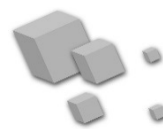


AI發明人爭議看發明人身分 與專利申請權來源

——美國、歐盟、英國、南非、澳大利亞、
臺灣比較



楊智傑*

壹、前言

當人工智慧（AI）越來越聰明，人類會越來越仰賴AI協助進行研發活動，甚至有一天確實可能出現，AI在完全沒有人類的介入下，自己設定問題、思考問題、提出解決問題方案等。不論那一天何時才會到來，此種由AI協助人類完成或獨立完成之發明，在申請專利時，到底是否要將AI填列為發明人？還是不要填寫？這是否會影響到專利申請之獲准？是一個全世界都關心的重要問題¹。

不論是否由AI協助或AI獨立完成研發，在申請專利時，隨便填寫一個自然人作

DOI：10.53106/2218456220240070058002

收稿日：2023年11月16日

* 雲林科技大學科技法律所教授。

¹ 對此人工智慧能否作為專利申請案之發明人，臺灣已有一般性的初步探討。例如，林宗緯，勾勒邊際——論人工智慧發明人資格，專利師，2020年10月，43期，58-72頁；王柏蘆，人工智慧之發展——論人工智慧專利發明人適格性，科技法律透析，2020年10月，32卷10期，51-72頁；馮震宇，從人類創作到AI創作：智財權權利主體與權利歸屬之挑戰，月旦法學教室，2020年6月，212期，34-43頁；沈宗倫，人工智慧科技與智慧財產權法制的交會與調和——以著作權法與專利法之權利歸屬為中心，收錄於人工智慧相關法律議題芻議，2018年11月，181-213頁。

為發明人，而不誠實寫AI的參與程度，不就好了，為何一定要將AI寫入發明人欄位？亦即，為何有學者認為，將AI作為專利的發明人是一個重要問題？在此必須先指出，美國過去長期以來在專利制度中採取先發明主義（first-to-invent system），因此美國專利商標局及美國法院，非常強調「真正的且最先的發明人」（actual and first inventor），並且認為「誰是真正發明人」是一個嚴肅的問題。在2012年以前，在美國申請專利一定要由發明人或共同發明人提出申請，再轉讓給公司法人。倘若在申請專利時，所指定的發明人不是真正的發明人，可能導致該專利無效或無法實施，即便該專利符合其他實體專利要件²。這就是為何，美國的學者非常重視，真實發明過程與真正發明人的原因。

相對地，其他國家，包括歐盟和歐洲國家，甚至臺灣，在其專利法中，並不重視誰是真正且最先的發明人。因而，在這些國家中，真正發明人並不是重要的問題。在這些國家中，申請專利案件中必須填寫發明人資訊，但並不需要列出真正的發明人。而這些國家的專利審查機關，也不會關心發明人之正確性。就算在專利申請案中寫上錯誤的發明人，也不會導致嚴重的後果。即便有些國家的專利法中，有明確要求應該指定真正發明人，但卻沒有規定，如果不遵守該要件會有什麼後果。因此，即便法條上好像強調專利申請案要列出真正發明人，但這個要件並沒有像其表面上看起來的那麼重要。

英國薩里大學（University of Surrey）的Ryan Abbott教授領導的一個跨領域國際團體，以Thaler博士擁有之人工智慧DABUS完成的二項發明，從2018年10月起，陸續在美國、英國、歐洲提出專利申請；後來又利用PCT案，進入若干國家，包括南非、澳大利亞等；以及也在臺灣申請專利。這二個發明申請案中被指定的發明人是「DABUS」，其是一個「特殊的連接功能的人工智慧」³。

從2018年10月起，該專案團隊在世界各國的專利申請案，陸續做出了決定，大部分均認為該申請案沒有填寫發明人資訊或發明人非自然人，而程序駁回該申請案。該團隊也不死心，繼續向各國法院提出訴訟。

² Ryan Abbot, *I think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law*, 57 B.C. L. REV. 1079, 1092 (2016).

³ The Artificial Inventor Project, Patent applications, available at <http://artificialinventor.com/patent-applications/>.

