaume-Uni, l'inventeur est défini à l'article 7.3 de la loi sur les brevets comme "le concepteur réel de l'invention". Indépendamment du cas DABUS, selon la jurisprudence, la compréhension du mot "réel" marque un contraste avec le concepteur présumé de l'invention; ce mot signifie la personne physique qui a "trouvé le concept inventif"⁶¹.

53. L'article 2.1) de la loi sur les brevets de Singapour de 1994 indique que "l'inventeur, pour ce qui est d'une invention, désigne le concepteur réel de l'invention et le coinventeur doit être interprété en conséquence". Les tribunaux ont interprété le terme de "concepteur réel" comme signifiant "la personne physique à l'origine du concept inventif"⁶². Les tribunaux de Singapour ont par ailleurs interprété la qualité d'inventeur comme étant un droit personnel unique et propre à l'inventeur et qui ne peut être cédé de la même manière que les intérêts exclusifs peuvent l'être⁶³.

54. L'article premier de la loi finlandaise sur les brevets de 1967 établit que "[q]uiconque a réalisé une invention dans un domaine de la technologie [...] ou son ayant cause, doit avoir le droit de déposer une demande de brevet et, grâce à celle-ci, obtenir le droit exclusif d'exploiter professionnellement l'invention conformément à la présente loi". Selon la jurisprudence bien établie, le mot "quiconque" désigne une personne physique et donc un être humain⁶⁴.

Définition en fonction d'une lecture contextuelle

55. Certains ressorts juridiques s'en remettent à la lecture contextuelle du terme "inventeur" pour arriver à la conclusion qu'un inventeur est une personne physique. Plus précisément, au-delà de la justification stratégique du système des brevets, l'on considère souvent que les dispositions législatives concernant le droit moral de l'inventeur, le droit au brevet émanant de l'inventeur, la cession du droit au brevet de l'inventeur à un ayant cause ainsi que l'obligation d'indiquer le nom de l'inventeur dans une demande de brevet (sous la forme d'un prénom et d'un nom de famille) sont des indices importants qui conduisent à une telle interprétation.

56. En Espagne, par exemple, il est établi que le terme "inventeur" désigne une personne physique, en lisant conjointement la disposition stipulant que "le droit à un brevet appartient à l'inventeur ou à ses ayants cause"⁶⁵. Étant donné que seuls les êtres humains peuvent avoir un ayant cause, cela implique que les inventeurs doivent nécessairement être des êtres humains⁶⁶. En outre, on peut faire la même interprétation de la règle 2 du règlement d'exécution de la loi espagnole sur les brevets, qui exige l'indication du nom et du prénom d'un inventeur pour la désignation de l'inventeur⁶⁷. De même, la loi portugaise sur les brevets reconnaît uniquement comme inventeur une personne physique, étant donné que le "nom" et le lieu de "résidence" qui doivent être indiqués dans la demande de brevet sont interprétés comme signifiant le nom et le domicile d'une personne physique, et que le droit à un brevet d'un inventeur et de son ayant cause n'est également possible qu'en ce qui concerne les personnes physiques⁶⁸.

⁶¹ Voir la Chambre des Lords, *Yeda Research and Development Company Limited (Appellants) c. Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others* [2007] UKHL 43 (décision du 24 octobre 2007), paragraphe 20 pour d'autres références.

⁶² *Energenics Pte Ltd c. Musse Singapore Pte Ltd* [2013] SGHCR 21, voir la réponse de Singapour à la note C. 9141.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Voir la réponse de la Finlande à la note C. 9141.

⁶⁵ Article 10 de la loi espagnole sur les brevets.

⁶⁶ Voir la réponse de l'Espagne à la note C. 9141; la réponse de la République tchèque à cette même note contenait une idée similaire.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Voir la réponse du Portugal à la note C. 9141.

57. Dans la même veine, les articles 36.1) et 184-5.1) de la loi japonaise sur les brevets précisent que le “*shime*” de l’inventeur ainsi que le “*shime*” ou “*meisho*” du déposant doivent être communiqués dans une demande écrite au Commissaire de l’Office des brevets du Japon. Dans ce contexte, “*shime*” s’entend du nom et du prénom d’une personne physique, alors que “*meisho*” est interprété comme le nom d’une personne morale⁶⁹. Comme seul le terme “*shime*” est utilisé en lien avec l’inventeur, l’on peut en déduire que l’inventeur doit être une personne physique. Cette lecture contextuelle est en outre cohérente avec l’article 29.1) de la loi japonaise sur les brevets (“Une personne qui invente une invention ayant une applicabilité industrielle peut obtenir un brevet pour cette invention [...]”), la possibilité de céder le droit à un brevet (article 33.1)) et l’exigence concernant la succession du droit (article 34.1))⁷⁰. Il n’est donc pas permis d’indiquer d’autres entités que des personnes physiques en tant qu’inventeur dans les demandes de brevet au Japon⁷¹.

58. Comme dans les pays susmentionnés, seules les personnes physiques sont acceptées en tant qu’inventeurs en République de Corée en vertu du droit des brevets, puisqu’une demande de brevet doit contenir le nom et le domicile d’un inventeur, conformément à l’article 42 de sa loi sur les brevets⁷².

59. En Inde, si la loi sur les brevets ne définit pas le terme “inventeur”, l’article 2 de la loi indienne sur les brevets de 1970 indique que “le véritable et premier inventeur ne comprend ni le premier importateur d’une invention en Inde, ni une personne dont l’invention a été communiquée pour la première fois à l’extérieur de l’Inde.” Étant donné que cette disposition décrit uniquement qui n’est pas le “véritable et premier inventeur”, on ne saurait affirmer si le “véritable et premier inventeur” doit ou non être une personne physique. L’article 6 de la loi indienne sur les brevets indique toutefois que *toute personne* se revendiquant comme le véritable et premier inventeur d’une invention peut déposer une demande de brevet (emphase ajoutée). En outre, l’article 7.3) de la loi indienne sur les brevets établit clairement que seule une personne peut être considérée comme un inventeur, puisque la disposition indique que “Toutes les demandes [...] doivent nommer la personne se revendiquant comme le véritable et premier inventeur”.

60. La loi norvégienne sur les brevets, dans son article premier, établit que “[d]ans le domaine technique, toute personne qui a réalisé une invention susceptible d’application industrielle, ou son ayant cause, a, conformément à la présente loi, le droit de demander la délivrance d’un brevet pour l’invention [...]”. L’expression “toute personne” s’entend d’une personne physique et non d’une personne morale⁷³. Cela découle de l’interprétation des dispositions fondée sur la compréhension naturelle du libellé et des sources juridiques.

D. DETERMINATION D’UN “INVENTEUR”

61. La qualité d’inventeur est établie différemment dans chaque ressort juridique, mais il existe des thèmes communs. En règle générale, l’inventeur fait une contribution créative aux progrès technologiques, qui donne lieu à une invention. Par exemple, le droit russe des brevets considère que le résultat d’une activité intellectuelle naît de la contribution créative d’un être humain⁷⁴. L’auteur d’une invention est donc le citoyen dont le travail créatif a créé le résultat correspondant de l’activité intellectuelle (voir l’article 1347 du Code civil russe)⁷⁵. D’autres ressorts juridiques suivent des approches comparables et définissent la propriété intellectuelle

⁶⁹ Voir la réponse du Japon à la note C. 9141.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Voir la réponse de la République de Corée à la note C. 9141.

⁷³ Voir la réponse de la Norvège à la note C. 9141.

⁷⁴ Voir la réponse de la Fédération de Russie à la note C. 9141.

⁷⁵ Ibid.

comme “des créations de l’esprit ou de l’intellect humain, ce qui détermine la propriété et la qualité d’inventeur”⁷⁶.

62. Aux États-Unis d’Amérique, la “conception” d’une invention s’entend de la “pierre de touche de la qualité d’inventeur”⁷⁷ ou de la “question du seuil dans la détermination de la qualité d’inventeur”⁷⁸. Selon la jurisprudence bien établie, une personne doit participer à la conception d’une invention pour être considérée comme inventeur⁷⁹. Le terme “conception” désigne un processus mental et est par ailleurs défini comme “l’accomplissement d’une partie mentale de l’invention”⁸⁰. Selon l’affaire *Burroughs Wellcome Co. c. Barr Laboratories, Inc.*, il s’agit de la formation, dans l’esprit de l’inventeur, d’une idée précise et permanente de l’invention achevée et opérationnelle, telle qu’elle doit être mise en pratique par la suite. La conception est complète lorsque l’idée est définie si clairement dans l’esprit de l’inventeur qu’il ne faudrait que des compétences ordinaires pour mettre l’invention en pratique, sans recherche et sans expérimentation excessives et déraisonnables⁸¹. Une personne doit avoir contribué à la conception d’au moins une revendication pour être considérée comme inventeur⁸².

63. La mise en pratique (ou première application) d’une invention constitue la manifestation de l’invention. Elle peut être réalisée par la création physique effective du produit, l’exécution du procédé ou le dépôt de la demande de brevet pour l’invention revendiquée (connue sous le nom de “constructive reduction to practice”, c’est-à-dire l’exécution formelle d’une invention)⁸³. Pour déterminer qui est l’inventeur, la première application n’est pas pertinente en soi, sauf si la conception de l’invention et sa première application ont lieu simultanément⁸⁴. Par conséquent, “l’inventeur peut solliciter l’assistance d’autres personnes lorsqu’il perfectionne l’invention sans “perdre” aucun droit de brevet”⁸⁵. En d’autres termes, “il n’est pas nécessaire que l’inventeur soit celui qui a mis l’invention en pratique, tant que cette première application a été effectuée en son nom”⁸⁶.

64. L’exigence d’une “activité créative” de l’inventeur constitue un autre moyen d’établir la qualité d’inventeur, par exemple, dans les lois sur les brevets de la Chine, de la République tchèque⁸⁷ et de la Slovaquie⁸⁸. Conformément à la règle 13 du règlement d’exécution de la loi chinoise sur les brevets, l’inventeur est défini comme toute personne qui effectue des contributions créatives à des caractéristiques essentielles d’une invention-création. Le terme de “contribution créative” n’est pas défini plus avant, mais selon certaines décisions jurisprudentielles, il est lié au travail intellectuel novateur effectué en lien avec la caractéristique

⁷⁶ Voir la réponse de la Trinité-et-Tobago à la note C. 9141.

⁷⁷ R. Carl Moy (2020), *Moy’s Walker on Patent*, volume 3, paragraphes 10:11 et 10:12 (4^e édition) (qui note que “[...] la vision classique de l’inventeur définit l’inventeur comme la personne qui a conçu l’objet en question, sans chercher à savoir qui l’a mis en pratique”, et que “[la décision de ne pas inclure dans la loi la mise en pratique dans la définition de l’inventeur s’inscrit dans un schéma plus large d’hostilité à la mise en pratique dans le droit des brevets des États-Unis d’Amérique [...])”).

⁷⁸ *Mueller Brass Co. c. Reading Indus*, 352 F. Supp 1357 (E.D. Pa 1972).

⁷⁹ Dans l’affaire *Hardee*, 223 U.S.P.Q. 1122, 1123 (Comm’r Pat. 1984).

⁸⁰ *Burroughs Wellcome Co. c. Barr Laboratories, Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227 (1994).

⁸¹ *Sewall c. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994) avec un renvoi supplémentaire à *Summers c. Vogel*, 332 F.2d 810, 816, 141 USPQ 816, 820 (CCPA 1964); dans l’affaire *Tansel*, 253 F.2d 241, 243, 117 USPQ 188, 189 (CCPA 1958).

⁸² Pour de plus amples détails et une jurisprudence plus fournie, voir Sherry L. Murphy (2012), *Determining Patent Inventorship: A Practical Approach*, 13 N.C. J.L. & TECH. 215, page 227, Bluebook 21^e éd.

⁸³ *Hybritech Inc. c. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986).

⁸⁴ Voir USPTO 2109, II. Par renvoi à l’affaire *Fiers c. Revel*, 984 F.2d 1164, 1168, 25 USPQ2d 1601, 1604-05 (Fed. Circ. 1993).

⁸⁵ *Trovan, Ltd. c. Sokymat SA*, 299 F.3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002).

⁸⁶ Dans l’affaire *DeBaun*, 687 F.2d 459, 463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982).

⁸⁷ Voir la réponse de la République tchèque à la note C. 9141.

⁸⁸ Voir la réponse de la Slovaquie à la note C. 9141, qui explique qu’“un inventeur est une personne qui a créé une invention au moyen de son propre travail de création” conformément à l’article 10.2) de la loi n° 435/2001.

essentielle susmentionnée⁸⁹. Selon les lignes directrices établies pour l'examen des brevets, les inventeurs sont explicitement définis comme des individus – il n'est pas permis de nommer des entités et des organisations en tant qu'inventeurs⁹⁰. En outre, une simple activité auxiliaire concernant l'invention, telle que la mise à disposition d'un laboratoire ou d'une personne chargée d'un travail exclusivement organisationnel, n'est pas considérée comme donnant droit à la qualité d'inventeur⁹¹.

65. Dans certains pays, un inventeur est défini ou interprété comme "un concepteur réel d'une invention" et sa contribution au "concept inventif" est un aspect important pour déterminer la qualité d'inventeur.

66. Au Royaume-Uni, par exemple, un inventeur est défini à l'article 7.3 de la loi sur les brevets⁹² comme "le concepteur réel de l'invention". Dans l'affaire *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd c. le Ministère de la défense et le Bureau pour l'Irlande du Nord*⁹³, la cour d'appel a souligné qu'une approche en deux étapes était nécessaire pour déterminer la qualité d'inventeur. Il convient dans un premier temps d'identifier le concept inventif et de déterminer ensuite qui a conçu ce concept. À cet égard, il a été observé que dans certains cas, il peut être assez complexe de décider de la qualité d'inventeur en évaluant les preuves apportées par les parties concernant ces deux étapes, étant donné que le concept inventif est une relation de discontinuité entre l'invention revendiquée et l'état de la technique (les inventeurs eux-mêmes ne savent souvent pas exactement où il se situe)⁹⁴.

67. La notion de concept inventif a été élaborée par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) et les tribunaux britanniques dans le cadre de nombreuses affaires. Le concept inventif peut, par exemple, résider dans plus d'une idée et englober les moyens de réalisation de cette idée⁹⁵. Une personne n'est pas un inventeur simplement parce qu'elle a contribué à une revendication. La contribution doit porter sur la formulation du concept inventif⁹⁶.

68. Lorsque l'invention consiste en une combinaison d'éléments connus individuellement, l'inventeur est la personne qui est à l'origine de la combinaison quant au fond, plutôt qu'une personne qui n'a fait que contribuer à cette combinaison⁹⁷. De même, la contribution au concept inventif devrait être distinguée de la mise à disposition de "l'équivalent des connaissances générales courantes dans l'état de la technique". Dans l'affaire *Yeda Research and Development Co Ltd c. Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc. and others*⁹⁸, le concept inventif a été déterminé comme la combinaison de certains anticorps monoclonaux et de médicaments antinéoplasiques, qui ont produit des effets synergiques pour le traitement du cancer. Bien que le scientifique du défendeur ait fourni les anticorps monoclonaux aux scientifiques du requérant durant la recherche, les travaux pratiques pertinents utilisant ces anticorps ont été conçus et réalisés par ces derniers. Par conséquent, la Chambre des Lords a

⁸⁹ Shanghai n° 1 Intermediate People's Court (2011) Hu-Yizhong-Minwu(zhi)-Chu-ZI n° 1, cité dans Noam Shemtov, *A study on inventorship in inventions involving AI activity*, page 13, note de bas de page 19 (commandé par l'Office européen des brevets, 2019).

⁹⁰ Voir la réponse de la Chine à la note C. 9141.

⁹¹ Voir la réponse de la Chine à la note C. 9141.

⁹² Lois sur les brevets de 1977 (telle que modifiée), une consolidation non officielle produite par la section juridique (1^{er} janvier 2021).

⁹³ *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd c. le Ministère de la défense et le Bureau pour l'Irlande du Nord* [1999] RPC 442.

⁹⁴ Chambre des Lords, décision du 24 octobre 2007, *Yeda Research and Development Co Ltd c. Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others*.

⁹⁵ *Minnesota Mining & Manufacturing Company c. Birtles, Lovatt and Evode Ltd (BL O/237/00)*.

⁹⁶ *University of Southampton's Applications* [2005] RPC 11.

⁹⁷ *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd c. le Ministère de la défense et le Bureau pour l'Irlande du Nord* [1997] RPC 693.

