



## AI 非適格之發明人，多國見解一致（第 308 期 2022/10/20）

蔡順興\*

### 一、前言：

自2018年起，Stephen L. Thaler（以下稱Thaler）以其研發的人工智慧（Artificial Intelligence, AI）：Device and method for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience（以下稱DABUS）所自行演算出的技術Food Container 以及 Devices and methods for attracting enhanced attention，陸續向各國提出專利申請，包括經由PCT國際申請案進入各國國家階段之專利申請案（以下通稱為Thaler申請案），這些申請案均以DABUS作為單一發明人，使得過去幾年間各國得以經由Thaler申請案，對於該國有關發明人的定義進行審視、論述及修法，也使AI技術與專利保護之間陸續衍生出相關的議題及討論。

### 二、相關國家：

Thaler申請案最早係向歐洲專利局及英國專利局提出專利申請，在目前有審理結果的國家中，僅南非於2021年7月核准該國的Thaler申請案（PCT進入國家階段，未經實體審查）；EPC上訴委員會於2021年12月駁回其訴願，認定DABUS非人類發明人駁回申請；英國上訴法院駁回其訴願，認為DABUS非自然人不得作為發明人；而澳洲因專利法規的解釋差異，雖一度准予該國的Thaler申請案，但經過專利局及各層法院審理後，於2022年4月推翻原判決而判定只有自然人才能成為發明人；我國於2021年8月由智慧財產及商業法院以110年度行專訴字第3號判決，對於我國的Thaler申請案作出審理結果，依據現行專利法、專利法逐條釋義及專利審查基準之規定，發明人不僅應為就申請專利範圍之技術特徵進行精神創作而有「實質貢獻」之人，且應為「自然人」，DABUS於法律上應視為「物」，無意思能力而無法成為「權利主體」，在現行法制上只能為「權利客體」，無作為發明人之資格，以「原告未於申請書中載明適格之發明人」為由駁回申請；其次，Thaler申請案在中國大陸、加拿大及德國等國家，亦未獲得核准或有利的行政訴訟結果。

### 三、CAFC判決：

Thaler於2019年7月向美國專利局（以下稱USPTO）提出專利申請，USPTO於2020年4月以DABUS非自然人不得作為發明人，駁回美國的Thaler申請案，Thaler上訴聯邦地方法院後於2021年9月遭駁回，聯邦地方法院重申美國專利法規定之「發明人」必須是「個人（individual）」，Thaler再向美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC）提出上訴，CAFC於2022年8月對於Thaler申請案作出判決，認為應考量相關法規的定義適用來進行判決，Leahy-Smith 美國發明法（America Invents Act, AIA）中已明確規定發明人必須是自然人之「個人」，並配合一般日常用語、牛津字典、詞典法、專利法相關段落規定（defined as himself & herself rather than itself）以及判決先例等內容，駁回美國的Thaler申請案，認定只有自然人可為發明人，AI不可為發明人（only a natural person can be an inventor, so AI cannot be）；由上述內容可推知，Thaler申請案於其他尚未有審理結果的國家中，其後續的審理及行政訴訟結果，雖會依據各國對於發明人的法規定義進行審理，但依據目前各國的趨勢，應傾向發明人應為自

\*台一國際智慧財產事務所專利國內部副理



然人而駁回Thaler申請案。

#### 四、結論：

目前各國對於該國的Thaler申請案大多以法規面進行解釋及審理，並未對於AI作為可產出發明的實質面進行考量及論述，但隨著科技的日新月異以及AI應用的蓬勃發展，日後是否會出現如威爾史密斯 (Will Smith) 於2004年主演電影 “I, Robot” 中具有自我思考能力及情感的智能機器人 (NS-5型)，或許指日可待，加上美國維吉尼亞東區聯邦地方法院法官Leonie Brinkem (審理美國Thaler申請案之法官) 亦表示隨著科技的演化，未來AI的複雜程度可能足以滿足公認的發明人資格，因此，關於由AI獨立完成的技術是否能以專利取得保護、何種發展程度的AI可被視為適格的發明人，以及經由AI完成的技術之發明人應為操作者、擁有者或軟體開發者等問題，已逐漸浮現於檯面上，應為日後各國需要思考及應對的問題，而目前諸如美國及我國等國家，亦就AI等相關議題公開徵求各方意見，以其作為後續在法律層面及技術層面之間的相關考量及修法依據，以便在專利制度以及AI智慧發展之間能取得平衡，而從事與AI相關技術的業者亦需留意上述的相關問題及發展趨勢，以對於本身的AI技術取得周全的保護。