美國專利商標局於2020年4月做出決定，專案團隊不服上訴至法院，維吉尼亞東區地區法院與聯邦巡迴上訴法院分別於2021年與2022年做出判決，支持USPTO決定。歐洲專利局於2020年1月27日正式做出不受理決定，該專案團隊提出程序救濟，歐洲專利局已於2021年年底做成決定，維持原處分。英國智財局2019年12月做成決定後，智財高院、上訴法院、最高法院陸續做出判決，支持英國智財局之作法。專案團隊後來乃以PCT案進入後續其他國家，包括南非和澳大利亞。南非最為特殊，對於PCT案的形式審查，不再審查發明人資訊，在2021年7月28日，成為世界上第一個申請獲准專利的國家。澳大利亞雖然承襲英國法制傳統，但是在專利申請權的寫法上，與英國有所不同，導致解釋上存在空間。澳洲聯邦法院於2021年7月做成判決，推翻澳洲智財局決定，認為該案可申請專利；但上訴後一審判決又被推翻。

從目前已知該專案團隊的申請情況來看，只有南非已通過了該專案團隊的專利申請，其他大部分國家都持反對見解。雖然世界上主要國家都一致認為，AI人工智慧不能作為專利申請案之發明人，各國智財局或專利主管機關也大致持這種立場。不過，在美國、英國、澳大利亞等判決中均表示，若真認為有需要，應修改法律。故是否需要修改專利法而允許人工智慧作為發明人，也可從這些判決論理中得到啟發。

本文並非要在純理論上，討論AI人工智慧是否能或應該作為發明人。此一純理論之探討，已有其他學者深入研究⁴，或留待其他學者進行研究。本文的研究方向，主要想透過追蹤此一重要議題之發展，詳細比較美國、歐盟、英國、南非、澳大利亞，各國或區域之專利法規、行政決定和法院論理。並從這些討論中，反思專利發

⁴ 本文所引述Ryan Abbott教授的相關論文，都屬於這類探討。此外，其他文獻中多少也有討論在理論上是否能或應該將AI列為發明人。例如，Samuel Scholz, *A Siri-ous Societal Issue: Should Autonomous Artificial Intelligence Receive Patent or Copyright Protection?*, 11 CYBARIS AN INTELL. PROP. L. REV. 81, 116 (2020); Anna Carnochan Comer, *AI: Artificial Inventor or the Real Deal?*, 22 N.C.J.L. & TECH. 447, 472-86 (2021); Ernest Fok, *Challenging the International Trend: The Case for Artificial Intelligence Inventorship in the United States*, 19 SANTA CLARA J. INT'L L. 51, 63-72 (2021); Tim W. Dornis, *Artificial Intelligence and Innovation: The End of Patent Laws as We Know It*, 23 YALE J.L. & TECH. 97 (2020); Kate Gaudry, *Machine Inventions*, 60 WASHBURN L.J. 423 (2021).

明人身分與專利申請權之來源。

貳、美國發明人中心主義

由於美國專利法採取發明人中心主義，對於發明人正確性的要求特別高，有別於其他國家。而美國的專利法律見解，也受世界各國關注，因此，本部分先說明美國專利商標局（USPTO）、美國法院對於此問題的態度，並介紹USPTO最新公布之《AI輔助發明之發明人指引》。但要正確理解美國的論理，必須理解美國專利法以發明人為中心的整體設計背景。

一、美國之發明人正確性

(一)發明人中心主義

在2012年之前，美國採取所謂的先發明主義（first-to-invent system），這與世界上大部分其他國家採取的「先申請主義」（first-to-file system）有所不同。由於美國專利法採取先發明主義，因而相對於其他國家，非常重視真正且最先的發明人⁵，亦有人稱美國此種模式為發明人中心主義（inventor-centric或inventor-centrism）⁶。而且，2012年美國國會通過美國發明法案（America Invents Act）之前，對於專利權的歸屬，均規定所有專利權都歸屬於發明人，申請人必須是發明人，只是在申請時，可以同時提交「申請到專利後立刻移轉給公司」的聲明。在2012年以後，則在施行細則規定，專利申請案之申請人，除非有轉讓，否則申請人就推定擁有該申請權及專利權⁷。亦即2012年以後的申請案，專利權的來源並不一定要由發明人轉讓。

法典的安排上，原則上發明應由發明人個人提出申請。專利法第111條規定：

⁵ Campbell Chiang, *A Putative Inventor's Remedies to Correct Inventorship on a Patent*, 2 DUKE L. & TECH. REV. 1, 1 (2003).