⁹⁸ Chambre des Lords, décision du 24 octobre 2007, *Yeda Research and Development Co Ltd c. Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others*.

laissé entendre que la simple fourniture des anticorps monoclonaux n'était rien de plus que l'équivalent de connaissances générales communes et ne contribuait pas au concept inventif.

69. Par ailleurs, il a été jugé qu'il faut plus qu'une proposition théorique pour être le concepteur effectif d'une invention. À cet égard, le juge Jacob LJ a qualifié, en *obiter dictum*, le "concepteur effectif" comme celui qui a "transformé ce qui était 'aérien' en une chose pratique [...]"⁹⁹.

70. De même, en Australie, est considérée comme "inventeur" la personne qui réalise ou conçoit le procédé ou le produit"¹⁰⁰. Il s'agit d'une personne qui contribue matériellement au concept inventif qui se dégage de l'ensemble de la description, y compris des revendications¹⁰¹. Les tribunaux ont précisé que le corps de la description doit expliquer le concept inventif et que les revendications aident à comprendre les concepts à l'origine de l'invention. Par conséquent, même si une demande de brevet contient "une invention, elle peut faire l'objet de plus d'un concept inventif ou plus d'une contribution inventive"¹⁰². Si l'invention consiste, par exemple, en une combinaison d'éléments. Il se peut que différentes personnes aient contribué à cette combinaison¹⁰³.

71. En droit allemand, les tribunaux et la jurisprudence ont défini les principes permettant de déterminer l'inventeur¹⁰⁴. Selon la décision de la Cour fédérale de justice¹⁰⁵ (*BGH-Steuerordnung*), un inventeur développe la connaissance de la manière dont un problème technique concret peut être résolu à l'aide de certains moyens techniques et fait part de cette connaissance (tout en préservant une confidentialité qui en exclut le public) afin qu'elle puisse être utilisée comme instruction pour une action technique¹⁰⁶. L'"acte de créer une invention" exige une contribution créative pour trouver une solution à un problème technique, un point qui doit être examiné en considérant l'ensemble de l'invention protégée par le brevet, y compris sa genèse¹⁰⁷. Étant donné que cet acte implique une contribution intellectuelle, il fait défaut dans les cas où, par exemple, la contribution à l'invention consiste simplement à fournir des fonds ou des installations pour l'invention¹⁰⁸. Une invention n'est complète que si l'enseignement sur lequel elle repose est techniquement réalisable, c'est-à-dire si une personne du métier ordinaire peut travailler avec succès en suivant la description de l'inventeur. Il n'est pas nécessaire que la revendication du brevet explique en détail comment la personne du métier doit agir en fonction de l'enseignement communiqué. Si la personne du métier souhaite des instructions plus détaillées, il est cependant nécessaire, mais également suffisant, de les reproduire dans la description du brevet¹⁰⁹.

72. S'agissant de la détermination de la qualité d'inventeur au Japon, en l'absence de définition législative du terme "inventeur", la doctrine établie repose sur la définition de l'"invention", c'est-à-dire "une création hautement développée d'une idée technique utilisant les lois naturelles"¹¹⁰. Dans la mesure où l'idée technique qui sous-tend une invention brevetée

⁹⁹ *University of Southampton's Applications* [2005] RPC 11.

¹⁰⁰ *JMVB Enterprises* at [71]-[72]; *Atlantis Corporation c. Schindler* [1997] FCA 1105; 39 IPR 29 at 54.

¹⁰¹ Par exemple, *Polwood Pty Ltd c. Foxworth Pty Ltd* (rectificatif du 5 mars 2008 compris) [2008] FCAFC 9 (18 février 2008); *Kafataris c. Davis* [2016] FCAFC 134 (5 octobre 2016).

¹⁰² *Polwood Pty Ltd c. Foxworth Pty Ltd* (rectificatif du 5 mars 2008 compris) [2008] FCAFC 9 (18 février 2008); *Kafataris c. Davis* [61].

¹⁰³ *Idem*.

¹⁰⁴ Voir la réponse de l'Allemagne à la note C. 9141.

¹⁰⁵ *Bundesgerichtshof, BGH*.

¹⁰⁶ *BGH*, décision du 18 mai 2010, X ZR 79/07, paragraphe [38]; réponse de l'Allemagne à la note C. 9141; pour une vision similaire, voir la réponse du Brésil à la note C. 9141 ("on entend par inventeurs les personnes qui résolvent un problème technique").

¹⁰⁷ *BGH*, décision du 17 mai 2011 – X ZR 53/08, principe directeur b– *Atemgasdrucksteuerung*.

¹⁰⁸ Christoph Ann (2022), *Patentrecht*, section 4 paragraphe 4, 20 (8^e éd.).

¹⁰⁹ *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice), décision du 10 novembre 1970 – X ZR 54/67 at mn 32 – *Wildverbissverhinderung*.

¹¹⁰ Article 2.1) de la loi sur les brevets du Japon.

doit être déterminée sur la base des revendications, en tenant compte de la description et des dessins, il est généralement admis que l'inventeur doit avoir réellement contribué à l'acte de création de l'idée technique. En général, les tribunaux japonais fixent deux étapes pour la détermination de l'inventeur : i) identifier la "partie distinctive" de l'invention (c'est-à-dire l'idée technique), qui est ce qui permet de surmonter les problèmes techniques et produit les effets techniques de l'invention; et ii) identifier les activités de l'inventeur présumé dans le processus qui permet l'"accomplissement de l'invention" et évaluer sa contribution substantielle à la partie distinctive de l'invention. La Cour suprême a statué que l'invention est complète lorsque l'idée technique est concrète et objective dans la mesure où une personne du métier peut mettre en œuvre l'idée de manière répétée, en obtenant l'effet technique désiré¹¹¹. Par conséquent, les personnes qui ont apporté leur contribution après l'achèvement de l'invention ne sont pas des inventeurs. Si leurs contributions portent sur des éléments extérieurs à la "partie distinctive", ce ne sont pas des inventeurs non plus. Il découle de ces principes que les personnes qui ont apporté des contributions non techniques, telles qu'une personne apportant un soutien financier ou un simple superviseur¹¹², ne sont pas des inventeurs. De même, si la contribution est une chose qui peut être fournie par une personne du métier¹¹³ (comme l'exécution d'un travail de routine¹¹⁴), elle n'est pas suffisante pour que la personne qui effectue cette contribution soit reconnue comme inventeur.

73. En ce qui concerne la "partie distinctive" de l'invention à laquelle l'inventeur doit apporter une contribution substantielle, la Haute Cour japonaise de propriété intellectuelle a rendu plusieurs décisions dans lesquelles elle l'a définie comme "la partie de la configuration de l'invention revendiquée qui n'a pas été trouvée dans l'état de la technique", qui "sert de base aux moyens de résoudre un problème propre à l'invention". En d'autres termes, la partie distinctive est constituée d'éléments qui se distinguent de l'état de la technique et qui sont essentiels pour résoudre le problème technique propre à l'invention¹¹⁵.

74. En France, la règle veut que l'invention consiste dans des moyens propres à procurer un résultat. Par conséquent, l'inventeur est celui qui découvre les moyens. Il s'ensuit que, poser un problème ou indiquer un but à atteindre n'est pas inventer, car ce n'est pas donner la solution¹¹⁶. C'est ainsi qu'il a été jugé que n'a pas la qualité d'inventeur celui qui exprime le désir d'un résultat à obtenir, en laissant à l'autre le soin de trouver les moyens propres à les procurer¹¹⁷.

75. Une personne est reconnue comme inventeur lorsqu'elle a joué un rôle actif ou essentiel au stade de la formalisation, du développement technique et de la mise au point de l'invention ou dans l'analyse du problème à résoudre et de la solution technique à apporter¹¹⁸. En revanche, lorsque les travaux du présumé inventeur ne concernaient pas l'objet de la demande de brevet¹¹⁹ ou lorsque le présumé inventeur n'a fourni que des informations générales sur l'objectif de ses travaux, mais pas d'informations contenant une invention¹²⁰, ce n'est pas suffisant pour qu'il obtienne la qualité d'inventeur. Par exemple, une personne qui effectue de simples tâches d'exécution ne peut pas être qualifiée d'inventeur¹²¹. De même, la coordination

¹¹¹ Décision de la Cour suprême du 13 octobre 1977, 1974 (Gyo-Tsu) 107, Minshu volume 31, n° 6.

¹¹² Décision du tribunal de district de Tokyo du 26 décembre 2001 (Wa) 17124, 2000.

¹¹³ Décision du tribunal de district d'Osaka du 26 mars 1992, (Wa) 5570, 1988.

¹¹⁴ Décision du tribunal de district de Tokyo du 16 avril 1979, (Wa) 1107, 1977.

¹¹⁵ Voir, par exemple, la décision de la Haute Cour japonaise de propriété intellectuelle du 30 juillet 2007, (Gyo-ke) 10048, 2006.

¹¹⁶ *Le droit français des brevets d'invention*, Paul Mathély, *Journal des notaires et des avocats*, 1974, page 365.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Voir, par exemple : CA Paris, 2 octobre 2015, TGI Paris, 1^{er} février 2006.

¹¹⁹ CA Paris, 1^{er} mars 2006.

¹²⁰ TGI Paris, 26 mai 2016.

¹²¹ Cour de cassation, 20 novembre 2007.

des travaux de recherche ou présenter les résultats à atteindre ne suffit généralement pas non plus pour obtenir la qualité d'inventeur¹²².

E. ÉTABLISSEMENT D'UNE QUALITE DE COINVENTEUR

76. La qualité de coinventeur décrit le cas particulier d'une qualité d'inventeur dans lequel deux personnes ou plus ont conjointement créé une invention. L'établissement de la qualité de coinventeur et de la propriété du brevet entre les coinventeurs diffère d'un ressort juridique à l'autre. Le plus souvent, l'établissement de la qualité de coinventeur est guidé par les considérations qui entourent la détermination de la qualité d'inventeur en général, à savoir : qui a apporté quelle contribution à l'invention. Néanmoins, la définition de la qualité de coinventeur est généralement considérée comme très difficile. Un tribunal l'a qualifiée de "l'un des concepts les plus confus de la métaphysique trouble du droit des brevets"¹²³.

77. Certains ressorts juridiques donnent des définitions du terme coinventeur. Par exemple, en codifiant la décision de l'affaire *Monsanto Co. c. Kamp* de 1967¹²⁴, le droit des États-Unis d'Amérique décrit avant tout quel type de circonstances *n'empêchent pas* la qualité de coinventeur, mais il ne fixe pas de conditions explicites pour son obtention. Le paragraphe 116.a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C. § 116(a)) établit que :

"Lorsqu'une invention est réalisée par deux ou plusieurs personnes conjointement, celles-ci doivent déposer une demande de brevet conjointement et chacune doit prêter le serment requis, sauf disposition contraire du présent titre. Les inventeurs peuvent déposer une demande de brevet conjointement même 1) s'ils n'ont pas travaillé physiquement ensemble ou en même temps, 2) si chacun n'a pas apporté le même type de contribution ou une contribution de même ampleur, ou 3) si chacun n'a pas apporté une contribution à l'objet de chaque revendication du brevet".

78. Le libellé du paragraphe 116.a), du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C. § 116(a)) indique qu'une certaine forme de "collaboration" et qu'un "type de contribution" entre les coinventeurs sont nécessaires. Dans l'affaire *Monsanto Co. c. Kamp*, les exigences sont précisées :

"Pour qu'il y ait coinvention, il faut que chacun des inventeurs travaille sur le même objet et apporte une certaine contribution à la pensée inventive ainsi qu'au résultat final. Chacun d'entre eux ne doit accomplir qu'une partie de la tâche si une invention émerge de l'ensemble des étapes franchies. Il n'est pas nécessaire que chacun des coinventeurs soit à l'origine de la totalité du concept inventif ni qu'ils travaillent physiquement ensemble sur le projet. L'un peut entreprendre une étape à un moment donné, et l'autre une approche à d'autres moments. L'un peut effectuer une plus grande partie du travail expérimental, tandis que l'autre fait des suggestions de temps à autre. Le fait que chacun des inventeurs joue un rôle différent et que la contribution de l'un peut être moins importante que celle de l'autre n'enlève rien au fait que l'invention est conjointe, si chacun apporte une contribution originale, bien que partielle, à la solution finale du problème."¹²⁵

79. Dans l'affaire *Kimberly-Clark c. Procter Gamble*, des exemples de comportement conjoint sont décrits comme une "collaboration ou un travail sous une direction commune, un inventeur voyant un rapport pertinent et s'en inspirant ou entendant la suggestion d'un autre lors d'une réunion" et il est précisé que "des individus ne peuvent pas être des coinventeurs s'ils ignorent complètement ce que l'autre a fait pendant des années après leurs efforts individuels

¹²² TGI Paris, 20 décembre 1985.

¹²³ *Mueller Brass Co. c. Reading Indus.* 352 F. Supp. 1357, 1357(E.D. : Pa. 1972).

¹²⁴ *Monsanto Co. c. Kamp*, 269 F.Supp. 818 (D.C.D.C. 1967).

¹²⁵ *Ibid.*, at [21]-[25].

indépendants”¹²⁶. La décision rendue dans l’affaire *PerSeptive Biosystems, Inc. c. Pharmacia Biotech, Inc* indique clairement que les coinventeurs doivent chacun contribuer à la conception de l’objet revendiqué¹²⁷ et qu’une covention est le produit d’une collaboration entre deux ou plusieurs personnes travaillant ensemble pour résoudre le problème posé¹²⁸. Même si les inventeurs n’ont pas contribué chacun à l’objet de chaque revendication du brevet, ils peuvent déposer conjointement une demande de brevet : une contribution à une revendication du brevet suffit¹²⁹.

80. En Allemagne, la jurisprudence a dégagé les principes fondamentaux selon lesquels les coinventeurs sont ceux qui ont effectué une contribution créative à l’invention¹³⁰. La décision de la BGH rendu dans l’affaire *Biedermeiermanschetten*¹³¹ indique que la norme pour établir la qualité de coinventeur couvre l’intégralité de l’invention telle que décrite dans la demande de brevet, y compris la manière dont elle a été découverte¹³². La Cour fédérale de justice a par ailleurs précisé que c’était une erreur d’examiner les caractéristiques individuelles de la revendication du brevet pour déterminer si elles existaient en tant que telles dans l’état de la technique et, si tel était le cas, de les exclure d’une contribution créative d’un coinventeur¹³³. Cela signifie que les moyens de la contribution ne doivent pas nécessairement remplir toutes les conditions de brevetabilité¹³⁴.

81. Généralement, toute personne qui a effectué une contribution suffisamment importante à une invention est considérée comme un coinventeur¹³⁵. Ainsi, une simple assistance dans la réalisation de l’invention, telle que la mise à disposition de fonds, d’un laboratoire ou l’enregistrement technique de valeurs au moyen de mesures, ne constitue pas un acte donnant droit à la qualité de coinventeur. N’est pas suffisante non plus, toute contribution à l’invention qui n’a pas d’influence sur le succès global¹³⁶. C’est pourquoi ceux qui contribuent uniquement à la création sur la base d’instructions de l’inventeur ou de tiers ne sont pas considérés comme des coinventeurs¹³⁷. Cependant, la contribution du coinventeur n’a pas besoin d’être inventive en elle-même¹³⁸.

82. En France, selon la jurisprudence¹³⁹, l’on considère qu’il est nécessaire de déterminer si la personne qui revendique le statut de coinventeur a fait preuve d’une contribution créative en ce qui concerne les revendications du brevet déposé. Par exemple, dans une affaire, une personne avait participé à la préparation du rapport bibliographique concernant l’état de la

¹²⁶ *Kimberly-Clark Corp. c. Procter & Gamble Distrib. Co.*, 973 F.2d 911, 916-17, 23 USPQ2d 1921, 1925-26 (Fed. Cir. 1992).

¹²⁷ *PerSeptive Biosystems, Inc. c. Pharmacia Biotech, Inc.*, 225 F.3d 1315, 1324, 1325 (C. A. Fed. (Mass.), 2000).

¹²⁸ *Kimberly-Clark Corp. c. Procter & Gamble Distrib. Co.*, 973 F.2d 911, 917, (Fed. Cir. 1992).

¹²⁹ USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP), 2109.01 Joint Inventorship [R-07.2022] avec renvoi à l’affaire *Ethicon Inc. c. United States Surgical Corp.* “Le contributeur de tout moyen divulgué d’un élément de revendication constitué d’un moyen plus une fonction est un coinventeur en ce qui concerne cette revendication, à moins que celui qui revendique la qualité d’inventeur unique puisse démontrer que la contribution de ce moyen était simplement une mise en pratique du concept plus large de l’inventeur unique.” *Ethicon Inc. c. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1460-63, 45 USPQ2d 1545, 1548-1551 (Fed. Cir. 1998).

