

## AI 作為發明人的適格性

蔡居諭/專利師

2021-09-30

### ● 前言

智慧財產及商業法院於 2021 年 8 月 19 日作成的一件判決<sup>1</sup>中，宣告了 AI 不可作為發明人，這是台灣首件就 AI 得否作為發明人的爭議所作出的司法判決，深具歷史意義。該案件起源於美國人工智慧專家泰勒博士 ( Dr. Stephen Thaler ) 於 2019 年 11 月 5 日以「吸引增強注意力的裝置和方法」向智慧財產局申請發明專利。該案在申請階段係以人工智慧系統作為唯一的發明人，且該人工智慧系統係命名為「達布斯/DABUS」。智慧財產局收到該申請案後函請申請人補正以自然人為發明人之申請書，惟申請人未依限補正，是以智慧財產局依專利法第 17 條第 1 項<sup>2</sup>規定作出不予受理之處分。申請人旋即向經濟部提起訴願，經經濟部以 109 年 12 月 2 日經訴字第 10906311620 號訴願決定駁回後，向智慧財產及商業法院提起行政訴訟，惟一審結果仍不如泰勒博士所期。

除了台灣，泰勒博士也透過 PCT 申請制度以「達布斯/DABUS」作為唯一發明人在英國、美國、歐洲、澳洲、南非、韓國.....等多個國家提出專利申請，惟上述所有國家的專利審查機關均拒絕受理以 AI 作為發明人的申請案。雖然泰勒博士在各申請國均繼續循司法途徑提起救濟，但截至目前 ( 2021 年 9 月 30 日 )，除南非與澳洲外，多數國家的一審法院仍否定 AI 得作為發明人。本文參考智慧財產及商業法院之判決的意旨以及現行法規探討現階段為何我國無法允許 AI 作為發明人。

<sup>1</sup> 智慧財產及商業法院 110 年度行專訴字第 3 號

<sup>2</sup> 專利法第 17 條第 1 項：申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不予受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。

## ● AI 不符合「人」的定義

在探討 AI 得否作為發明人之前，首先必須探討 AI 是否該當我國民法所稱的「人」。從我國民法總則編來看，「人」包含「自然人」以及「法人」兩種，其中自然人是經由人類母體受孕懷胎所生下之人，法人則是依照民法或其他法律之規定所設立之人，很明顯上述兩種人 AI 均不屬之。

從民法第 6 條來看：「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」，亦即凡是人皆具有權利能力。然而 AI 既非經由母體出生也非透過法律規定而設立，因此難說其具有權利能力。民法第 18 條又規定：「I. 人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。II. 前項情形，以法律有特別規定者為限，得請求損害賠償或慰撫金。」，亦即「人」可以透過意思表示來行使權利能力，而意思表示是指表意人將其所欲發生一定私法上效力之意思表現於外部的行為。當前的 AI 固然透過機器學習而可以在某一特定領域表現出類似「人」一般的思考行為，然而法律上的意思表示的要素包含了「內部的內心意思」和「外部的表示行為」，縱使 AI 可以根據外界的刺激而產生表現於外的回應，但仍難以稱該回應或行為係源自於 AI 的內心意思，因此 AI 並不具有意思能力。既然 AI 無法透過意思表示來行使權利能力，自然無法成為法律上的權利主體，也自然無法成為「發明人」而享受發明人的權利與負擔發明人的義務。

換言之，從民法的角度來看，AI 既不具有權利能力也不具有意思能力，因此 AI 無法成為權利主體，在法律上係被視為「物」而非「人」。

## ● 我國現行專利法規不允許 AI 作為發明人

專利法並未明文禁止 AI 作為發明人，事實上整部專利法涉及發明人

的條文也僅四條，惟專利法仍舊明文規範出發明人的權利。如前述，AI 在法律上被視為「物」而無法成為法律上的權利主體，自然無法該當專利法上的發明人。

如專利法第 5 條第 2 項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」換言之，除非專利法另有規定或者契約另有約定，否則發明人本身就是專利申請權人。因此倘若將 AI 列為發明人，在沒有其他相關規定且 AI 也無法與他人訂立契約的前提下，AI 也將是專利申請權人。然而 AI 是「物」，既不具權利能力也無法對外為意思表示，那麼 AI 究竟如何移轉其申請權給其他自然人或法人，在現行法規下恐很難合理化。