⁶ Liza Vertinsky, *Boundary-Spanning Collaboration and the Limits of Joint Inventorship Doctrine*, 55 HOUS. L. REV. 401 (2017); Robert A. Armitage, *Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting*, 40 AIPLA Q.J. 1, 100 (2012).

⁷ 37 C.F.R. § 3.73(a).

「除非本法另有規定，專利申請應由發明人或其授權之人，以書面提出申請。」在發明人申請的規定之後，在美國專利法第118條，才規定「非由發明人提出之專利申請」⁸：「發明人的受讓人或發明人有義務向其轉讓權利之人，可提出專利申請。能夠證明自己對發明標的享有財產利益（proprietary interest in the matter）之人可以以代表或代理發明人名義提出專利申請，但該人必須證明如此行為對保持雙方的權利是適當的。⁹」從條文結構順序上，就知道美國以發明人為中心。但更重要的是，在非發明人申請方面，並沒有強調申請人只能是發明人的權利繼受人，還可能包括「對發明標的享有財產利益之人」。

（二）發明人認定與構思

在專利發明人的認定上，誰是發明人，美國法院確有很明確的操作標準與案例。其強調必須對發明之構思（conception），具有顯著貢獻（contribution is significant）¹⁰。若貢獻不顯著（insignificant），就不足以成為共同發明人。

何謂發明之構思，美國法院定義為「發明人腦中形成一完成（complete）且可運作發明的明確、永久（definite and permanent）之概念。¹¹」但並不需要每一個共同發明人在腦中都形成此種概念，而是全體共同發明人一起滿足此一概念即可¹²。但所構思之發明，必須包含所申請專利之發明標的的所有特徵¹³。

所謂的「明確、永久」，乃指發明人對系爭問題已經有特定、固定的概念，特定的解決方案¹⁴。而就該構思是否完成（complete），發明人不需要知道該發明在實際上如何運作¹⁵。該發明是否達到科學程度上的運作，乃是「付諸實施」

⁸ Robert A. Armitage, *Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting*, 40 AIPLA Q.J. 1, 94-96 (2012).

⁹ 35 U.S.C. § 118.

¹⁰ Rachel L. Schwein, *Patentability and Inventorship of AI-Generated Inventions*, 60 WASHBURN L.J. 561, 578-79 (2021).

¹¹ *Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986).

¹² Christopher McDavid, *I Want a Piece of That! How the Current Joint Inventorship Laws Deal with Minor Contributions to Inventions*, 115 PENN ST. L. REV. 449, 459 (2010).

¹³ *Id.* at 459.

¹⁴ *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994).

¹⁵ McDavid, *supra* note 12, at 460.

(reduction to practice) 的階段¹⁶。

法院判決指出，雖然某些努力對想出明確永恆概念有所貢獻，但並不足夠。發明人必須扮演發明性 (inventive) 角色，對最終解決方案 (final solution) 做出原創性貢獻 (original contribution)¹⁷。

既然發明強調構思，而過去的美國判例均強調，構思是人腦中的一種心智活動 (mental act) 或心智過程，故發明人應該是自然人¹⁸。

(三)發明人正確性

由於美國專利申請權來自發明人，所以列名正確的發明人非常重要，如果發明是由兩個以上的共同發明人所完成，專利申請案就必須將所有該發明之共同發明人列上去¹⁹。所謂的發明人錯誤 (mistake of inventorship)，有二個類型，一種是錯誤列上發明人 (misjoinder)，亦即所列上的發明人不是真正發明人，第二種是錯誤漏列發明人 (nonjoinder)，亦即在專利申請案中漏列了真正發明人²⁰。

在美國，錯列發明人有兩種可能的嚴重後果²¹。其中一項後果是，在一侵權訴訟中，被告也可抗辯系爭專利發明人不正確。只要在訴訟中證明錯列發明人資訊，將導致專利無效。在1952年專利法修正之前，如果發明人寫錯，將導致專利無效²²。在1952年專利法修正後，第256條允許當發明人寫錯時可以改正，只要該錯誤的出現並非基於任何欺騙性意圖 (deceptive intention)²³。2012年修正後之第256條

¹⁶ *Id.* at 460.

¹⁷ *Brown v. Regents of Univ. of Cal.*, 866 F. Supp. 439, 442-43 (N.D. Cal. 1994). 引自 *McDavid*, *supra* note 12, at 461.