¹³⁰ *Décision de la Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) du 16 septembre 2003 – X ZR 142/01 – *Verkranzungsverfahren*.

¹³¹ *Bundesgerichtshof*, décision du 20 février 1979 – X ZR 63/77, BGHZ 73, 337 – *Biedermeiermanschetten*.

¹³² Confirmé dans la décision de la *Bundesgerichtshof* du 17 mai 2011 – X ZR 53/08, principe directeur b, mn. 16 – *Atemgasdrucksteuerung*.

¹³³ *Décision de la Bundesgerichtshof* du 17 mai 2022, X ZR 53/08 BGH, mn 21 – *Atemgasdrucksteuerung*.

¹³⁴ *Décision de la Bundesgerichtshof* du 16 septembre 2003, X ZR 142/01 – *Verkranzungsverfahren*.

¹³⁵ Voir la réponse de l’Allemagne à la note C. 9141.

¹³⁶ *Décision de la Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) du 16 septembre 2003, X ZR 142/01 – *Verkranzungsverfahren*, section II, 2.

¹³⁷ *Décision de la Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) du 18 juin 2013, X ZR 103/11 mn. 13 – *Flexibles Verpackungsbehältnis*.

¹³⁸ Voir la réponse de l’Allemagne à la note C. 9141.

¹³⁹ CA Paris, 1^{er} mars 2006.

technique et à une étude visant à déterminer la quantité, la structure, etc., du métal utilisé dans l'invention. Le tribunal a statué que la personne n'avait pas effectué de travail portant sur l'objet réel des demandes de brevet et qu'elle n'avait par conséquent pas démontré une créativité lui permettant de revendiquer le statut de coinventeur¹⁴⁰. Toute personne qui a joué un rôle actif au sein d'une équipe et qui est intervenue au stade de la formalisation, de l'élaboration technique et de la finalisation de l'invention était considérée comme un inventeur¹⁴¹.

83. Au Japon, les concepts clés pour déterminer la qualité d'inventeur indiqués précédemment, tels que la "contribution substantielle à la partie distinctive" de l'invention, pour ce qui est du problème technique à résoudre au vu de l'état de la technique, et "l'achèvement de l'invention" dans la mesure où une personne du métier peut mettre en œuvre l'idée technique, s'appliquent également pour la détermination de coinventeurs. La Haute Cour japonaise de propriété intellectuelle a déclaré : "Si une personne conçoit les moyens techniques et participe à l'ensemble du processus permettant de conduire à l'achèvement de l'invention, elle est considérée comme le seul inventeur. Si plusieurs personnes participent au processus, l'inventeur désigne une personne qui a contribué de manière créative à une partie distinctive de l'invention durant ce processus. Si ces personnes sont plusieurs, toutes sont des inventeurs ou des coinventeurs."¹⁴²

Propriété parmi les coinventeurs

84. La qualité de coinventeur et la copropriété sont des notions distinctes. Selon que le droit au brevet a été cédé par chacun des coinventeurs à leur ayant cause, et selon la manière dont ils l'ont fait, un brevet peut être "détenu" par les coinventeurs, par leurs ayants cause ou par une combinaison d'inventeurs et d'ayants cause. Néanmoins, la question de la copropriété est brièvement abordée dans la présente section afin d'offrir une toile de fond au scénario impliquant des coinventeurs, êtres humains et intelligences artificielles. L'élaboration de règles pour la copropriété (ou cotitularité) des brevets se caractérise par la recherche d'un équilibre subtil entre les intérêts économiques souvent fondamentalement opposés des différentes personnes qui sont copropriétaires d'un brevet. D'une certaine manière, l'exploitation du brevet est profitable pour chacun des copropriétaires (cotitulaires) et cependant, dans l'idéal, l'exploitation individuelle du brevet par l'un des cotitulaires ne devrait pas avoir de répercussions négatives pour les autres cotitulaires. Dans la pratique, la question se pose de savoir si et comment les coinventeurs peuvent (ou ne peuvent pas) exploiter l'invention, concéder des licences sur le brevet ou céder la propriété du brevet indépendamment les uns des autres. Si l'on met, par exemple, l'accent sur la liberté d'un seul copropriétaire, notamment le pouvoir de concéder des licences sur le brevet à des tiers, cela revient à accorder un pouvoir considérable à un seul individu, puisqu'un seul copropriétaire a la capacité "d'immuniser unilatéralement [d'autres] personnes de toute responsabilité en matière de contrefaçon"¹⁴³. La tâche est d'autant plus compliquée que, dans de nombreux ressorts juridiques, les règles relatives à la copropriété des brevets ont été à l'origine conçues pour régir la propriété physique – et non la propriété *intellectuelle*.

85. Inversement, si la priorité est donnée à l'intérêt commun du groupe, il peut en résulter une sous-utilisation du brevet en copropriété, car la coopération peut échouer en raison d'intérêts privés conflictuels des copropriétaires (problème d'action collective) et de situations de hold-up peuvent se produire¹⁴⁴. En fait, ces problèmes ont pris de l'ampleur dans certains ressorts

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ CA Paris 2 octobre 2015.

¹⁴² Décision de la Haute Cour japonaise de propriété intellectuelle du 30 juillet 2007, (Gyo-ke) 10048, 2006.

¹⁴³ R. Carl Moy (2020), *Moy's Walker on Patent*, volume 3, paragraphe 10:52 (4^e éd.).

¹⁴⁴ Robert Merges & Lawrence Locke (1990), *Co-ownership of Patents: A Comparative and Economic View*, 72 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 586 (qui explique qu'un ressort juridique, qui exige l'indemnisation d'un copropriétaire si un autre copropriétaire exploite le brevet, peut ne pas inciter à exploiter réellement le brevet, puisque chaque copropriétaire pourrait simplement attendre que l'autre commence à exploiter le brevet et lui verse une indemnisation).

juridiques, notamment aux États-Unis d'Amérique, à la suite de l'arrêt *Pitts c. Hall*¹⁴⁵, intervenu au milieu du XIX^e siècle. Dans cette décision, le tribunal a établi le principe selon lequel des coinventeurs sont des tenants en commun, qui détiennent par conséquent le brevet collectivement. Les tribunaux ont par la suite rejeté cette approche, car le consentement unanime de tous les copropriétaires pour l'utilisation du brevet créait le risque pratique de bloquer l'exploitation commerciale des brevets, diminuant ainsi leur valeur commerciale.

86. C'est pour ces raisons que les ressorts juridiques du monde entier ont trouvé différentes approches pour perfectionner la copropriété des brevets en fonction de leurs traditions juridiques et de leurs réalités économiques. Tous doivent gérer les intérêts conflictuels des copropriétaires concernant l'utilisation de l'invention brevetée, la concession de licences, le transfert de propriété et l'application du brevet. En règle générale, les approches oscillent entre des positions qui favorisent l'exploitation des brevets par un seul copropriétaire et des approches plus prudentes qui donnent au groupe de copropriétaires un plus grand contrôle sur l'exploitation.

Primauté de l'intérêt du groupe de copropriétaires

87. S'agissant de la cession d'un brevet, les ressorts juridiques comme la France et la République de Corée soit interdisent à un copropriétaire de céder sa part sans le consentement de tous les autres copropriétaires¹⁴⁶ (République de Corée), soit établissent un droit de préemption pour les autres copropriétaires¹⁴⁷ (France). En outre, en France, l'exploitation du brevet dans sa propre entreprise par un copropriétaire est soumise au versement d'une indemnisation aux autres copropriétaires qui n'exploitent pas l'invention¹⁴⁸.

Primauté du propriétaire individuel

88. Les États-Unis d'Amérique sont un exemple de ressort juridique qui met l'accent sur la liberté pour un copropriétaire individuel d'exploiter le brevet. Selon la section 261 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C. Section 261), les brevets ont les mêmes attributs qu'un bien personnel. Les tribunaux ont donc estimé que "dans le contexte de coinventeurs, il est présumé que chaque coinventeur détient un *pro rata* d'un intérêt indivisible sur l'intégralité du brevet, quelle que soit leur contribution respective"¹⁴⁹.

89. Les droits des copropriétaires sont énoncés dans la section 262 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C. Section 262). Ce dernier dispose qu'"[e]n l'absence d'accord contraire, chacun des copropriétaires d'un brevet peut réaliser, utiliser, offrir à la vente ou vendre l'invention brevetée aux États-Unis d'Amérique, ou importer l'invention brevetée aux États-Unis d'Amérique, sans le consentement et sans avoir à rendre des comptes aux autres propriétaires." Ainsi, chaque copropriétaire peut exploiter le brevet de manière indépendante et n'a pas besoin du consentement de son copropriétaire. En outre, le copropriétaire qui utilise le brevet pour en tirer profit n'a pas à partager ses recettes avec les copropriétaires du brevet. La réglementation des États-Unis d'Amérique en matière de brevets permet au copropriétaire d'un brevet d'accorder une licence à d'autres personnes sans être tenu de partager les redevances avec les autres copropriétaires¹⁵⁰. Le copropriétaire peut même accorder une licence exclusive à un tiers, qui empêcherait ledit copropriétaire qui délivre des licences de concéder des licences à d'autres personnes, mais cette licence exclusive n'aurait aucun effet sur les autres

¹⁴⁵ *Pitts c. Hall*, 19 Fed. Cas. 758 (C.C.N.D.N.Y 1854).

¹⁴⁶ Article 37.3 de la loi sur les brevets de la République de Corée.

¹⁴⁷ Article L613-29 e) *Code de la propriété intellectuelle*.

¹⁴⁸ Article L613-29 a) *Code de la propriété intellectuelle*.

¹⁴⁹ *Ethicon c. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1465 (Fed. Cir. 1998).

¹⁵⁰ *Schering Corp. c. Roussel-UCLAV SA*, 104 F.3d 341 (Fed. Cir. 1997).

copropriétaires du brevet qui pourraient continuer d'exploiter ou de concéder d'autres licences en vertu du brevet¹⁵¹.

Juste milieu

90. On peut considérer que certains ressorts juridiques, à certains égards, ont adopté une position intermédiaire. Par exemple, dans les affaires de copropriété de brevets, l'Allemagne applique l'article 741 du Code civil allemand, c'est-à-dire ce que l'on appelle le *Gemeinschaft nach Bruchteilen* (la copropriété par quotes-parts)¹⁵² par défaut, c'est-à-dire en l'absence de tout autre accord contractuel différent. Ce principe permet l'exploitation à des fins lucratives par chaque copropriétaire en application de l'article 743.2) du Code civil allemand, tel qu'interprété dans le cadre de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice¹⁵³. Au contraire du droit français, en vertu du droit allemand, si le brevet est exploité au profit d'un copropriétaire, les autres copropriétaires n'ont pas droit à une indemnisation générale. Cependant, dans certains cas particuliers, une telle indemnisation peut être jugée justifiée¹⁵⁴. Tout comme aux États-Unis d'Amérique, un copropriétaire de brevet peut, en vertu du droit allemand, librement céder sa part du droit et là encore, par opposition au droit français, les autres copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption. Cela tient au fait que les copropriétaires, en vertu des articles 741 et 747 du Code civil allemand, n'ont aucune relation contractuelle entre eux et jouissent donc a priori d'un plus grand degré de liberté d'opérer par rapport aux situations de partenariat¹⁵⁵ avec des actifs conjoints.

91. Cela peut changer si un partenariat est créé entre les copropriétaires, conformément aux articles 705 et suivants du Code civil allemand, par exemple, si un groupe de personnes décide délibérément de développer une invention conjointement, sur la base d'un accord contractuel¹⁵⁶. En outre, un copropriétaire d'un brevet ne peut pas concéder librement de licences à des tiers, parce que cela est considéré comme une forme d'"administration du brevet à proprement parler", une chose qui ne peut être faite que conjointement dans une copropriété par quotes-parts, conformément à l'article 744.1) du Code civil allemand¹⁵⁷. Dans ce cas, le droit allemand¹⁵⁸ prévoit la possibilité d'un vote majoritaire des copropriétaires pour décider de la concession d'une licence. À cet égard, la loi allemande est similaire à la loi australienne sur les brevets de 1990 qui prévoit, dans son article 16, qu'"aucun des [copropriétaires] ne peut concéder une licence dans le cadre d'un brevet, ou céder un intérêt dans ce brevet, sans le consentement des autres".

92. La loi lituanienne sur les brevets, dans son article 44.3, établit que "[c]haque des copropriétaires du brevet peut céder, de manière autonome, sans le consentement des autres, sa part dans un brevet ou engager une action en justice pour une atteinte portée au brevet."

¹⁵¹ Jorge Contreras (2022), *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*, page 43.

¹⁵² En ce qui concerne la propriété, le droit allemand distingue, dans son code civil, le *Gemeinschaft nach Bruchteilen* (copropriété par quotes-parts, article 741 du Code civil allemand) et le *Gesellschaft mit gesamthänderischer Bindung* (partenariat à actifs conjoints, articles 701 et 719 du même code).

¹⁵³ Décisions de la Cour fédérale de justice (*Bundesgerichtshof*) du 22 mars 2005, X ZR 152/03 – *Gummielastische Masse II* ("chaque copropriétaire peut utiliser le brevet, tant qu'il n'y a pas eu de vote majoritaire du copropriétaire contre cette utilisation").

¹⁵⁴ Voir la réflexion dans l'ouvrage de Peter Mes (2020), *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, section 6 paragraphe 27 (5^e éd.).

¹⁵⁵ Contrairement à l'approche de la copropriété par défaut dénommée "copropriété par quotes-parts", le modèle de "propriété conjointe" (parfois dénommé "propriété en commun") ne permet pas la cession indépendante de parts de l'invention parce que la "propriété conjointe" constitue un actif détenu en commun, sans aucune part commercialisable. Chaque propriétaire a donc un droit de propriété sur l'ensemble du bien.

¹⁵⁶ Christoph Ann (2022), *Patentrecht*, section 19 paragraphe 55 (8^e éd.) (qui explique qu'un tel contrat de partenariat n'a pas besoin d'être établi sous une forme juridique déterminée).

¹⁵⁷ Décision de la Haute Cour régionale de Düsseldorf (*Oberlandesgericht Düsseldorf*) du 26 juillet 2018 – I-15 U 2/17 – *Flammpunktprüfungsrichtung*; dans d'autres ressorts juridiques, cette règle est expressément stipulée dans la loi sur les brevets, comme en République de Corée; voir l'article 99.4) de la loi coréenne sur les brevets.

¹⁵⁸ Article 745.1) du Code civil allemand.

Aucun droit de préemption n'est énoncé dans cette disposition. Cependant, les copropriétaires "[...] ne peuvent renoncer que conjointement à la protection juridique conférée par un brevet ou conclure un accord de licence avec des tiers (voir l'article 44.4) de la loi lituanienne sur les brevets).

93. Au Royaume-Uni, en l'absence d'accord contraire, un copropriétaire peut exploiter le brevet pour son propre compte et sans aucune obligation de rendre compte aux autres copropriétaires des profits générés¹⁵⁹. Cependant, le consentement de tous les copropriétaires est exigé pour concéder une licence en vertu d'un brevet ou pour céder ou hypothéquer une part¹⁶⁰. Dans l'affaire *Hughes c. Paxman*¹⁶¹, la cour d'appel a confirmé qu'un copropriétaire qui souhaite utiliser les droits en les concédant sous licences à un tiers ne saurait le faire sans l'approbation de l'autre copropriétaire. En vertu de l'article 37 de la loi sur les brevets, le contrôleur des brevets a le pouvoir de déterminer "si un droit sur un brevet ou découlant de celui-ci" peut être cédé ou accordé à une ou plusieurs autres personnes" et de rendre une ordonnance "concedant une licence ou un autre droit sur le brevet ou découlant de celui-ci".

94. En conclusion, en raison de relations complexes entre les copropriétaires de brevet, il n'est pas surprenant que dans la pratique, quel que soit le ressort juridique, il est conseillé aux copropriétaires de conclure un contrat qui gère ces questions. Souvent, cela se fait par la création d'une holding, qui détient un titre légal sur le brevet et contrôle l'utilisation qui est faite de celui-ci et la délivrance de licences¹⁶².

