



續論 USPTO 《AI 輔助發明之發明權認定指引》(第 351 期 2024/06/13)

楊雯芳* 博士／專利師



台灣近期最熱門的科技話題莫過於黃仁勳了，從去年底 OpenAI 推出 ChatGPT 大型語言模型、到 Nvidia 的人工智慧 (AI) 晶片、直至 AI PC 的問世，全球幾乎都籠罩在 AI 即將普及化的氛圍下。歷史經驗告訴我們，當軟硬體條件就緒後，殺手級應用往往就指日可待了。AI 浪潮正迅速席捲全球，無遠弗屆地影響著各個領域，AI 相關的專利制度自然也備受關注。

本文將繼續討論美國專利商標局 (USPTO) 在公布《AI 輔助發明之發明權認定指引》(下稱指引) 後，收到各方意見以來，仍有哪些重要議題有待解決。據官方網站顯示，在 2024 年 5 月 13 日截止收件時，USPTO 共計收到 58 份來自組織、公司或個人的意見書，其中 47 份已公開。鑑於這些意見多來自 AI 專利的潛在申請人，其重要性自是不言而喻。本文特別整理了兩家重量級科技公司——IBM 和 Novartis 的意見，做進一步探討。

Pannu 因素之共同發明人的議題

根據美國專利法規定，共同發明人無須在同一時間、地點作出貢獻，也無須人人對每一項專利要求作出平等貢獻。1998 年的 Pannu v. Iolab Corp 案則確立了三個認定共同發明人的具體標準：必須(1)對發明的構思或實踐作出某種重大貢獻（請特別留意是「或」）；(2)所作貢獻在質量上不可忽視，對整個發明有重要意義；(3)所做的不只是解釋已知概念和現有技術水平。這一判決對促進合作創新、保護發明人權益產生了深遠影響。

然而，USPTO 的指引第 3 原則卻規定「僅僅將發明付諸實踐並不構成發明人水平的重大貢獻」。IBM 認為，Pannu 因素曾被用於確定人與人之間共同發明人資格，但不應適用於工具輔助發明和唯一發明人的情況。相反，發明人身份歷來是通過審查自然人對發明構思的貢獻來認定，不應考慮無法構思但僅用於輔助的 AI 等工具。

另一方面，Novartis 則主張「同時構思和實踐」理論在 AI 時代的重要性日增。AI 輔助的發明往往需要人類在實踐階段作出關鍵貢獻。USPTO 指引對此理解過於狹隘，可能導致一些重要的人類貢獻被忽視。Novartis 呼籲 USPTO 修改指引，更好地反映 AI 輔助發明的現實，承認在某些情況下對實踐階段的重大貢獻也可等同於發明人貢獻。

智識主導 (Intellectual Dominance) 的議題

指引中的第 5 項原則指出：僅僅保持對 AI 系統的「智識主導」本身，並不能使一個人成為通過該 AI 系統創造的任何發明的發明人。IBM 對此並無異議，但 Novartis 則提出了不同觀點。

Novartis 表示，「智識主導」學說與單純擁有或被動監督某設備無關。相反，這一學說

* 台一國際智慧財產事務所業務拓展部經理



認可那些在發明過程中起到領導、積極指導並保持對整體過程實質控制的人，為潛在發明人。根據該學說，這樣負責整體過程的人可以成為發明人，即使他或她可能採納了協作者的部分想法和成果。

回溯聯邦巡迴上訴法院在 Verhoef 案中的原意，法院確實表示「智識主導」一詞含糊不清且可能有不同解讀，但並未徹底排斥此概念。指引中直接引申為「單單對 AI 系統保持監控並不等於有發明人資格」，似乎過於絕對。事實上，Verhoef 所引用 Porter 案中「智識主導」的精神，是在權利未完全明確的情況下，使領導整體發明過程的人有資格列為發明人，而非如指引所解釋的那樣。

揭露義務的議題

根據美國專利法，專利申請人對 USPTO 負有揭露義務。如有違反，可能會導致相關專利被宣告無效或無法實施。USPTO 的指引指出，關於 AI 系統參與情況下的一些資訊可能屬於應當向專利局揭露的重大資訊，比如 AI 系統的輸入輸出、替代實施例的產生等。

IBM 對此表示贊同，但請 USPTO 進一步舉例哪些 AI 相關資訊應被視為重大，以及如何合規揭露相關資訊。IBM 擔心未能履行揭露義務將增加專利無法實施的風險。事實上，除非發明人自行揭露 AI 的使用，否則外人幾乎難以獲知。鑒於揭露過多可能降低專利獲准機率，大多數申請人可能傾向於做最低程度的揭露。

結語

作為 AI 和專利雙料領導者，IBM 和 Novartis 對 USPTO 的指引均提出了富有建設性的意見。

IBM 強調，AI 與其他發明輔助工具一樣，無法真正構思發明，僅僅是輔助人類構思發明。因此，發明人身份的認定應當排除對 AI 等無法構思只能輔助的工具的考慮，而聚焦於自然人的構思貢獻。

而 Novartis 則呼籲重視「同時構思和實踐」的理論。在很多 AI 輔助發明中，人類對實踐過程的重要貢獻也理應等同於發明人貢獻。USPTO 應更新指引，承認這一點，更貼合 AI 發明的現實。

由於 USPTO 對 AI 採取了特定的立場，讓人不禁想起「毒樹果實」理論，其源自美國法律，比喻通過非法手段獲取的證據在法庭上不可採納，旨在保護公民權利。將 AI 視為「毒樹」，再例外列舉可專利標的，表面上可避免許多爭議問題，但也可能扼殺創新，甚至增加不正行為。相反地，若將 AI 視同超級電腦般的輔助工具，會否導致專利大量申請而加長審理期？立法前廣徵民意，特別是潛在申請人的意見，實是正確之舉。

參考資料

- [1] 楊雯芳，[淺談 USPTO 《AI 輔助發明之發明權認定指引》](#)，台一專利商標雜誌第 255 期，民國 113 年 05 月。
- [2] <https://www.regulations.gov/docket/PTO-P-2023-0043/comments>



[3] [Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 \(Fed. Cir. 1998\).](#)

[4] [In re Verhoef, 888 F.3d 1362 \(Fed. Cir. 2018\)](#)