¹⁸ *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft*, 734 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2013). 相關討論，參見 *Kaelyn R. Knutson, Anything You Can Do, AI Can't Do Better: An Analysis of Conception as a Requirement for Patent Inventorship and a Rationale for Excluding AI Inventors*, 11 *CYBARIS AN INTELL. PROP. L. REV.* I, at 9-24 (2020).

¹⁹ *McDavid*, *supra* note 12, at 450.

²⁰ 35 U.S.C. § 256(b).

²¹ 詳細討論，可參見楊智傑，美國發明人認定及錯列發明人之後果：判決研究與比較台灣，專利師，2019年7月，38期，27-57頁。

²² *McDavid*, *supra* note 12, at 456.

²³ *Id.* at 456.

(b)規定：「漏列發明人，或列了錯誤發明人，如果可透過此條規定加以改正，該專利不因而無效。將此問題訴諸法院時，法院在通知並聽取所有當事人意見後，可命令改正該專利，USPTO局長應重發專利證書。²⁴」倘若在侵權訴訟中，法院認定發明人資訊錯誤，此時法院會根據第256條(b)，主動通知並聽取所有當事人意見後，看其是否願意請求改正發明人資訊。若被漏列之發明人無意願提出請求，則法院會主動判決該專利無效。若被通知之漏列發明人願意提起第256條之請求，則法院再進一步決定是否允許改正。若所有共同發明人當初申請時均意圖欺騙USPTO，亦即沒有善意無辜的發明人時，法院則不准改正發明人資訊。一般認為，除非被漏列發明人當初不列名具有欺騙意圖 (intent to deceive)，否則均可請求改正發明人資訊²⁵。

(四)AI作為真正發明人或共同發明人？

在2012年美國國會通過美國發明法案前，美國專利法第102條(f)規定，「如果發明人不是自己發明了所申請的發明」，則不該賦予其專利權²⁶。2012年通過美國發明法案後，該條項雖被刪除，但第115條(a)仍然規定，申請案必須「指明發明人」(naming the Inventor)，且必須提交「發明人宣誓或聲明」(inventor's Oath or Declaration)²⁷。既然發明人必須簽署發明宣誓書，在邏輯上來看，發明人就必然是自然人²⁸。

根據第115條(d)，倘若具有列舉之法定理由，可以提交替代說明 (substitute statement)，以取代發明人宣誓或聲明。第115條(d)(2)規定：「任何個人有以下情形，方可提出第(1)款的替代說明——(A)無法根據(a)款提交宣誓或聲明，因為該個人——(i)已故；(ii)在法律上無行為能力；或者(iii)經努力後無法找到或聯繫；或者(B)有轉讓發明的義務，但拒絕作出(a)款所要求的宣誓或聲明。²⁹」第115條(d)(3)規

²⁴ 35 U.S.C. § 256(b).

²⁵ McDavid, *supra* note 12, at 456.

²⁶ Scholz, *supra* note 4, at 116.

²⁷ 35 U.S.C. § 115(a).

²⁸ Scholz, *supra* note 4, at 116.

²⁹ 35 U.S.C. § 115(d)(2).

定：「(3)內容——本款下的替代說明應——(A)確定該說明適用的個人；(B)提供允許其不做出(a)之宣誓或聲明的事實根據；和(C)包含專利商標局長要求的任何其他訊息，包括任何證據。³⁰」因此，如果是AI獨立完成之發明，但AI無法簽署宣誓或聲明，則申請人或許會嘗試根據第115條(d)提出替代說明。比較可能提出的理由為第115條(d)(2)(A)(ii)，該AI在法律上無行為能力。

根據上述發明人正確性之要件，如果某發明是由AI獨立完成，沒有人類的介入，在美國專利法下的專利申請案就會面臨一個尷尬局面。一方面，專利法要求申請案必須列上真正發明人，則該專利申請案應該將AI列為單獨發明人，才能表現是該發明活動的真正歷程與過程。但另一方面，如果將AI列為單獨發明人，則根據專利法之要求，AI該如何簽署該申請案中所要求的發明人宣誓書³¹？AI要如何在取得專利權後將該專利權移轉給擁有AI的公司³²？