F. INVENTEURS SALARIES

95. La vaste majorité des inventions ne sont pas faites par le "seul inventeur", mais sont plutôt réalisées au sein d'entreprises, souvent dans des services de recherche-développement distincts ou des institutions publiques telles que des universités ou des organismes gouvernementaux. Par conséquent, les inventions faites par des salariés revêtent une grande importance économique. Le droit doit rechercher un équilibre entre l'intérêt légitime du salarié en tant qu'inventeur original, revendiquant la qualité d'inventeur, et l'intérêt légitime de l'employeur qui fournit l'infrastructure, le financement et souvent l'expérience collective et la direction sur lesquels l'invention s'est appuyée.

96. Dans de nombreux ressorts juridiques, le concept d'"invention de service" est utilisé pour délimiter les droits d'un employeur et d'un salarié. En règle générale, les législations permettent de gérer trois scénarios : i) une invention créée dans le cadre de l'activité professionnelle; ii) une invention créée en dehors de l'activité professionnelle; et iii) une invention créée en dehors de l'activité professionnelle, mais pour la création de laquelle l'inventeur a utilisé l'infrastructure ou des fonds de l'entreprise. Le cadre juridique qui régit ces scénarios, notamment les exigences procédurales, n'est pas le même selon les ressorts juridiques. Néanmoins, les lois modernes sur les brevets reconnaissent généralement l'idée que, dans la relation employeur-salarié, l'employeur a droit aux fruits du travail, y compris le droit à un brevet, tandis que l'inventeur salarié ne peut prétendre à une rémunération que si la loi applicable le prévoit.

97. Par exemple, conformément à l'article 1370 du Code civil russe, une invention créée par un salarié dans le cadre de ses fonctions ou d'une mission particulière confiée par l'employeur, doit être reconnue comme une invention de salarié¹⁶³. Le droit exclusif sur une invention de salarié et le droit d'obtenir un brevet appartiennent à l'employeur, à moins que le contrat de travail ou un contrat de droit civil conclu entre le salarié et l'employeur n'en dispose

¹⁵⁹ Article 35.2.a) de la loi sur les brevets.

¹⁶⁰ Article 35.2.b) de la loi sur les brevets.

¹⁶¹ [2006] EWCA Civ 818.

¹⁶² R. Carl Moy (2020), *Moy's Walker on Patent*, volume 3, paragraphe 10:52 (4^e éd.).

¹⁶³ Voir la réponse de la Fédération de Russie à la note C. 9141.

autrement¹⁶⁴. Une invention créée par un salarié qui utilise les ressources financières, techniques et d'autres ressources matérielles de l'employeur, mais sans que ce soit en lien avec ses fonctions ou une mission particulière confiée par l'employeur, ne sera pas reconnue comme une invention de salarié¹⁶⁵. Le droit d'obtenir un brevet et le droit exclusif sur une telle invention appartient au salarié et l'employeur peut, dans ce cas, demander une licence non exclusive¹⁶⁶. L'article 11 de l'Accord de Bangui contient une disposition similaire.

98. En Chine, un modèle similaire, mais légèrement différent est utilisé¹⁶⁷. Une invention qui est accomplie : i) dans l'exercice des fonctions d'un salarié, ou ii) principalement en utilisant les conditions matérielles et techniques d'un employeur, est une invention de service. Le droit de demander un brevet pour l'invention de service revient à l'employeur¹⁶⁸. Toutefois, dans le cas ii) visé ci-dessus, si l'employeur a conclu avec l'inventeur un contrat prévoyant le droit de déposer une demande de brevet ou la propriété du droit de brevet, c'est cette disposition qui prévaut. Pour une invention-crédation autre que de service, le droit de déposer une demande de brevet revient à l'inventeur. En outre, l'article 8 de la loi sur les brevets prévoit, entre autres, les inventions faites sur commande. Cet article stipule que si une invention est accomplie par une partie en exécution d'une commande qui lui est passée par autrui, le droit de demander un brevet revient, sauf accord contraire, à la partie qui a accompli l'invention.

99. En vertu de la loi n° 1540 de 2011 de la Colombie, tous les contrats de travail dûment conclus depuis le 16 juin 2022 prévoient la cession des droits de propriété industrielle par le salarié à l'employeur, y compris dans le cadre d'un contrat de service¹⁶⁹. À Cuba, si une invention est créée pour une entité dans le cadre d'un contrat de travail ou de service, l'entité est le propriétaire du brevet et le titulaire du droit, conformément à l'article 11.1) du Décret-loi n° 290¹⁷⁰. En Égypte, l'article 7 de la loi sur la protection des droits de propriété intellectuelle établit que l'employeur dispose de tous les droits découlant des inventions des travailleurs ou des salariés durant la période de travail ou la relation de travail, dans la mesure où l'invention s'inscrit dans le champ d'application du contrat de commande ou de la relation de travail¹⁷¹. La loi lituanienne prévoit une disposition similaire pour une invention de service créée dans le cadre de la relation employeur-salarié. Toutefois, si l'invention est réalisée par une personne qui effectue des travaux de recherche scientifique, de conception, de construction et d'autres travaux à caractère créatif dans le cadre d'un contrat avec un client qui finance un travail approuvé, le droit au brevet pour l'invention est régi par ce contrat¹⁷².

100. En Allemagne, en application du "principe de l'inventeur" énoncé à l'article 6 de la loi relative aux inventions de salariés, chaque invention appartient initialement au salarié qui a réalisé l'invention¹⁷³. En vertu de la loi, il existe deux types d'invention :

- i) si l'invention est classée comme une invention de service (*Dienstleistungserfindung*), l'employeur peut revendiquer l'invention; alors que,

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ Voir la réponse de la Chine à la note C. 9141.

¹⁶⁸ Article 6 de la loi sur les brevets de la Chine.

¹⁶⁹ Voir la réponse de la Colombie à la note C. 9141.

¹⁷⁰ Voir la réponse de Cuba à la note C. 9141.

¹⁷¹ Article 7 part. 1 de la loi sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

¹⁷² Voir la réponse de la Lituanie à la note C. 9141.

¹⁷³ Voir la réponse de l'Allemagne à la note C. 9141. La loi relative aux inventions de salariés (*Gesetz über Arbeitnehmererfindungen*) s'applique aux salariés, aux fonctionnaires et aux soldats (article premier). Les articles 40 à 44 prévoient toutefois des règles particulières pour les fonctionnaires, les soldats et les inventions réalisées à l'université. La loi sur les inventions de salariés peut s'appliquer en partie aux personnes qui se trouvent dans une situation similaire à celle des salariés en raison de leur dépendance économique (Ann (2009), *Patentrecht*, 6^e éd.(2009), paragraphe 21 II). Un directeur général d'une société à responsabilité limitée peut avoir l'obligation de céder une invention (Tribunal régional supérieur de Francfort, décision du 13 avril 2017 – 6 U 69/16).

ii) si l'invention est considérée comme une invention libre (*freie Erfindung*), des règles différentes s'appliquent¹⁷⁴.

101. Les inventions de service réalisées en cours d'emploi sont : a) soit créées dans le cadre du travail effectué par le salarié; b) soit reposent sur l'expérience ou l'activité de l'employeur¹⁷⁵. Le salarié qui a réalisé une invention de service a l'obligation d'informer immédiatement l'employeur par écrit de l'invention¹⁷⁶. L'employeur peut alors déclarer qu'il revendique l'invention de service¹⁷⁷. Même si l'employeur garde le silence, une telle revendication est considérée comme déclarée, à moins que l'employeur ne "libère" expressément l'invention dans les quatre mois qui suivent la réception de la déclaration du salarié, en effectuant une déclaration écrite à l'intention du salarié¹⁷⁸. En cas de revendication de l'invention de service, tous les droits économiques relatifs à l'invention sont transférés à l'employeur¹⁷⁹, qui a l'obligation de demander un titre de propriété industrielle national pour une invention de service qui lui est signalée¹⁸⁰ et le droit (mais non l'obligation) de demander une protection de la propriété industrielle à l'étranger¹⁸¹.

102. Le salarié a le droit de réclamer à l'employeur une rémunération adéquate¹⁸². En outre, si l'employeur ne dépose pas de demande de brevet dans des ressorts juridiques étrangers, il doit, à la demande du salarié, permettre à ce dernier d'acquérir les droits de propriété industrielle dans ces ressorts juridiques¹⁸³.

103. Les inventions réalisées par le salarié qui ne remplissent pas les conditions des inventions de service sont considérées comme des inventions libres, pour lesquelles tous les droits économiques demeurent la propriété du salarié en tant qu'inventeur, sous réserve de certaines conditions¹⁸⁴. Premièrement, le salarié doit informer l'employeur de l'invention, à moins qu'il ne soit évident que l'invention ne pourrait pas être utilisée au sein de l'entreprise de l'employeur. Le salarié doit fournir suffisamment d'informations pour permettre à l'employeur d'évaluer si l'invention est en effet une "invention libre". Deuxièmement, le salarié doit offrir à l'employeur un droit non exclusif d'utilisation de l'invention selon des conditions générales raisonnables, si l'invention correspond à l'activité de l'employeur. Si l'employeur n'accepte pas l'offre dans les trois mois, sa prérogative en matière de licence non exclusive s'éteint. À titre de forme particulière de protection du salarié, conformément à l'article 22 de la loi relative aux inventions de salariés, une dérogation aux dispositions de la loi par contrats n'est pas autorisée au désavantage du salarié avant la notification de la création d'une invention de service du salarié à l'employeur.

104. À l'instar de la loi allemande, l'article 58 du Code de la propriété industrielle du Portugal établit le mécanisme par lequel l'employeur peut exercer son droit de préemption sur les inventions créées par ses salariés¹⁸⁵. Par ailleurs, en vertu de la loi sur les brevets de la République de Corée, les inventions réalisées par des salariés dans le cadre de leur emploi leur sont initialement attribuées. Toutefois, une petite ou moyenne entreprise (PME) a droit à une licence non exclusive si un salarié acquiert un brevet¹⁸⁶. Les employeurs peuvent conclure un contrat de travail avec leurs salariés pour se réserver le droit d'obtenir un brevet. Un salarié qui

¹⁷⁴ Voir la réponse de l'Allemagne à la note C. 9141.

¹⁷⁵ Article 4, paragraphe 2 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁷⁶ Article 5 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁷⁷ Article 6, paragraphe 1 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁷⁸ Article 6, paragraphe 2 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁷⁹ Article 7 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁸⁰ Article 13 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁸¹ Article 14 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁸² Article 9, paragraphe 1 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁸³ Article 14 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁸⁴ Article 4, paragraphes 3, 18 et 19 de la loi relative aux inventions de salariés.

¹⁸⁵ Voir la réponse du Portugal à la note C. 9141.

¹⁸⁶ Article 10.1) de la loi coréenne relative à la promotion des inventions (KIPA). Voir la réponse de la République de Corée à la note C. 9141.

achève une invention de salarié doit avertir l'employeur de son achèvement par écrit, sans délai¹⁸⁷. Si une invention de salarié est achevée conjointement par deux salariés ou plus, cette notification doit être conjointement adressée par les salariés concernés¹⁸⁸. Un salarié a le droit à une juste indemnisation si l'employeur réussit, dans le cadre d'un contrat ou de la réglementation du travail, à obtenir le droit d'acquérir le brevet pour une invention de salarié ou s'il se voit délivrer une licence exclusive¹⁸⁹.

105. Aux États-Unis d'Amérique, tout droit de brevet sur une invention revient initialement à l'inventeur, que cette personne soit un inventeur indépendant, un autoentrepreneur ou un salarié. Si les droits de brevet sont détenus par des tiers, ils doivent leur avoir été transférés par voie de cession. Les arrangements contractuels entre un employeur et des salariés en ce qui concerne les inventions sont donc essentiels pour les deux parties pour attribuer les droits de manière appropriée. Contrairement à la loi sur le droit d'auteur des États-Unis d'Amérique, il n'existe pas de doctrine du travail pour le compte d'autrui dans le droit des brevets. Cependant, si une personne est spécifiquement employée en tant que salarié pour inventer, elle peut être amenée à céder à son employeur l'invention créée dans le cadre du contrat¹⁹⁰. Dans l'affaire *États-Unis d'Amérique c. Dubilier Condenser Corp.*, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a créé la doctrine "recruté pour inventer" et a décidé qu'"[u]ne personne employée pour créer une invention, qui réussit pendant la durée de son contrat à accomplir cette tâche, est tenue de céder à son employeur tout brevet obtenu"¹⁹¹. Cependant, une telle obligation n'existe que si le salarié n'a produit que ce pour quoi il avait été employé et si l'invention est l'objet précis de son contrat de travail¹⁹². En revanche, si un salarié réalise l'invention dans le cadre de son travail général dans son domaine d'activité, et que l'invention a été conçue lors de l'exécution de son travail dans ce domaine, le contrat de travail ne sera pas interprété comme exigeant une cession du brevet à l'employeur¹⁹³.

106. En l'absence d'un contrat entre l'employeur et le salarié couvrant l'objet des inventions réalisées par le salarié (ou si le salarié est spécifiquement employé pour réaliser une invention), toutes les inventions réalisées par le salarié sont sa propriété exclusive, avec la réserve que l'employeur a droit à une licence non exclusive pour fabriquer et utiliser les inventions de son salarié. Ce principe s'applique dans les cas où l'employeur a effectué certaines contributions, par exemple lorsque les inventions ont été réalisées durant les heures de travail ou à l'aide de l'équipement et du matériel de l'employeur¹⁹⁴. Cette licence non exclusive porte le nom de "shop right" de l'employeur. Le Circuit fédéral a reconnu qu'"[un] 'shop right' est généralement admis comme étant un droit créé en *common law* lorsque les circonstances l'exigent, en vertu des principes d'équité et de justice, qui permet à un employeur d'utiliser gratuitement une invention brevetée par un ou plusieurs de ses salariés sans être tenu pour responsable d'une atteinte"¹⁹⁵. Il s'agit d'un moyen de défense créé par la justice contre les atteintes portées au brevet et appliqué au cas par cas¹⁹⁶.

107. En dehors de l'Accord de Bangui, d'autres législations régionales des brevets comprennent également des dispositions pour les inventions de salariés, même si elles reposent, à de nombreux égards, sur les législations nationales des membres des organisations régionales respectives. Par exemple, la Convention sur le brevet eurasiatique et la Convention sur

¹⁸⁷ Article 12 de la KIPA.

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ Article 15 de la KIPA.

¹⁹⁰ Jorge Contreras (2022), *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*, page 27.

¹⁹¹ *United States c. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 187–88 (1933).

¹⁹² Ibid.

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Gladstone Mill III, *Patent Law Fundamentals*, volume 5, paragraphe 17:21 (2^e éd., 2022).

¹⁹⁵ *Beriont c. GTE Labs., Inc.*, 535 F. App'x 919, 923 (Fed. Cir. 2013).

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁶ Voir *McElmurry c. Arkansas Power Light Co.*, 995 F.2d 1576, 27 U.S.P.Q.2d 1129, 1528 (Fed. Cir. 1993) pour les facteurs qui peuvent être appliqués par les tribunaux.

le brevet européen prévoient que si un inventeur est salarié, le droit à un brevet doit être déterminé conformément au droit de l'État dans lequel le salarié est principalement employé. S'il n'est pas possible de déterminer cet État, le droit applicable est celui de l'État dans lequel l'employeur a son établissement commercial. La décision 486 de la Communauté andine prévoit, dans son article 23, que "[s]ans préjudice des dispositions de la législation nationale de chaque pays membre, dans le cas d'inventions survenant dans le cadre de relations d'emploi, l'employeur, quelles que soient leur forme et leur nature, peut céder une partie des bénéfices économiques découlant des inventions aux inventeurs salariés en vue de promouvoir les activités de recherche".

G. CONSEQUENCES JURIDIQUES D'UNE DESIGNATION INEXACTE DES INVENTEURS

108. Si le déposant ne communique pas les noms des inventeurs ou s'il indique les mauvais inventeurs (de bonne foi ou intentionnellement), cela peut avoir différentes conséquences pour la demande et il peut exister différents types de recours, en fonction de la législation applicable.

Absence d'indication des inventeurs

109. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 4^{ter} de la Convention de Paris (droit de l'inventeur à être désigné dans un brevet), les législations nationales et régionales en matière de brevets exigent généralement qu'un déposant indique le ou les noms du ou des inventeurs dans la demande de brevet, au titre des conditions de forme. Généralement, un office de brevets invite le déposant à se conformer aux exigences dans les délais prescrits. Par exemple, si une demande de brevet japonaise n'indique pas le nom de l'inventeur (au sens de sa législation nationale), la description est considérée comme incomplète. Le déposant doit appliquer les procédures de rectification dans un délai précis, parce qu'il ne satisfait pas aux formalités nécessaires¹⁹⁷. Si le déposant ne le fait pas, l'office rejette la demande.