再者，AI 是「物」，「物」所自行產出的技術方案是否具有專利申請權也是個問題。專利實務上普遍認知的發明人或創作人係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」是指為完成發明而進行精神創作之人，其必須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效進行構思，並進而提出具體技術手段。AI 本身不具有人腦般的發明意識，無法針對技術問題進行構思，因此其所產生的技術內容並不具有專利申請權，充其量僅是 AI 的所有者「發現」或者「觀察到」AI 產出的技術內容，而一個不具專利申請權的技術內容自然也不具有發明人。換言之，由 AI 自行產出的技術內容在現行法規下並不只是 AI 得否作為發明人的問題，更包含 AI 自行產出的技術內容是否具有專利申請權的問題。

除了專利法之外，專利法施行細則第 16 條第 1 項第 2 款規定「申請發明專利者，其申請書應載明發明人姓名」，民法上所稱的「姓名」是人格權的一種，用來展現自己的獨特性而與他人區隔，AI 是「物」，自不會有姓名，以 AI 的所有者對 AI 的命名作為發明人姓名也於法不符。

智慧局頒布的「專利法逐條釋義」針對專利法第 5 條的解釋以及專利審查基準第 1 篇第 1-2-1 節等，均直接闡明發明人僅限於自然人。

## ● 修法讓 AI 產出的技術內容具有專利申請權或許更為重要

AI 輔助技術人員從事研發工作早已是現在進行式，例如汽車業、電子業、金融業、藥品業等，特別是新藥開發領域，近年來歐美地區有多家標榜能夠透過 AI 輔助新藥開發的新創公司成立，例如英國的 BenevolentAI 公司與 Exscientia 公司，美國的 Insilico Medicine 公司與 Atomwise 公司等。隨著 AI 技術的更加成熟，未來會有愈來愈多的 AI 將會從輔助工具的角色轉變成為具有實質貢獻者。如同前述，AI 自行產出的技術內容在現行法規下並不只是 AI 得否作為發明人的問題，而是該技術內容本身是否具有專利申請權的問題。當 AI 的所有者已經預見誠實地向智慧局表明其專利說明書所記載的技術內容是 AI 自行產出將不被受理時，其可以選擇不提出專利申請或者不公諸於世，但這樣的結果明顯有違專利法鼓勵創新的立法本意。AI 的所有者也可以選擇隱瞞 AI 為真正發明者的事實，但這形同以脫法的方式藉由偽造發明人資料將 AI 自行產出的技術內容提出專利申請。

設想二十年後甚至更短的將來，也許多數的創新技術的產生都是來自 AI，如果這些 AI 的所有者礙於法規而對其 AI 自行產出的創新技術選擇不申請專利或者不公諸於世，相信不僅是專利從業人員的災難，也非全人類之福。

在此針對修法提出天馬行空之一淺見，若把專利法上「發明人」的概念上位化為「發明源」，其中發明源包含自然人與 AI，並且規定發明源為 AI 時，AI 的所有者(或者租用者)能夠直接取得 AI 所產出的技術內容的專利申請權。如此一來，發明源為自然人的情況仍維持現行制度，發明源為 AI 的情況則以特別規定辦理以迴避民法上關於「人」的定義問

題，或許能以較簡單的途徑讓 AI 產出的技術受到專利法的保護。

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳蕙

編輯委員/楊慶隆、蔡居諭、陳鈺夫

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所