同樣地，如果該發明乃是由人類經由AI的協助下所完成的共同發明，則將該人類與該AI列為共同發明人時，也會出現上述一樣的問題。一方面，專利法要求專利申請案列出真正的共同發明人，則該申請案應將AI列為共同發明人，以呈現該發明活動的真正歷程與過程。但另一方面，若真的將AI列為共同發明人，該AI如何簽署宣誓書，並將專利權移轉給擁有該AI的公司？

面對上述困境，將導致申請人為了避免發明人必須是自然人的要求，一是選擇欺騙USPTO，不將AI列為發明人，二是根本不申請專利，選擇用營業秘密保護³³。

對於此困境，可能有以下兩個解決方案。第一個解決方案，不承認AI作為專利發明人，如果人類與AI為共同發明人時，不將AI列為發明人是法律所規定，就不會產生所謂的欺騙問題³⁴；不過，如果AI是唯一發明人，仍然可能有欺騙問題。第二的解決方案，是要修改美國既有的專利法，增加或修改某些規定，讓AI不用像自然人一般轉讓其專利權或簽署宣誓書等文件³⁵。

³⁰ 35 U.S.C. § 115(d)(3).

³¹ 35 U.S.C. § 115(a).

³² 35 U.S.C. § 152.

³³ Comer, *supra* note 4, at 470.

³⁴ Samuel Scholz提出此種建議，參見Scholz, *supra* note 4, at 116.

³⁵ Comer, *supra* note 4, at 471.

二、申請案與結果

(一)該案之申請程序

上述Ryan Abbott領導之人工智慧發明人專案，於2018年10月在美國提出申請。此一申請案，經USPTO之公告文件³⁶，記載為2019年7月29日提出申請，申請案號為16/524,350以及16/524,532。在申請資料表（application data sheet）上，填寫的單一發明人，名字（given name）為DABUS，姓（family name）為「人工智慧創作之發明」³⁷。

前已說明，根據美國專利法第115條(a)，專利申請案必須由發明人提交發明人宣誓或聲明，但可根據第115條(d)提出替代說明。故申請人Stephen L. Thaler提出了替代說明，並說明因為「DABUS為一創意機器（亦即人工智慧），在法律上無行為能力，無法律人格也無行為能力簽署文件」³⁸。

此外，申請文件上也附了一文件，乃是DABUS將該發明之所有智慧財產權，轉讓給Thaler先生的「讓與書」（assignment）。但是既然DABUS是人工智慧，這份文件是由Thaler先生簽署，且在文件上說明，由於DABUS沒有法律人格與行為能力，而Thaler先生作為其擁有人／代理人，代替作為讓與人（assignor）的DABUS簽署，且Thaler先生自己同時是受讓人（assignee）³⁹。

USPTO於2019年8月8日通知申請人補正發明人資訊，認為申請文件中沒有以發明人的姓名識別發明人⁴⁰。但申請人拒絕補正，提出異議（petition）。USPTO於2019年12月17日駁回其異議。申請人於2020年1月20日再次抗議，USPTO於2020年4月22日再次駁回，並在網站上公布理由⁴¹。

³⁶ 美國專利商標局於2020年4月22日公告之DABUS專利申請案駁回之官方意見，USPTO decision on Petition, In re Appl. No. 16/524,350 (“DABUS”), 意見書可於網址取得，https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020_1.pdf。

³⁷ *Id.* at 1.

³⁸ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803, at 2 (E.D. Va, September 2, 2021).

³⁹ USPTO decision on Petition (“DABUS”), *supra* note 36, at 2.

⁴⁰ *Id.* at 2.

⁴¹ *Id.* at 2.

(二)專利商標局之意見

USPTO公布之意見中說明其理由。其認為，從專利法相關條文，均可認為發明人應指自然人。這些條文包括專利法第100條對發明人（inventor）⁴²、共同發明人（joint inventor）⁴³之定義，以及第101條規定「任何人發明或發現……」（whoever invents or discovery...），乃至專利法第115條(a)規定，每一發明人均需簽署宣誓或聲明（execute an oath or declaration）⁴⁴。最重要的是第115條(b)規定：「上述(a)規定的宣誓或聲明必須包括下列陳述：……申請人或宣誓人確信他或她為申請案所請求發明之原始發明人或原始共同發明人。⁴⁵」第115條(h)(1)也規定：「任何為本條規定陳述之人，在任何時候都可以撤回、更換或修正其陳述。⁴⁶」