Désignation erronée d'un inventeur et usurpation

110. De nombreuses lois sur les brevets permettent de corriger une désignation erronée d'un inventeur. Il est par exemple possible de modifier la désignation du ou des inventeurs (soit en remplaçant une personne indiquée comme étant l'inventeur par une autre personne, soit en ajoutant une nouvelle personne en qualité d'autre inventeur) dans une demande de brevet japonaise tant que celle-ci est en instance devant l'Office des brevets du Japon. Pour ce faire, le déposant doit motiver le changement et soumettre une déclaration de chaque inventeur mentionné dans la demande avant et après le changement, identifiant la ou les personnes qui sont les véritables inventeurs et la personne qui n'est pas l'inventeur. Dans de nombreux pays, une erreur dans l'indication du ou des inventeurs ne constitue pas un motif d'invalidation du brevet.

111. Aux États-Unis d'Amérique, une déclaration incorrecte de l'octroi de la qualité d'inventeur dans une demande de brevet peut entraîner l'invalidation, car "un brevet est non valable si des personnes sont nommées en sus ou en moins des véritables inventeurs"¹⁹⁸; elle peut également donner lieu à la non-exécution du brevet, en cas d'intention de tromper l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO)¹⁹⁹. Cependant, il est également possible de rectifier les erreurs relatives à l'octroi de la qualité d'inventeur. Pour les demandes de brevet, c'est le paragraphe 116.c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C. §116(c)) qui s'applique, qui confère au directeur de l'USPTO le pouvoir de correction, tandis que pour les brevets délivrés, un tribunal fédéral ou l'USPTO peut, en vertu du paragraphe 256 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C. §256), rectifier la désignation de l'inventeur. Étant donné que les tribunaux doivent permettre au titulaire d'un brevet de rectifier

¹⁹⁷ Voir la réponse du Japon à la note C. 9141.

¹⁹⁸ *Frank's Casing Crew & Rental Tools c. PMR Techs.*, 292 F.3d 1363, 1381 (Fed. Cir. 2002).

¹⁹⁹ *Gemstar-TV Guide Int'l c. ITC*, 383 F.3d 1352, n.1, (Fed. Cir. 2004).

une déclaration d'invention erronée avant de déclarer le brevet non valable²⁰⁰, la gravité d'une déclaration d'invention erronée est atténuée.

112. Une désignation erronée d'un inventeur dans une demande de brevet peut remettre en question le droit au brevet du déposant dès le départ. Si le droit à un brevet n'a pas été correctement cédé par le véritable inventeur, le déposant ne jouit pas des droits d'un ayant cause légitime. Par exemple, l'article 133 de la loi sur les brevets de la République de Corée prévoit qu'une partie intéressée ou un examinateur peut déposer une demande en justice pour réclamer l'invalidation d'un brevet, si le titulaire du brevet n'a aucun droit d'obtenir un brevet en vertu de l'article 33.1) de la loi sur les brevets²⁰¹.

113. De même, les lois sur les brevets de nombreux pays²⁰² prévoient une procédure de révocation ou le transfert du droit à un véritable inventeur, avant ou après la délivrance du brevet, en cas d'usurpation. Par exemple, en Allemagne, le véritable inventeur ou une partie lésée par l'usurpation peut exiger du déposant du brevet qu'il lui cède le droit d'obtenir la délivrance d'un brevet ou, dans le cas où un brevet a déjà été délivré, la cession du brevet²⁰³. En principe, cette réclamation devrait être possible dans un délai de deux ans à compter de la publication de la délivrance du brevet²⁰⁴. En outre, si la partie lésée a formé une opposition pour usurpation, elle peut toujours tenter une action dans un délai d'un an à compter de la conclusion définitive de la procédure d'opposition. Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas si le titulaire du brevet a agi de mauvaise foi lors de l'obtention du brevet²⁰⁵. Par ailleurs, le fait de puiser le contenu essentiel du brevet dans les descriptions, dessins, modèles, instruments ou équipements d'autrui ou d'un procédé utilisé par autrui sans son consentement constitue un motif d'invalidation d'un brevet délivré²⁰⁶.

VI. L'“AFFAIRE DABUS”

A. APERÇU DES DEMANDES DABUS

114. Compte tenu de la rapidité du développement technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), il n'est pas surprenant que des systèmes d'IA assistent les humains dans le processus d'invention et soient, pour certains, considérés comme les seuls inventeurs en soi²⁰⁷. L'exemple le plus marquant d'une telle vision est l'affaire dite DABUS, dénommée ainsi d'après le système d'intelligence artificielle “Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science” (DABUS).

115. Dans sa forme la plus simple, l'exploitation de ce système d'intelligence artificielle peut être expliquée comme un système composé de deux réseaux neuronaux²⁰⁸. Le premier réseau est entraîné sur des données qui modifient les poids de connexion entre les nœuds et stockent les données. À partir de là, le premier réseau “génère du bruit” en modifiant encore ses propres poids de connexion, en corrompant essentiellement les données sur lesquelles il s'est entraîné,

²⁰⁰ *Checkpoint Systems, Inc. c. All-Tag Security S.A.*, 412 F.3d 1331, 1340 (Fed. Cir. 2005).

²⁰¹ Voir la réponse de la République de Corée à la note C. 9141.

²⁰² C'est le cas, par exemple du Japon (voir la jurisprudence à l'adresse suivante :

https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/Important_IP_Judgment_by_Category/Patent/Usurpation/index.html.

²⁰³ Article 8 de la loi allemande sur les brevets.

²⁰⁴ *Idem*.

²⁰⁵ *Idem*.

²⁰⁶ En outre, l'inventeur peut également réclamer des dommages-intérêts au titre de l'article 823.1) du Code civil allemand, qui constitue la principale disposition du droit allemand de la responsabilité civile, le droit moral de l'inventeur étant considéré comme s'inscrivant dans un “droit général plus large de la personnalité”, protégé par l'article 823.1) du Code civil allemand.

²⁰⁷ Ryan Abbott (2022), *Intellectual property and artificial intelligence: an introduction*, in *Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence*, pages 2 et 11 à 13 (éd. Ryan Abbott, 2022).

²⁰⁸ Les explications présentées dans ce paragraphe concernant le fonctionnement de DABUS proviennent de la même source (Ibid.), page 17.

ce qui génère de nouvelles données de sortie. Ces nouvelles données de sortie sont une variante des objets sur lesquels le système a été entraîné. Le deuxième réseau sait quelles étaient les données qui ont servi à entraîner le premier réseau et il est donc en mesure de déterminer si ce qui ressort du premier réseau est nouveau et dans quelle mesure cela est différent. Le second réseau peut contrôler le niveau de bruit dans le premier réseau et peut également être entraîné à modéliser les données de sortie du premier réseau. En résumé, le premier réseau produirait de nouvelles données de sortie à une vitesse surhumaine et le second réseau évaluerait la "qualité" de ces données résultantes. Avec la technologie actuelle, un tel système d'intelligence artificielle peut être composé de milliers de réseaux neuronaux, chacun représentant certains concepts, tels que la "chaleur" ou le "plaisir", et la manière dont ils sont reliés les uns aux autres, par exemple, un aliment chaud peut être source de plaisir. Par la suite, dans le cadre d'un fonctionnement non supervisé, d'aucuns affirment que la machine peut combiner des idées de base pour en faire des idées complexes et s'arrête lorsqu'une idée s'achève en un concept particulièrement pertinent.

116. Ainsi, DABUS aurait réalisé deux inventions distinctes, à savoir : i) une balise lumineuse clignotante pour attirer l'attention dans les situations d'urgence; et ii) un récipient alimentaire fractal. En ce qui concerne la première invention, il n'aurait pas été demandé à DABUS d'inventer "une lumière clignotante d'urgence", mais plutôt d'être à l'affût de choses qui pourraient prévenir la mort²⁰⁹. C'est pourquoi DABUS aurait combiné des idées propices à la création d'un nouveau mécanisme de lumière clignotante aux fins d'attirer l'attention en cas d'urgence, ce qui a donné lieu à une demande de brevet²¹⁰.

117. Les demandes de brevet pour ces deux inventions ont été initialement déposées par Stephen Thaler au Royaume-Uni et auprès de l'Office européen des brevets (OEB), étant donné qu'il n'était initialement point besoin de divulguer l'inventeur dans ces deux ressorts juridiques²¹¹. Après avoir été invité par l'OEB à indiquer un inventeur, M. Thaler a désigné DABUS comme inventeur et s'est déclaré comme étant l'employeur du système d'intelligence artificielle. M. Thaler a par la suite fait valoir qu'il avait obtenu le droit au brevet en sa qualité d'ayant cause. Il aurait ensuite déposé les demandes dans 15 ressorts juridiques supplémentaires²¹².

118. Le Bureau international de l'OMPI a reçu une demande internationale conformément à l'article 3.1) du PCT, portant le numéro de demande PCT/IB2019/057809 et avec comme date de dépôt le 17 septembre 2019. Dans le formulaire de requête selon le PCT, l'inventeur était dénommé "DABUS, l'invention a été générée de manière autonome par une intelligence artificielle". En outre, une déclaration concernant l'identité de l'inventeur, conformément aux règles 4.17.i) et 51*bis*.1.a)i) du règlement d'exécution du PCT a été soumise et contenait les éléments suivants :

"DABUS, L'invention a été générée de manière autonome par une intelligence artificielle du 1767 Waterfall Dr St. Charles, Missouri 63303 États-Unis d'Amérique

est l'inventeur de l'objet pour lequel la protection est demandée au moyen de la présente demande internationale."

119. La demande internationale a été traitée normalement, puisque conformément à l'article 4.4) du PCT, même l'absence, dans la requête, du nom de l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés dont la législation nationale exige ces indications, mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale. En outre, l'absence de ces indications

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid.

²¹¹ Ibid., page 16.

²¹² Ibid.

dans une notice distincte n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale²¹³.

B. DECISIONS DES OFFICES DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET JUGEMENTS DES TRIBUNAUX

120. Plusieurs offices de propriété intellectuelle ont reçu des demandes de brevet DABUS, soit dans le cadre de demandes selon le PCT entrant dans les phases nationales, soit dans le cadre d'un dépôt direct. Les paragraphes qui suivent décrivent certaines des procédures engagées par les offices de propriété intellectuelle et les tribunaux (le cas échéant).

Australie

121. En Australie, la demande selon le PCT est entrée dans la phase nationale le 9 septembre 2020. IP Australia a conclu que traiter le système d'intelligence artificielle comme un inventeur n'était pas conforme à l'article 15.1) de la loi sur les brevets²¹⁴. Pour être précis, cela ne satisfait pas aux conditions de l'article 15.1.a) qui exige qu'un inventeur soit une personne. Une cession au déposant par une machine d'intelligence artificielle, conformément à l'article 15.1.b) de la loi sur les brevets, ne serait pas possible, étant donné que la loi, pour l'heure, ne reconnaît pas, la capacité d'une intelligence artificielle à céder un droit de propriété²¹⁵. En outre, l'article 15.1.c) de la loi sur les brevets prévoit qu'un brevet peut être délivré à une personne qui tient son titre de propriété sur l'invention de l'inventeur. Toutefois, cette disposition a également été jugée non applicable. IP Australia a fait observer que bien qu'il "soit ouvert à l'idée qu'une machine d'intelligence artificielle puisse être considérée comme communiquant des informations sur une invention au propriétaire de ladite machine à toutes fins utiles", la machine d'IA ne peut prétendre "à l'usufruit d'un quelconque titre de propriété", comme le prévoit la jurisprudence bien établie²¹⁶. Puisqu'une intelligence artificielle ne peut être un inventeur, IP Australia a déterminé qu'il n'était pas possible d'identifier une personne qui pourrait se voir délivrer un brevet. La demande n'était donc pas conforme à l'article 3.2C de la réglementation sur les brevets, qui exige, entre autres choses, que le déposant indique le nom de l'inventeur. En conséquence, IP Australia a conclu que la demande était caduque en vertu de la réglementation 3.2C.5).

Décisions des tribunaux

122. Il a été fait appel de la décision d'IP Australia. La Cour fédérale d'Australie (première instance) a jugé qu'un système d'intelligence artificielle pouvait être un inventeur aux fins de la loi australienne sur les brevets de 1990²¹⁷. La décision reposait, entre autres, sur l'idée que le terme "inventeur" est un nom d'agent et qu'il pouvait, à ce titre, représenter une personne ou une chose qui invente²¹⁸. En outre, il a été jugé que rien dans la loi australienne sur les brevets ne réfute expressément la thèse selon laquelle une intelligence artificielle peut être un inventeur²¹⁹ et que la décision reflétait simplement la réalité des inventions et la nature évolutive

²¹³ Article 4.4) du PCT

²¹⁴ L'article 15.1) de la loi australienne sur les brevets stipule que :

"1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un brevet pour une invention ne peut être délivré qu'à une personne qui :

a) est l'inventeur; ou

b) aurait le droit de se faire céder le brevet lors de la délivrance du brevet pour l'invention; ou

c) tient le titre de propriété sur l'invention de l'inventeur ou d'une personne visée au point b); ou

d) est le représentant légal d'une personne décédée visée aux sous-alinéas a), b) ou c).

²¹⁵ Stephen L. Thaler [2021] APO 5 (9 février 2021), paragraphe 26.

²¹⁶ Ibid., paragraphe 27 comportant d'autres renvois à la *demande de H (H's Application)* dans la note de bas de page 19, et paragraphe 28.

²¹⁷ *Thaler c. Commissaires des brevets* [2021] FCA 879, paragr. 10,

<https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2021/08/Thaler-v-Commissioner-of-Patents-2021-FCA-879.pdf>.

²¹⁸ Ibid., paragraphe 120.

²¹⁹ Ibid., paragraphe 118.

du terme “inventeur”, tout comme le terme “inventions” a évolué au fil du temps²²⁰. Par ailleurs, la décision attire l’attention sur la distinction entre propriété et inventeur, soulignant que la reconnaissance de DABUS comme inventeur ne signifie pas pour autant que l’IA est propriétaire de l’invention²²¹.

123. La décision de la Cour fédérale d’Australie a été infirmée par la Cour fédérale d’Australie siégeant au complet (cour d’appel) en avril 2022, qui a statué qu’un système d’IA ne pouvait être un inventeur en vertu de la loi australienne sur les brevets, et que l’inventeur devait être une personne physique²²². Bien que le terme “inventeur” ne soit pas défini dans la loi sur les brevets, il est considéré, à l’article 15.1.a), comme désignant “la personne responsable du concept inventif”²²³. Compte tenu de la jurisprudence bien établie concernant l’identification d’un inventeur, la Cour a déclaré que la “loi relative au droit d’une personne à la délivrance d’un brevet est fondée sur une invention au sens de la loi sur les brevets, née de l’esprit d’une ou de plusieurs personnes physiques”²²⁴. Elle a par conséquent conclu qu’il s’agissait d’une activité humaine récompensée par l’octroi d’un brevet²²⁵.

124. La Haute Cour d’Australie ayant rejeté tout appel supplémentaire, la décision de la Cour fédérale d’Australie siégeant au complet est définitive²²⁶.

Brésil

125. Après l’entrée dans la phase nationale de la demande selon le PCT, une demande BR 11 2021 008931-4 A2²²⁷ contenait “DABUS” comme inventeur, accompagné de l’explication que l’invention était générée de manière autonome par une intelligence artificielle. Pour l’heure, l’Institut national brésilien de la propriété industrielle (INPI) considère qu’un inventeur est une personne physique et n’a pas de définition spécifique de l’inventeur dans le contexte d’une invention créée par une intelligence artificielle²²⁸. Par conséquent, en août 2022, le Bureau du procureur fédéral de l’INPI a émis un avis juridique indiquant qu’il n’était pas possible de désigner une intelligence artificielle comme inventeur²²⁹.

Canada

126. Après l’entrée dans la phase nationale de la demande selon le PCT au Canada, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a commencé à traiter la demande de brevet DABUS (CA 3137161). Il a émis une notification de conformité le 8 novembre 2021²³⁰. Cette notification évoquait le fait que la demande de brevet mentionnait une machine en tant qu’inventeur. Par conséquent, la demande n’était pas conforme à l’article 27.2) de la loi canadienne sur les brevets (une demande de brevet doit être déposée par l’inventeur ou son représentant légal) et à l’article 54 du règlement d’exécution relatif aux brevets (notamment l’indication du nom et de l’adresse postale de chaque inventeur et une déclaration du droit du déposant à déposer), puisque, en vertu de la législation canadienne, il ne semble pas possible qu’une machine ait des droits ou qu’elle puisse céder des droits à un être humain.

