



AI 可否為專利發明人之我國判決出爐（第 279 期 2021/9/9）

王錦寬*

專利制度自五百多年前創設迄今，或巴黎公約施行以來的一百多年，專利由人類發明，似乎是大家公認的概念；隨著科技發展，有自學能力且運算速度快的人工智慧 (AI) 是否可與你、我、他一樣成為一位發明人，是近年嶄新的話題，也是將來必須面對的課題。

7 月 1 日剛成立的智慧財產及商業法院在 8 月 19 日對此作出了行政判決，110 年度行專訴第 3 號行政判決書（下稱我國判決）於 8 月 30 日作成並予公布，為這項全球性的議題，表達我國的態度。

台一國際智慧財產事務所 8 月 12 日發行之第 277 期雙週專利電子報（下稱電子報），在專利申請專欄中有 3 個子題，分別是韓國專利局認定 AI 不得為發明人、澳洲聯邦法院認定 AI 可作為發明人及南非發出世界第一件以 AI 為發明人之專利，各國的專利申請案均由 THALER, Stephen L.（下稱泰勒）作為申請人，並以 DABUS 之 AI 系統作為發明人所提出的申請案。

泰勒最早提出 2 件專利分別是名為 FOOD CONTAINER 及 DEVICES AND METHODS FOR ATTRACTING ENHANCED ATTENTION，第 1 案於 2018 年 10 月 17 日、第 2 案於 2018 年 11 月 7 日，分別同時向英國及歐洲專利局提出申請，隨後也以主張優先權的方式向美國、德國等提出申請；於 2019 年 9 月 17 日泰勒更將兩案合併提出 PCT 國際申請案，主張歐洲專利之 2 項優先權，陸續進入各國國家階段，接受考驗。我國判決所涉之專利申請案為泰勒之第 2 案在我國之申請案。

如前述電子報所載，南非發出全球第 1 件以 AI 作為發明人的專利，澳洲法院則推翻澳洲專利局的看法，也認同 AI 可作為發明人；但韓國及電子報曾報導之美國、英國及歐洲等，均作出相反的決定，均認為發明人必須是 individual、person，即必須是自然人。

我國判決所涉之申請案係於 2019 年 11 月 5 日向智慧局提出申請，於發明人欄位僅填寫 NONE, DABUS，未載明國籍及中文姓名，經智慧局於同年 11 月 11 日要求補送文件，申請人於 2020 年 4 月 30 日申復，陳明本案係由 DABUS 之人工智慧系統所發明，為本案唯一的發明人，智慧局於同年 5 月 5 日再次要求必須以自然人為發明人提出申請，申請人於同年 6 月 5 日回覆本案是由 AI 獨自發明未有自然人涉入，最後智慧局以申請人逾期未補正為由，於 2020 年 6 月 29 日作出不予受理之處分，經申請提起訴願及行政訴訟。

泰勒在我國的上述申請案，雖以我國依法並無任何應審查發明人是否為自然人之程序，不應以發明人應為自然人為由而不受理本件申請案，並引述南非已准許 DABUS 作為發明人，主張我國應受理本案之申請，但顯然未獲智慧局採納。

智慧局對於本件發明申請案，認為依專利法的規定，發明創作為人類精神活動之成果，雖專利法未明定發明人須為自然人，但參酌專利法的規定，發明人應具權利能力，而唯有自然人或法人才擁有權利能力；並引用專利法逐條釋義及專利審查基準均明定發明人必須為自然人為由，且除南非外，大多數國家均認定發明人應為自然人，故認為 AI 無意思能力不能成為權利申請之主體，不具發明人資格。

我國判決，看來全盤接受智慧局之見解，也認為 AI 並非法律上所謂之「人」，視本件發明案之 DABUS 在我國法律上應為「物」，屬於權利之客體，不能成為權利主體，無享受權利能力與資格，在本件發明案欠缺自然人為發明人的情況下，認為智慧局所為之不予受理處分並無違法，進而作出原告之訴駁回之判決。

AI 將在未來為研發工作扮演重要角色，我國判決在今年 7 月 29 日辯論終結，7 月 30 日澳洲聯邦法院卻作出[2021] FCA 879 判決，成為全球第一個支持 AI 作為專利發明人的司法判決，對泰勒而言是個鼓舞的訊息，相信其在全球將會持續力爭，AI 是否可作為一件

*台一國際智慧財產事務所專利國內部副總經理



發明專利之發明人仍將是令人煩惱和有爭議的問題。