其中，第101條的「任何人」（whoever），根據字典⁴⁷，任何人指的是自然人。第115條的「確信他或她」（believes himself or herself），指的當然也是自然人⁴⁸。甚至，第115條的簽署，以及撤回等，都必然是自然人才有可能做這些行為⁴⁹。

USPTO也引述了二則法院判決支持其見解⁵⁰。第一則判決是2013年聯邦巡迴上訴法院判決之 *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften E.V.* 案⁵¹，該案在討論到州政府並非發明人時，提到，所謂發明人，一定是構思（conceive）該發明的自然人。構思（conception）是發明的核心，也就是在心智過程中完成該發明。所謂的構思，就是在發明人腦中對該完整、可運作之發明形成一明確、永久之概念。要完成這個心智活動（mental act），發明人必須是

⁴² 35 U.S.C. § 100(f).

⁴³ 35 U.S.C. § 100(g).

⁴⁴ 35 U.S.C. § 115(a).

⁴⁵ 35 U.S.C. § 115(b).

⁴⁶ 35 U.S.C. § 115(h)(1).

⁴⁷ 其引述的是Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (10th ed. 2001). 轉引自USPTO decision on Petition ("DABUS"), *supra* note 36, at 4 and note 9.

⁴⁸ *Id.* at 4.

⁴⁹ *Id.* at 4.

⁵⁰ *Id.* at 5.

⁵¹ *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft*, 734 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2013).

自然人，不能是組織體或主權政府⁵²。

第二則判決則是1993年聯邦巡迴上訴法院判決之Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp.案⁵³。該案在討論一公司的發明，該公司為發明人或擁有者時，提到：「只有自然人可以是發明人」⁵⁴。

雖然上述二則案件，一個涉及州政府，一個涉及公司，並非涉及人工智慧，但USPTO認為，這二個案件都提到，所謂的發明構思是「發明人腦中的形成過程」，也是一種「心智活動」，這一樣適用於機器。發明之構思是發明人的核心概念，故必然是由自然人執行⁵⁵。

USPTO在2019年12月17日的意見中，有教示Thaler博士可以如何申請：「如果自然人使用機器作為工具完成發明，只要該自然人對該發明之構思有所貢獻，通常不會排除自然人成為發明人或共同發明人的資格。」並建議其可修改發明人資訊⁵⁶。

但本案申請人主張，若按照USPTO之意見，則是要求申請人必須列一個並沒有真正參與發明過程的自然人作為發明人。但USPTO回答，其只是要求申請人列出自然人為發明人，並沒有強迫列一個不是真正的發明人⁵⁷。申請人又主張，相同案件在歐盟和英國，似乎已經認定DABUS是真正發明人，但是USPTO回應，該國申請案應該沒有認定DABUS是真正發明人⁵⁸。

申請人又主張，倘若按照USPTO之要求，則是創作了一個新的專利實體要件，亦即將「發明人真正」作為專利審查之實體要件。USPTO則回應，在美國，長期以來確實將發明人正確性也作為專利的重要要件。其明確指出，在2012年美國發明法案前，原本美國專利法第102條(f)就規定，錯誤列名發明人會成為專利申請駁回之理由。而在2012年通過美國發明法案後，該條項雖被刪除，但其官方立場仍認為，

⁵² *Id.* at 1323.

⁵³ Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993).

⁵⁴ *Id.* at 1248.

⁵⁵ USPTO decision on Petition (“DABUS”), *supra* note 36, at 5.

⁵⁶ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803, at 3.

⁵⁷ USPTO decision on Petition (“DABUS”), *supra* note 36, at 6.

⁵⁸ *Id.* at 6.

列名錯誤發明人仍然會依據專利法第101條及第115條而被駁回⁵⁹。

最後，申請人也提出許多政策上理由，支持應該允許將機器列為發明人，例如：1.可以鼓勵使用AI系統的創新，2.減少將不符合發明人定義的人不當列名的情形，3.支持專利公告的功能，亦即告知公眾，一發明的真正發明人為誰。但USPTO認為，這些政策考量，都沒辦法推翻，專利法以及法院所建構的，發明人必須是自然人的規定⁶⁰。