²²⁰ Ibid., paragraphe 121.

²²¹ Ibid., paragraphes 12, 165 et 200.

²²² *Commissaire des brevets c. Thaler* [2022] FCAFC 62, paragraphes 108, 113.

²²³ Ibid., paragraphe 101.

²²⁴ Ibid., paragraphe 105.

²²⁵ Ibid., paragraphe 116.

²²⁶ Transcript of the Special Leave Hearing (transcription de l’audience sur autorisation spéciale, en anglais), [2022] HCA Trans 199, paragraphe 625; voir la réponse de l’Australie à la note C. 9141.

²²⁷ Voir <https://patentimages.storage.googleapis.com/5c/8f/6c/3934ebf654b034/BR112021008931A2.pdf>.

²²⁸ Voir la réponse du Brésil à la note C. 9141.

²²⁹ Avis juridique n° 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

²³⁰ Notification de conformité de l’OPIC, du 8 novembre 2021, consultable à l’adresse suivante : <https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/searchMenu.html>.

127. Dans sa réponse du 22 juillet 2022 à la notification de conformité²³¹, le déposant a fait valoir qu'il tirait le droit de déposer une demande de brevet de sa propriété de DABUS, en se fondant sur la doctrine de la propriété découlant de l'accession, selon laquelle le propriétaire d'une chose est également propriétaire des fruits de cette chose.

Allemagne

128. En mars 2020, l'Office allemand des brevets et des marques (*Deutsches Patent- und Markenamt*, DPMA) a rejeté deux demandes de brevet contenant DABUS comme inventeur, faisant valoir que seule une personne physique peut être désignée comme inventeur dans une demande de brevet conformément à l'article 37 de la loi allemande sur les brevets²³². Le DPMA a notamment fondé son raisonnement sur le libellé de l'article 63.2) de la loi sur les brevets, relatif à la désignation injustifiée d'un inventeur, qui fait état de la personne de l'inventeur ("die Person des Erfinders"). Selon lui, ce libellé indique que l'inventeur doit être une personne physique. Le DPMA a également rappelé l'objectif de la désignation des personnes physiques : les noms ne servent pas seulement à l'identification, mais permettent aux personnes physiques d'exercer leurs droits. Selon le Code civil allemand (BGB), qui reflète la décision du législateur allemand, seules les personnes physiques (article premier et suivants du BGB) et les personnes morales (articles 21 et suivants du BGB) peuvent être titulaires de droits et d'obligations. Un système d'intelligence artificielle n'étant ni une personne morale ni une personne physique, il ne peut jouir du droit de la personnalité de l'inventeur ("Erfinderpersönlichkeitsrecht"), qui comprend également le droit matériel au brevet (article 6 de la loi sur les brevets) ou le droit d'être nommé (article 63 de cette même loi)²³³. En outre, le DPMA a évoqué la jurisprudence²³⁴ qui illustre le fait qu'une personne morale ne peut être un inventeur. Par ailleurs, l'intelligence artificielle ne pouvant être titulaire de droits et d'obligations en tant que personne non physique et non morale, elle ne peut céder le droit au brevet conformément à l'article 6 de la loi sur les brevets²³⁵.

129. Par la suite, la demande selon le PCT entrant dans la phase nationale devant le DPMA a également été rejetée en janvier 2023 pour les mêmes raisons.

Décisions des tribunaux

130. Les décisions susmentionnées du DPMA rejetant les deux demandes de brevet allemandes ont fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral des brevets d'Allemagne. En ce qui concerne l'affaire relative à la demande de brevet DE1020191281202, le Tribunal fédéral des brevets d'Allemagne s'est référé au concept du droit moral de l'inventeur, qui trouve son expression dans l'article 37.1)²³⁶ de la loi sur les brevets, pour rejeter l'idée qu'une intelligence artificielle en tant que telle puisse être un inventeur. Par conséquent, un système d'intelligence artificielle ne peut pas être désigné inventeur dans une demande de brevet. Le Tribunal fédéral des brevets de l'Allemagne a également estimé qu'il n'était pas possible de faire évoluer le droit au moyen d'une décision judiciaire, puisqu'il réfutait l'existence d'une lacune en ce qui concerne la règle relative à la désignation de l'inventeur.

²³¹ Consultable à l'adresse suivante : <https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/searchMenu.html>.

²³² L'article 37.1) de la loi allemande sur les brevets stipule ce qui suit :

"1) dans un délai de 15 mois à compter de la date de dépôt ou, si une date antérieure est invoquée pour régir la demande, dans un délai de 15 mois à compter de cette date, le déposant doit désigner l'inventeur ou les inventeurs et affirmer qu'à sa connaissance, aucune autre personne n'a participé à l'invention. Si le déposant n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit également indiquer comment il a acquis le droit au brevet. L'exactitude des déclarations faites n'est pas vérifiée par l'Office allemand des brevets et des marques."

²³³ DPMA, décision du 24.03.2020 (102019128120.2), point II.1.a).

²³⁴ BGH GRUR 71,210, 212 – *Wildverbißverhinderung*.

²³⁵ DPMA, décision du 24.03.2020 (102019128120.2) au point II.1.a)2.

²³⁶ Voir la note de bas de page 233. Voir également la réponse de l'Allemagne à la note C. 9141.

131. Toutefois, le Tribunal fédéral des brevets de l'Allemagne a également estimé que la désignation de l'inventeur d'une manière spécifique, à savoir "[nom de la personne physique], qui a amené l'intelligence artificielle DABUS à générer l'invention" est admissible sur le formulaire de demande de brevet et suffisante pour la désignation de l'inventeur²³⁷. Le tribunal a fondé ses conclusions sur le fait que l'article 7.2) du règlement d'exécution des brevets ne contient pas de liste exhaustive des déclarations pouvant être faites par le déposant²³⁸. Ainsi, la déclaration supplémentaire ("[...] qui a amené l'intelligence artificielle DABUS à générer l'invention") est admissible. Le Tribunal fédéral des brevets de l'Allemagne a rejeté les préoccupations concernant les problèmes pratiques liés à la longueur de l'entrée figurant sous la rubrique "désignation de l'inventeur", car le DPMA dispose d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la publication des informations contenues dans le champ "inventeur" sur le formulaire de demande de brevet.

132. Enfin, le Tribunal fédéral des brevets de l'Allemagne a admis un recours sur la question juridique de savoir si un système d'intelligence artificielle pouvait être désigné comme inventeur au sens de l'article 37.1) de la loi sur les brevets, parce qu'il s'agit d'une question revêtant une importance fondamentale et qu'une décision de la Cour fédérale de justice (*Bundesgerichtshof*, BGH) s'impose pour garantir la cohérence des décisions futures des différents tribunaux. L'appel devant la Cour fédérale de justice est en cours²³⁹.

Inde

133. Après l'entrée dans la phase nationale de la demande selon le PCT, l'Office indien des brevets a publié un rapport d'examen datant du 26 octobre 2021, pour la demande de brevet portant le n° 202017019068, qui nommait DABUS inventeur. Le rapport indique que la demande ne peut être instruite aux fins de l'examen quant au fond et de l'examen technique, parce que le véritable et premier inventeur de l'invention indiqué est une intelligence artificielle²⁴⁰. Le raisonnement exposé dans le rapport est que DABUS n'est pas une personne au sens de l'article 2 (Définitions et interprétation)²⁴¹ et de l'article 6 (Personnes ayant le droit de demander des brevets)²⁴² de la loi sur les brevets de 1970 et qu'une preuve valable du droit n'a pas été présentée par le déposant. En outre, le rapport souligne d'autres questions qui ne sont pas conformes aux exigences de fond en matière de brevetabilité.

134. Dans sa réponse au rapport, le déposant a apporté des modifications à la demande et a réitéré que si DABUS n'était pas une personne, il était le seul véritable concepteur de l'invention qui devait être indiqué par le déposant dans sa demande de brevet conformément à la loi indienne sur les brevets. La procédure d'opposition avant la délivrance engagée à l'encontre de la demande a été soumise le 27 octobre 2022 sur la base de divers motifs, notamment la non-conformité à l'article 6. L'opposant affirme en particulier que "le véritable et premier inventeur" doit être un inventeur humain et qu'une machine ne détient aucun droit juridique qui puisse être cédé au déposant. Il indique également que dans les cas où des personnes non physiques sont couvertes, la loi sur les brevets stipule expressément ce cas comme une

²³⁷ *Bundespategericht* (Tribunal fédéral des brevets), décision du 11 novembre 2021 – 11 W (pat) 5/21; voir la traduction de la décision dans 71 GRUR International: Journal of European and International IP Law, 1189 (2022).

²³⁸ L'article 7.2) de la réglementation sur les brevets donne une liste des renseignements qui doivent figurer dans l'indication de l'inventeur sur le formulaire prescrit. La liste comprend le prénom, le nom et les adresses des inventeurs.

²³⁹ Voir la réponse de l'Allemagne à la note C. 9141.

²⁴⁰ Rapport d'examen de la demande n° 202017019068, section 7.1)1.1.

²⁴¹ L'article 2.1.y) se présente ainsi : "Le véritable et premier inventeur ne comprend ni le premier importateur d'une invention en Inde, ni une personne à laquelle une invention est communiquée pour la première fois depuis l'extérieur de l'Inde".

²⁴² L'article 6.1) se présente ainsi : sous réserve des dispositions de l'article 134, une demande de brevet d'invention peut être déposée par l'une des personnes suivantes : a) toute personne qui prétend être le véritable et premier inventeur de l'invention; b) toute personne qui est le cessionnaire de la personne qui revendique être le véritable et premier inventeur en ce qui concerne le droit de présenter une telle demande; c) le représentant légal de toute personne décédée qui, immédiatement avant son décès, avait le droit de présenter une telle demande.

exception; l'article 2.1.s) indique expressément par exemple que le terme "personne" comprend le gouvernement. En outre, l'opposant a fait valoir que le déposant avait simplement découvert l'objet en examinant le résultat produit par la machine d'intelligence artificielle, et avait décidé de déposer une demande de brevet.

Nouvelle-Zélande

135. La demande selon le PCT est entrée dans la phase nationale en Nouvelle-Zélande le 12 mai 2021. En janvier 2022, l'Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) a rendu une décision qui frappait la demande de délivrance d'un brevet par M. Thaler de nullité, étant donné qu'elle n'identifiait aucune personne physique (à savoir un être humain) comme inventeur. Puisque aucun inventeur n'était identifié, il ne pouvait en découler aucun droit à un brevet.

136. Le commissaire adjoint a en particulier considéré que la demande n'était pas conforme à l'article 22.1) de la loi sur les brevets, qui prévoit qu'un brevet pour une invention ne peut être délivré qu'à une personne qui : a) est un inventeur; ou b) tient son titre de propriété de l'inventeur; ou c) est le représentant personnel d'une personne décédée visée à l'alinéa a) ou b). L'IPONZ a notamment déclaré que "[l]e terme "inventeur" tel qu'utilisé dans le dispositif de la loi sur les brevets de 2013 (la loi) mentionne uniquement une personne physique, un individu. Le fait que des inventeurs [sic] appartiennent à la catégorie des personnes physiques est intrinsèque à l'interprétation correcte de la loi. Si les législateurs avaient eu l'intention d'autoriser la délivrance de brevets en Nouvelle-Zélande à des inventions conçues exclusivement par des entités non humaines, telles que des intelligences artificielles ou des formes du vivant autres que des êtres humains, ils auraient rédigé la loi pour répondre à ces possibilités de manière précise et explicite. Ils ne l'ont pas fait. Le commissaire ne saurait ignorer ce fait et juger une affaire comme s'il l'avait ignoré"²⁴³.

137. En ce qui concerne l'article 5.1) de la loi sur les brevets, qui établit qu'en règle générale, le terme "inventeur" désigne, en lien avec une invention, le *concepteur réel* de l'invention (emphase ajoutée), l'IPONZ a indiqué que cette définition n'était qu'une simple déclaration faisant valoir que pour qu'une personne soit un inventeur, elle devait avoir réellement contribué à la conception de l'invention, par opposition à l'importation ou la communication de l'invention en Nouvelle-Zélande.

Décisions des tribunaux

138. La Haute Cour de Nouvelle-Zélande, Wellington Registry, a rejeté l'appel en mars 2023 et confirmé la décision de l'IPONZ établissant que "le terme "inventeur", tel qu'utilisé dans la loi et tel qu'il figure dans le dispositif de la loi sur les brevets de 2013 désigne uniquement une personne physique, un individu. L'intelligence artificielle dénommée DABUS ne peut donc pas être le concepteur réel de l'invention"²⁴⁴. La décision de la Cour a été principalement étayée par le contexte législatif, notamment la législation néo-zélandaise en matière de brevets de 1860 jusqu'à la loi sur les brevets de 2013²⁴⁵.

139. Tout en reconnaissant que l'article 22.1) ne déclare pas expressément que l'inventeur doit être une personne, la Cour a déclaré que la lecture naturelle de cette disposition le suggérait²⁴⁶. En outre, la Cour était d'avis que les articles 9 et 177 à 193 s'appliqueraient plus facilement à des inventeurs qui sont des personnes²⁴⁷. Elle a également examiné la question de savoir si les modifications apportées en 2013 à la loi sur les brevets, qui supprimaient les références

²⁴³ Stephen L. Thaler [2022] NZIPOPAT 2 (31 janvier 2022) paragraphe 2.

²⁴⁴ *Thaler c. Commissaire des brevets* [2023] NZHC 554.

²⁴⁵ Ibid., paragraphe 31.

²⁴⁶ Ibid., paragraphe 27 pour de plus amples détails.

²⁴⁷ Ibid., paragraphes 28 et 29 pour de plus amples détails.

directes à des “personnes” dans les dispositions concernées, témoignaient de la volonté du Parlement d’ouvrir la possibilité pour une intelligence artificielle d’être un inventeur. Sur ce point, elle a conclu que la note explicative de la loi indiquait, dans son introduction, que la finalité qui sous-tendait les modifications avait été d’empêcher les simples importateurs, qui ne sont pas les concepteurs réels de l’invention, de remplir les conditions pour être inventeurs²⁴⁸. Par conséquent la Cour a estimé qu’il n’était pas approprié d’élargir effectivement la définition de l’inventeur au moyen d’une interprétation de la loi par les tribunaux²⁴⁹.

République de Corée

140. Après l’entrée dans la phase nationale de la demande selon le PCT, l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) a rejeté la demande de brevet n° 1020207007394 le 28 septembre 2022, au motif qu’un inventeur doit être une personne physique²⁵⁰. Les systèmes d’intelligence artificielle ne satisfont pas aux exigences de la loi sur les brevets de la République de Corée, puisque seule une personne physique peut être considérée comme un inventeur valable²⁵¹.

Décisions des tribunaux

141. En juin 2023, le tribunal administratif de Séoul a confirmé que le KIPO était dans son droit de demander une modification de la section consacrée à l’inventeur dans la demande, sur la base de l’article 203.3) de la loi sur les brevets de la République de Corée. Tout d’abord, le demandeur a fait valoir que le rejet de la demande par le KIPO n’était pas justifié, car la demande respectait les conditions de forme prévues par le PCT. Le tribunal a rejeté cet argument, déclarant que le KIPO avait le pouvoir de procéder à un examen quant à la forme conformément à la loi sur les brevets. Deuxièmement, le tribunal a confirmé que selon la loi sur les brevets, seules les personnes physiques pouvaient être citées comme inventeur. Troisièmement, le tribunal a souligné qu’en l’état actuel de la technologie, il n’existait pas de données étayées soutenant l’existence d’une intelligence artificielle forte, capable de prendre des décisions et d’agir de manière autonome sans s’appuyer sur des algorithmes ou des données élaborées ou fournies par des êtres humains. Quatrièmement, le tribunal a estimé que le statut d’inventeur nécessitait une capacité juridique, qui n’était accordée, en principe, qu’aux personnes physiques (article 3 de la loi civile), tandis qu’une personne morale n’a qu’une capacité juridique limitée (article 34). L’intelligence artificielle n’entrant ni dans la catégorie des personnes physiques ni dans celle des personnes morales en vertu des lois existantes, il n’était pas possible de lui attribuer une capacité juridique dans le cadre juridique actuel²⁵².

Afrique du Sud

142. En juillet 2021, l’Afrique du Sud, sans examen quant au fond de la demande de brevet, a délivré, dans le cas DABUS, un brevet comportant la mention “DABUS, l’invention a été générée de manière autonome par une intelligence artificielle” comme inventeur²⁵³.

²⁴⁸ Ibid., paragraphe 32 pour de plus amples détails concernant l’historique législatif et paragraphe 11 également.

²⁴⁹ Ibid., paragraphe 33.

²⁵⁰ Communiqué de presse du KIPO du 3 octobre 2022, disponible à l’adresse suivante :

https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1734.

²⁵¹ Voir la réponse de la République de Corée à la note C. 9141.

²⁵² Voir le résumé du jugement en anglais, disponible à l’adresse suivante :

<https://artificialinventor.com/patent-applications/>.

²⁵³ Bulletin des brevets de l’Afrique du Sud, juillet 2021, volume 54 n° 7, /3242, page 255.

Royaume-Uni

143. En décembre 2019, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) a refusé de donner suite aux demandes de brevet DABUS GB1816909.4 et GB1818161.0 en raison de l'absence de satisfaction aux obligations légales concernant l'inventeur et le droit à un brevet²⁵⁴. Plus précisément, l'UKIPO a déclaré qu'il était clair que l'"inventeur", au sens de l'article 7 de la loi sur les brevets, et la personne que le déposant pensait être l'inventeur, au sens de l'article 13, était une personne physique. En ce qui concerne le droit à un brevet, le déposant a fait valoir qu'il l'avait acquis en vertu de la propriété de l'inventeur (c'est-à-dire DABUS). L'UKIPO a toutefois décidé que même si DABUS était un inventeur, aucune loi ne permettait le transfert de la propriété de l'invention de l'inventeur au titulaire, et que la déduction d'un droit par l'entremise de la propriété de l'inventeur ne répondait pas aux exigences de l'article 7.2).

Décisions des tribunaux

144. Les tribunaux spécialisés dans les entreprises et la propriété de la Haute Cour de justice d'Angleterre et le tribunal des brevets du pays de Galles ont confirmé la décision de l'UKIPO qui établissait qu'une intelligence artificielle ne pouvait pas être considérée comme un inventeur en vertu de la loi sur les brevets de 1977²⁵⁵, ce que la Cour d'appel (Division civile) a également confirmé²⁵⁶. Selon les tribunaux, le terme "inventeur" doit être interprété comme la "personne" qui est le concepteur réel de l'invention²⁵⁷. La Haute Cour a également déclaré que "le tribunal ne peut qu'interpréter la législation et ne peut pas légiférer lui-même, quelle que soit la gravité de la nécessité politique".

145. En outre, la Haute Cour a également souligné que le concept d'"activité inventive" qui figure dans le droit des brevets restreint le terme d'inventeur aux personnes physiques, car elles sont seules capables d'une activité mentale et de trouver quelque chose qui n'est "pas évident pour une personne du métier"²⁵⁸. La Cour d'appel n'a toutefois pas suivi cette argumentation, soulignant que "l'activité inventive est une question à laquelle on répond en examinant comment se comporterait une *hypothétique* personne du métier"²⁵⁹. L'autorisation de faire appel de la décision rendue par la Cour d'appel a été donnée le 12 août 2022.

146. Une audience devant la Cour suprême du Royaume-Uni a eu lieu le 2 mars 2023 et le jugement sera rendu à une date ultérieure²⁶⁰.

États-Unis d'Amérique

147. Dans sa décision d'avril 2020²⁶¹, l'USPTO a estimé que la définition de l'inventeur figurant au paragraphe 100.f) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C. § 100 (f)) ("l'individu ou, s'il s'agit d'une invention conjointe, les individus collectivement qui ont inventé ou découvert l'objet de l'invention") exigeait que l'inventeur soit une personne physique. Selon l'USPTO, le libellé de l'article 101 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (35 U.S.C. § 101) "Quiconque invente ou découvre une chose nouvelle et utile (...)" indiquait que l'inventeur devait être une personne physique²⁶². En outre, l'USPTO s'est référé à la jurisprudence²⁶³, notamment l'affaire *Univ. of Utah c. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung*

²⁵⁴ Décision de l'UKIPO : BL O/741/19.

²⁵⁵ [2020] EWHC 2412 (Pat).

²⁵⁶ [2021] EWCA Civ 1374.

²⁵⁷ [2021] EWCA Civ 1374, paragraphes 50 à 54, 97; [2020] EWHC 2412 (Pat), paragraphe 45.1).

²⁵⁸ [2020] EWHC 2412 (Pat), paragraphe 45.3.c).

²⁵⁹ [2021] EWCA Civ 1374, paragraphe 56 (emphase ajoutée par l'auteur).

²⁶⁰ <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2021-0201.html>.

²⁶¹ Décision concernant la pétition : dans le Rapport d'examen, demande n° 16/524,350.

²⁶² Ibid., page 4.

²⁶³ Ibid., page 5.

der Wissenschaften e.V., dans laquelle le Circuit fédéral avait établi qu'un État ne pouvait pas être un inventeur, car pour accomplir l'acte mental de conception, les inventeurs doivent être des personnes physiques et ne peuvent pas être des sociétés ou des souverains²⁶⁴.

Décisions des tribunaux

148. Le tribunal de district des États-Unis d'Amérique pour le district oriental de Virginie²⁶⁵ en 2021 et la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral (CAFC)²⁶⁶ en 2022 ont confirmé la décision de l'USPTO.

149. Les deux juridictions ont réfuté la possibilité pour une intelligence artificielle d'être un inventeur et ont estimé que la loi sur les brevets exigeait qu'un inventeur soit une personne physique. Ces décisions sont conformes aux conclusions antérieures de la CAFC, même si ces dernières ont été rendues sans aucun lien avec l'intelligence artificielle, à savoir que seules les personnes physiques peuvent être des inventeurs²⁶⁷.

150. Dans son arrêt de 2022, la CAFC a fondé sa décision sur les dispositions du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, qui prévoient expressément que les inventeurs sont des individus (35 U.S.C. § 100(f)²⁶⁸ et (g), et § 115). Bien que la loi américaine sur les brevets ne définisse pas plus avant le terme "individu", la Cour a fait valoir qu'il devait être interprété comme un "être humain, une personne", conformément à la décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique rendue dans l'affaire *Mohamad c. Palestinian Auth*²⁶⁹, car "rien dans la loi sur les brevets n'indique que le Congrès ait eu l'intention de s'écarter de la signification par défaut"²⁷⁰. La Cour a en outre souligné l'utilisation de pronoms personnels ("elle-même", "lui-même") dans la loi sur les brevets ainsi que les déclarations requises sous la forme d'un serment ou d'une déclaration de l'inventeur visées à l'article 115.b) de la loi sur les brevets. La CAFC a donc rejeté l'idée que la loi sur les brevets était ouverte à d'autres interprétations raisonnables en ce qui concerne le terme "inventeur". En conséquence, elle n'a pas cherché à appliquer d'autres formes d'interprétation de la loi. Les arguments stratégiques concernant l'encouragement de l'innovation et la divulgation publique grâce à la possibilité de désigner une intelligence artificielle comme inventeur dans le formulaire de demande de brevet, tels que présentés par le déposant du brevet, ont été rejetés par la Cour comme spéculatifs et non fondés. La Cour a également expliqué qu'elle n'avait pas à se prononcer sur "la question de savoir si les inventions réalisées par des êtres humains avec l'aide de l'intelligence artificielle pouvaient bénéficier de la protection par brevet"²⁷¹.

151. La Cour suprême des États-Unis d'Amérique a rejeté une demande d'ordonnance *de certiorari* le 24 avril 2023²⁷².

²⁶⁴ Voir, 734 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2013) *Univ. of Utah c. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.*, page 13.

²⁶⁵ *Thaler c. Hirshfeld, et al.*, 558 F.Supp.3d 238 (E.D. Va. 2021).

²⁶⁶ *Thaler c. Vidal*, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022).

²⁶⁷ *Univ. of Utah c. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften E.V.*, 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013); *Beech Aircraft Corp. c. EDO Corp.*, 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993).

²⁶⁸ Conformément à l'article 100.f) de la loi américaine sur les brevets, un inventeur est défini comme "[...] l'individu ou, s'il s'agit d'une invention conjointe, collectivement les individus qui ont inventé ou découvert l'objet de l'invention".

²⁶⁹ Voir *Mohamad c. Palestinian Authority*, 566 U.S. 449, 454.

²⁷⁰ *Thaler c. Vidal*, 43 F.4th 1207, 1211 (Fed. Cir. 2022).

²⁷¹ *Ibid.*, au point 1213, voir également la réponse des États-Unis d'Amérique à la note C. 9141.

²⁷² <https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/22-919.html>.

Office européen des brevets (OEB)

152. En novembre 2019, la section de dépôt de l'OEB a refusé les deux demandes de brevet, EP 18275163 et EP 18275174, désignant DABUS comme inventeur. Les principales raisons qui ont motivé ses décisions sont les suivantes :

- Seul un inventeur humain peut être un inventeur au sens de la Convention européenne sur le brevet (CBE) et satisfaire aux exigences formelles de l'article 81²⁷³ et de la règle 19.1)²⁷⁴ de la CBE concernant la désignation de l'inventeur.

Les travaux préparatoires de la CBE font constamment référence à l'inventeur comme étant une personne physique. En outre, les noms donnés aux personnes physiques ne servent pas seulement à les identifier, mais leur permettent également d'exercer leurs droits et font partie de leur personnalité.

- L'intelligence artificielle n'ayant pas de personnalité juridique, les exigences des articles 60.1)²⁷⁵ et 81 de la CBE ne sont pas satisfaites, puisque l'IA ne peut être employée ni ne peut céder de droits à un ayant cause.

Tous les systèmes ou machines n'ont actuellement aucun droit parce qu'ils n'ont pas de personnalité juridique comparable à celle des personnes physiques ou morales. La personnalité juridique des personnes non physiques repose sur des fictions juridiques, créées par la législation ou développées par une jurisprudence constante.

153. Le déposant a formé des recours contre ces décisions, qui ont été examinées par la Chambre de recours juridique de l'Office européen des brevets dans les affaires J 8/20 et J 9/20 (voir ci-après la section "Chambre de recours juridique").

154. Le 20 décembre 2021, le déposant a déposé une demande divisionnaire (EP 21216024), qui divisait la demande EP 18275163, couverte par l'affaire J 8/20²⁷⁶. Dans son rapport daté du 14 mars 2023, la division d'examen de l'OEB a rendu un avis préliminaire portant entre autres sur les questions soulevées dans les requêtes principale et auxiliaire et concluant que la demande ne remplissait pas les conditions relatives à la désignation d'un inventeur. Dans sa requête principale du 22 août 2022, au lieu de désigner l'inventeur, le déposant a fait une déclaration selon laquelle il n'était pas en mesure d'identifier un inventeur et a indiqué que le déposant qui possédait DABUS avait droit à un brevet. Sur ce point, la division d'examen a maintenu que le déposant n'avait pas présenté de déclaration d'origine de ce droit et qu'il n'était donc pas en conformité avec l'article 81 de la CBE. À titre de nouvelle requête auxiliaire datée du 22 août 2022, dans un formulaire de désignation de l'inventeur, le déposant a désigné comme inventeur "Stephen L. Thaler en vertu du fait qu'il est le propriétaire du système d'intelligence artificielle (DABUS) qui a créé l'invention divulguée dans la demande". En outre, le déposant a introduit la déclaration suivante dans la description : "Le déposant a identifié le Dr Stephen L Thaler comme étant l'inventeur présumé en vertu du fait que M. Thaler est le

²⁷³ L'article 81 se présente ainsi : la demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen.

²⁷⁴ La règle 19.1) indique : la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément. Elle doit comporter les noms, prénoms de l'inventeur, ainsi que le pays et le lieu de son domicile, la déclaration visée à l'article 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire.

²⁷⁵ L'article 60.1) indique : le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'État dans lequel l'employé exerce son activité principale; si l'État dans lequel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'État dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.

²⁷⁶ Chambre juridique de recours de l'OEB, affaire J 8/20, décision du 21 décembre 2021, ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – Désignation de l'inventeur/DABUS.

propriétaire de la machine d'intelligence artificielle DABUS [...]. L'invention divulguée ici a été créée de manière autonome par DABUS et est une invention générée par l'intelligence artificielle [...]". La division d'examen a déclaré que la requête auxiliaire ne répondait pas aux exigences de l'article 81, car elle ne désignait pas un inventeur clairement et sans ambiguïté. Elle a également indiqué que la déclaration susmentionnée introduite dans la description n'était pas pertinente pour la compréhension de l'invention et devait donc être supprimée. En septembre 2023, la demande divisionnaire est toujours en instance²⁷⁷.

Chambre juridique de recours

155. La chambre juridique de recours de l'OEB (chambre de recours) a abordé la question de la désignation d'une intelligence artificielle comme inventeur dans ses décisions rendues dans l'affaire J 8/20 (recours contre le refus de la demande n° 18275163) et dans l'affaire J 9/20 (recours contre le refus de la demande n° 18275174) du 21 décembre 2021. Elle a rejeté le concept selon lequel une intelligence artificielle pouvait être désignée comme inventeur dans le contexte de la Convention sur le brevet européen²⁷⁸. La chambre de recours a plutôt fait valoir qu'en vertu de l'article 81 de la Convention sur le brevet européen, l'inventeur désigné devait être une personne ayant la capacité juridique. Cela peut être déduit, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux préparatoires de la Convention sur le brevet européen, du sens ordinaire du mot "inventeur"²⁷⁹. La finalité de la disposition, qui vise à protéger les droits de l'inventeur, a également contribué à cette position. À savoir, la chambre de recours précise que l'article 81 de la Convention sur le brevet européen et les dispositions connexes du règlement d'exécution ont pour principal objet "de conférer des droits à l'inventeur et de protéger ceux-ci [...], afin de faciliter l'exécution d'éventuelles réclamations d'indemnisations prévues en vertu de la législation nationale, et de définir une base juridique donnant droit à déposer une demande"²⁸⁰. Étant donné qu'une intelligence artificielle ne jouit pas de droits, elle ne peut donc pas être désignée comme inventeur en vertu de la Convention sur le brevet européen²⁸¹.

156. La chambre de recours a par ailleurs précisé que la cession du droit au brevet d'une intelligence artificielle à une personne physique n'était pas possible puisqu'une intelligence artificielle, en tant que telle, n'avait aucun droit et n'avait pas de personnalité juridique. Dans ce contexte, une simple désignation d'un titre de propriété sur l'intelligence artificielle ne fait pas entrer le propriétaire dans le champ d'application de l'article 60.1) de la Convention sur le brevet européen, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas automatiquement être considéré comme un "ayant cause" puisque aucune transaction concernant le droit de brevet n'a initialement eu lieu²⁸².

157. S'agissant de la question plus vaste de savoir si les inventions réalisées par une intelligence artificielle sont d'une manière générale brevetables, la chambre de recours est convenue que l'article 52.1) de la CBE concernant les inventions brevetables ne se limitait pas aux inventions conçues par des êtres humains²⁸³. C'est pourquoi la chambre de recours a précisé que *la manière* dont une invention avait été réalisée ne jouait aucun rôle dans le cadre de la Convention sur le brevet européen²⁸⁴. Elle a toutefois estimé que le libellé général de l'article 52.1) ne pouvait supplanter l'exigence formelle de la CBE concernant la désignation d'une personne dotée d'une capacité juridique comme inventeur²⁸⁵.

²⁷⁷ Voir le registre européen des brevets à l'adresse suivante : <https://register.epo.org/application?number=EP21216024>.

²⁷⁸ Voir la réponse de l'OEB à la note C. 9141.

²⁷⁹ Chambre juridique de recours de l'OEB, affaire J 8/20, décision du 21 décembre 2021, ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – Désignation de l'inventeur/DABUS, section 4.3.2 et 4.3.3.

²⁸⁰ Ibid., section 4.3.3.

²⁸¹ Ibid., section 4.3.3.

²⁸² Ibid., section 4.4.2.

²⁸³ Ibid., section 4.6.2.

²⁸⁴ Voir la réponse de l'OEB à la note C. 9141.

²⁸⁵ Chambre juridique de recours de l'OEB, affaire J 8/20, décision du 21 décembre 2021, ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – Désignation de l'inventeur/DABUS, section 4.6.5.

VII. CONCEPT DE LA QUALITE D'INVENTEUR EN LIEN AVEC LES INVENTIONS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

A. APERÇU DES THEORIES RELATIVES A LA PROTECTION PAR BREVET DES INVENTIONS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

158. Bien que l'on estime généralement que la technologie de l'intelligence artificielle ne soit pas parvenue au point où les systèmes d'IA peuvent créer des inventions de manière autonome, certains chercheurs ont déjà émis des avis sur la question de savoir si les inventions créées par l'intelligence artificielle devraient être protégées par le droit des brevets et, dans l'affirmative, sur la manière dont cette protection devrait être encadrée. Le présent sous-chapitre donne un aperçu non exhaustif des théories relatives à la protection par brevet des inventions créées par des intelligences artificielles.

159. Certains défendent l'idée que le droit devrait reconnaître la qualité d'inventeur aux intelligences artificielles ou, du moins de coinventeur, aux fins du droit des brevets, car cela encouragerait l'innovation dans le cadre de l'intensification des recherches et des investissements dans les systèmes d'IA²⁸⁶. Cette logique s'inspire de la théorie classique des incitations en matière de brevets, même si celle-ci ne concerne pas les systèmes d'intelligence artificielle en soi (qui n'ont pas besoin d'incitations pour être productifs²⁸⁷), mais plutôt les personnes qui développent et entretiennent ces machines. D'autres questions pourraient être posées en ce qui concerne les incitations indirectes pour les entreprises qui investissent dans les systèmes d'intelligence artificielle et qui tirent parti de la contribution de leurs IA.

160. Une justification de l'octroi de la qualité d'inventeur à des intelligences artificielles fondée sur la théorie des droits naturels, par exemple, s'inscrivant dans le droit fil de la pensée de Hegel²⁸⁸, est rarement défendue, car il est plus difficile de la concilier avec la nature même des systèmes d'IA, à moins que l'on ne les reconnaisse comme des personnes juridiques²⁸⁹. Enfin, le débat sur la personnalité juridique des systèmes d'intelligence artificielle est au cœur de toute l'affaire – non seulement en ce qui concerne l'IA et la propriété intellectuelle, mais aussi l'intelligence artificielle et le droit en général, comme certains juges l'ont suggéré dans leurs décisions DABUS. Étant donné que les systèmes d'intelligence artificielle appuient et, de fait, remplacent de plus en plus d'activités traditionnellement exécutées par des êtres humains, comme la conduite, la question des droits (ainsi que des responsabilités, par exemple, en cas d'acte répréhensible) se pose avec toujours plus d'acuité. Ces questions sont largement

²⁸⁶ Ryan Abbott (2020), *The reasonable robot*, pages 82 à 87; Donrich Thaldar & Meshandren Naidoo (2021), *AI Inventorship: The right decision?*, 117 S. Afr. J. Sci. 1, 3 (qui fait valoir que la décision de l'Office sud-africain des brevets de permettre la désignation de DABUS en tant qu'inventeur était "progressiste et favorable à la science").

²⁸⁷ Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu (2018), *When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era*, 39 Cardozo L. Rev. 2215, 2239.

²⁸⁸ Hegel considère que les droits de propriété servent à réaliser la personnalité des êtres humains, voir Georg W.F. Hegel (1821), *Grundlinien der Philosophie des Rechts* (Principes de la philosophie du droit). Ainsi, "[...] une idée appartient à son créateur parce que l'idée est une manifestation de la personnalité du créateur", voir Justin Hughes (1988), *The Philosophy of Intellectual Property*, 77 Geo. L.J. 287, 330.

²⁸⁹ Brown (2021), *Property ownership and the legal personhood of artificial intelligence*, 30 Information & Communications Technology Law 208-234 (qui considère que les intelligences artificielles faibles peuvent se voir accorder la personnalité juridique, mais pas les intelligences artificielles fortes); Mark Fenwick & Stefan Wrba, *AI and Legal Personhood*, dans *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence: Global Perspectives on Law and Ethics* pages 288 à 303 (Larry DiMatteo, Cristina Poncibò et al., éd. 2022) (favorable à l'exploration de la personnalité juridique pour l'intelligence artificielle dans les cas de dommages causés par celle-ci); Visa Kurki (2019), *A Theory of Legal Personhood*, pages 175 à 190 (qui considère qu'une IA forte peut avoir une personnalité juridique indépendamment de la question de savoir si ces IA sont dignes de considération morale); Eliza Mik (2021), *AI as a Legal Person?* dans *Artificial Intelligence and Intellectual Property* pages 419 à 439 (éd. Jyh- An Lee & Reto M. Hilty) (qui considère qu'accorder le statut de personne à une IA dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle ne sert aucun objectif et n'apporte aucun avantage).

examinées²⁹⁰, mais le statut de personnalité juridique pour les systèmes d'intelligence artificielle est généralement envisagé avec scepticisme²⁹¹.

161. Certains sont d'avis que les inventions d'intelligence artificielle posent des difficultés pour la théorie de la justification des brevets, qui repose sur la promotion de la divulgation d'informations (nouvelles) dans le cadre du système des brevets. D'aucuns estiment que cette justification ne s'applique pas aux inventions créées par des intelligences artificielles parce que "[...][...] le fonctionnement interne et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus inventif ne sont pas correctement compris ou sont largement inconnus"²⁹². "Alors que la doctrine d'habilitation du droit des brevets se concentre sur le résultat particulier du processus d'invention, certains affirment que l'intelligence artificielle présente un manque de transparence et une difficulté de reproduction qui remettent profondément et fondamentalement en question la théorie de la divulgation dans le droit des brevets"²⁹³. Cependant, il peut ne pas être approprié d'examiner cette question sous un angle général, étant donné que le caractère suffisant de la divulgation dans le cadre du droit des brevets implique différents facteurs tels que l'étendue des revendications et la personne du métier. La condition relative au caractère suffisant de la divulgation a également été appliquée aux inventions dont la reproduction de copies exactes n'est pas réalisable (par exemple, variabilité biologique du matériel reproduit).

162. Certains chercheurs sont d'avis que reconnaître la qualité d'inventeur aux intelligences artificielles empêcherait la revendication de manière injustifiée ou malhonnête d'inventions créées par l'IA, tout en permettant une meilleure reconnaissance des inventeurs humains qui ont créé l'invention tout seuls²⁹⁴.

163. D'autres chercheurs sont d'avis que la qualité d'inventeur pour les intelligences artificielles existe de fait, puisque ces systèmes d'IA sont perçus comme les véritables et seuls inventeurs des inventions générées par des IA. Dans le même temps, ces chercheurs ne sont pas convaincus que l'octroi de la qualité d'inventeur donnerait lieu à la propriété de l'invention – c'est-à-dire la protection d'une invention au moyen de droits exclusifs – mais voient plutôt l'invention comme relevant du domaine public²⁹⁵. D'aucuns, cependant, ont estimé que cela pourrait conduire à ce que l'on appelle la tragédie des "anticommons" (dissuasion) et à ses effets néfastes sur l'innovation²⁹⁶. En outre, le manque de souplesse en ce qui concerne l'attribution de récompenses est perçu comme inefficace pour les systèmes d'IA, étant donné que de multiples parties sont impliquées avec différents degrés de contributions à l'invention²⁹⁷. De même, la protection par brevet pourrait, en particulier dans le cas d'une croissance exponentielle des inventions générées par les intelligences artificielles, entraver les inventions ultérieures en raison d'une forte augmentation des coûts de transaction pour le développement d'innovations cumulatives²⁹⁸.

²⁹⁰ Pour un aperçu, voir, James Dempsey (10 août 2020), *Artificial Intelligence: An Introduction to the Legal, Policy and Ethical Issues*, Berkeley Center for Law & Technology.

²⁹¹ Voir, par exemple, la réponse de la Finlande à la note C. 9141.

²⁹² Tabrez Ebrahim (2020), *Artificial Intelligence Inventions & Patent Disclosure*, 125 Penn St. L. Rev. 147.

²⁹³ Ibid.

²⁹⁴ Ryan Abbott (2020), *The reasonable robot*, page 83.

²⁹⁵ Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu (2018), *When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era*, 39 Cardozo L. Rev. 2215, 2258 (qui affirme que les avantages du premier arrivé, les outils électroniques open source et la reconnaissance sociale sont préférables à la protection par brevet).

²⁹⁶ James Buchanan & Yong Yoon (2000), *Symmetric Tragedies: Commons and Anticommons*, 43 Journal of Law and Economics 1-13; Michael Heller (1998), *The tragedy of the anticommons: property in the transition from Marx to markets*, 111 Harv. L. Rev. 621- 688.

²⁹⁷ Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu (2018), *When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era*, 39 Cardozo L. Rev. 2215, 2252.

²⁹⁸ Ibid.; Suzanne Scotchmer (2004), *Innovation and Incentives*, pages 127 à 161 (à propos de l'innovation cumulative).

164. Si l'on accepte le principe que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être considérés comme des inventeurs selon les normes du droit des brevets, et qu'ils peuvent donc être plus que de simples outils dans le processus d'invention, certains considèrent que les doctrines juridiques de la coinvention ou des inventeurs salariés du droit des brevets peuvent s'appliquer²⁹⁹. L'application de la qualité de coinventeur ou des règles relatives aux inventions de salariés dépendrait principalement de la manière dont la relation entre être humain et intelligence artificielle serait perçue. Dans une relation entre innovateurs égaux, la qualité de coinventeur prédominerait. Inversement, dans une relation qui serait de nature sponsor-inventeur et s'accompagnerait d'une dépendance *quasi* mutuelle, les règles relatives aux inventions de salariés pourraient servir de modèle. Quoi qu'il en soit, l'absence de personnalité ou de capacité juridique des systèmes d'intelligence artificielle ne semble pas compatible avec les cadres juridiques existants³⁰⁰.

B. INTERSECTIONS POSSIBLES ENTRE OCTROI DE LA QUALITE D'INVENTEUR ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

165. Les demandes DABUS sont pour l'instant les seuls cas concrets de revendication d'un système d'intelligence artificielle en tant qu'inventeur. Dans ce cas, les offices nationaux et régionaux de brevets ont principalement examiné la question de savoir si le fait d'indiquer le système d'intelligence artificielle en tant qu'inventeur dans une demande de brevet répondait à l'exigence de formalité en vertu de la loi applicable. Une analyse approfondie menée par certains offices de brevets et tribunaux a toutefois montré que la question pouvait toucher de nombreux aspects essentiels qui ont jusqu'à présent constitué la pierre angulaire du système moderne des brevets. Cela comprend les points suivants :

- i) le droit de l'inventeur à un brevet (en principe), qui peut être cédé à un ayant cause (questions relatives à l'absence de capacité juridique des systèmes d'IA, création d'une chaîne de titre et d'un titre de propriété, la conformité aux exigences de forme, y compris les déclarations d'octroi de la qualité d'inventeur et du droit du déposant à un brevet);
- ii) le droit moral des inventeurs (la justification qui sous-tend le droit moral des inventeurs et la désignation de l'inventeur, et l'indication du nom des inventeurs dans une demande de brevet);
- iii) la définition et l'interprétation des termes "inventeur" et "coinventeur" (la notion d'"inventions" en droit des brevets et le fait qu'un inventeur soit à l'origine de l'invention, la question de savoir si un inventeur doit être une personne physique, ainsi que la qualification et la détermination d'un "inventeur" et d'un "coinventeur");
- iv) une désignation inexacte d'un inventeur, y compris l'usurpation (mécanismes pour rectifier une désignation inexacte d'un inventeur, conséquences juridiques de la non-soumission d'une désignation d'inventeur ou de son inexactitude, notamment si la qualité d'inventeur est revendiquée à titre frauduleux par un tiers, et les recours possibles en cas d'usurpation).

Bien que des informations relatives aux modèles d'invention de salarié selon diverses législations nationales aient également été présentées dans le présent document dans les sections ci-dessus, l'absence de personnalité juridique des systèmes d'intelligence artificielle constituerait un obstacle important à l'application de ces modèles.

²⁹⁹ Voir la réponse de la Fédération de Russie à la note C. 9141; Xiang Yu & Runzhe Zhang *et al.* (2021), *Challenges of artificial intelligence to patent law and copyright law and countermeasures*, dans *The Future of Intellectual Property*, pages 150, 156 (éd. Daniel Gervais).

³⁰⁰ Voir la réponse de la Colombie à la note C. 9141.

166. Les cadres juridiques qui régissent ces questions sont naturellement guidés par la raison d'être et les objectifs stratégiques du système des brevets, qui sont généralement décrits comme favorisant les activités inventives et le transfert de technologie grâce à la mise en place d'un mécanisme d'incitation à l'innovation, comme protégeant les inventions et facilitant la diffusion des nouvelles informations et technologies. La stratégie et l'analyse juridique de ces questions étroitement liées dans le contexte de l'intelligence artificielle dépassent le cadre du présent document. Cependant, la compilation des législations nationales et régionales et des décisions des offices de brevets et des tribunaux met davantage l'accent sur certaines questions que sur d'autres, comme le montre le paragraphe précédent.

167. Comme indiqué au chapitre II, l'interaction entre un être humain et un système d'intelligence artificielle durant un processus d'invention peut revêtir différentes formes. En d'autres termes, la contribution au processus d'invention peut grandement varier, qu'elle soit le fait d'un être humain ou d'un système d'IA. Dans le cadre d'une évaluation du droit des brevets, les résultats sont très différents selon le rôle joué par le système d'intelligence artificielle et la manière dont ce système a été créé, entraîné et utilisé. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les débats sur la qualité d'inventeur de l'intelligence artificielle ont déjà commencé, même si les êtres humains continuent de participer au processus d'invention.

168. Plusieurs personnes peuvent, par exemple, être impliquées dans la création d'inventions utilisant l'intelligence artificielle. Une personne peut avoir identifié le problème technique à résoudre et avoir l'idée d'utiliser l'IA pour trouver une solution. Une autre peut avoir mis au point ou entraîné le modèle d'intelligence artificielle à utiliser, par exemple en concevant un algorithme d'IA, générant et sélectionnant des données pour l'entraînement du modèle d'IA. Une troisième personne peut avoir utilisé le modèle d'intelligence artificielle entraîné pour trouver une solution au problème identifié. Enfin, une autre personne peut avoir participé à l'analyse et à la vérification des données de sortie de l'IA. Même s'il ne s'agit nullement de savoir si une machine d'intelligence artificielle peut être en soi un inventeur, la question de savoir qui est un inventeur ou qui peut être considéré comme coinventeur doit être déterminée en fonction des circonstances qui entourent chaque cas.

169. En outre, compte tenu des progrès impressionnants des technologies d'apprentissage automatique, un système d'intelligence artificielle, même non autonome, pourrait à l'avenir apporter une contribution substantielle au processus de création de l'invention à un niveau beaucoup plus élevé. Ainsi, même si un inventeur humain apporte une contribution suffisante à la conception de l'invention, un système d'intelligence artificielle pourrait également contribuer à l'invention à un niveau tel que s'il s'agissait d'un être humain, il pourrait être considéré comme coinventeur.

170. Certains pays ont entamé des consultations avec les parties prenantes, qui portent sur des questions de propriété intellectuelle et d'intelligence artificielle, notamment les questions d'octroi de la qualité d'inventeur. Le Gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, a recueilli des données factuelles et des avis sur un large éventail de possibilités relatives, entre autres, à la protection par brevets des inventions conçues par des intelligences artificielles³⁰¹. Il a publié un document présentant les résultats de ces consultations intitulé "*Artificial Intelligence and Intellectual Property: Copyright and Patents: Government response to consultation*" (Intelligence artificielle et propriété intellectuelle : droit d'auteur et brevets : la réponse du gouvernement aux consultations)³⁰².

³⁰¹ <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents>.

³⁰² <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation>.

171. L'USPTO a lancé une campagne pour solliciter les commentaires du public concernant l'intelligence artificielle et l'octroi de la qualité d'inventeur³⁰³, qui comporte un certain nombre de questions relatives à l'état actuel des technologies de l'intelligence artificielle, à la contribution à la conception d'une invention par des entités autres que des êtres humains et à l'inventeur commun; des considérations relatives à la propriété et aux orientations futures concernant les questions liées à la qualité d'inventeur. Il a également organisé des séances d'écoute sur ces questions, lors desquelles il a présenté des cas hypothétiques³⁰⁴.

[Fin de l'annexe et du document]

³⁰³ <https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/14/2023-03066/request-for-comments-regarding-artificial-intelligence-and-inventorship>.

³⁰⁴ <https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/ai-and-emerging-technology-partnership-engagement-and-events>.