三、法院判決

(一)地區法院判決

Thaler博士不服USPTO之決定，向維吉尼亞東區地區法院提起訴訟。Brinkema法官於2021年9月2日做出判決⁶¹，支持USPTO之決定。

Brinkema法官與USPTO一樣，都認為可從美國專利法的條文本身，就解釋出發明人一定是自然人。但與USPTO略有不同，其比較強調諸多條文中使用的個人（individual）這個字。包括在專利法第100條(f)對發明人的定義，就規定：「發明人乃指發明或發現該發明標的之個人，若是共同發明，則是指共同為之的幾個人（individuals）。⁶²」第100條(g)、第111條(a)(1)、第115條(b)等，條文中都使用了individual這個詞⁶³。

Brinkema法官引用了美國最高法院2012年的Mohamad v. Palestinian Auth.案判決⁶⁴。該案涉及了酷刑受害者保護法（Torture Victim Protection Act）條文中對individual這個字的解釋。最高法院在該案中提到，該法並沒有自行定義individual，故先探究該字的一般意義。作為名詞時，該字一般指的是自然人。而這個意義，也符合我們日常用語的意義，在日常使用中，individual指的是自然人，不會指法

⁵⁹ *Id.* at 7.

⁶⁰ *Id.* at 7.

⁶¹ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803 (E.D. Va, September 2, 2021).

⁶² 35 U.S.C. § 100(f).

⁶³ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803, at 4-5.

⁶⁴ Mohamad v. Palestinian Auth., 566 U.S. 449 (2012).

人⁶⁵。因此，Brinkema法官認為，採用同樣的論理，在專利法中，individual也要探詢一般意義，且同樣地，其日常用語中，不會將individual指人工智慧機器或系統⁶⁶。

除了individual這個字之外，Brinkema法官也一樣指出，專利法第115條要求的發明人簽署宣誓或聲明，且條文中提到必須包括「個人相信（believes）他（himself）或她（herself）為該申請案之發明的原始發明人或共同發明人」的陳述。過去最高法院肯認「文字之解釋，必須看其前後文」的原則。既然使用「他」、「她」、「相信」這種人性化的用字，則國會在使用「individual」這個字的時候當然指的是自然人⁶⁷。

Brinkema法官也指出，法條的解釋，在整部法律中要一致。原告所主張的個人包括人工智慧，無法從專利法的其他條文獲得支持。原告認為，就算專利法將發明人指的是個人，但並沒有處理到AI作為發明人的情形。不過，法院不接受這個說法，而認為，對個人的解釋應採取通常意義，且也被法條的上下文使用的字詞所強化，因而指的就是自然人，必然排除人工智慧機器⁶⁸。

Brinkema法官也同意USPTO引述聯邦巡迴上訴法院的Max-Planck案與Beech Aircraft的見解。雖然這兩個案件並非涉及人工智慧，一個涉及州，一個涉及公司，但法院見解都強調，發明人必須是自然人。因此，前述解釋也與過去法院的解釋見解一致⁶⁹。

最後，原告提出政策上，應該開放人工智慧作為發明人，才能夠真的鼓勵創新；而且，倘若在人工智慧完成發明之時，不允許將人工智慧列為發明人，反而會造成不誠實的風氣等。原告認為，USPTO在做此決定時，沒有做這些政策上的考量⁷⁰。但Brinkema法官認為，一方面，原告所主張之政策考量，所得出之解釋結果，會違背法條的文義，若要做這種違背法條文字的政策考量，屬於國會的

⁶⁵ *Id.* at 453-54.

⁶⁶ Stephen Thaler v. Andrew Hirshfeld, 2021 WL 3934803, at 5-6.

⁶⁷ *Id.* at 6.

⁶⁸ *Id.* at 6.

⁶⁹ *Id.* at 6.

⁷⁰ *Id.* at 7.

任務⁷¹。此外，USPTO其實對人工智慧與專利問題，從2019年起就有開會進行討論，並公開徵求意見，並非完全不考慮人工智慧的發展⁷²。

Brinkema法官最後總結，目前來看，人工智慧還沒有聰明到滿足發明人資格（inventorship）的要求。倘若有一天到達這個程度，也應該交由國會去修改專利法⁷³。

（二）後續上訴

Thaler博士不服一審判決，上訴到聯邦巡迴上訴法院，2022年8月5日，上訴法院做出判決⁷⁴，支持一審判決，且判決理由幾乎與一審判決完全相同。在聯邦巡迴上訴法院也判決專案團隊敗訴後，目前專案團隊繼續申請最高法院移審⁷⁵。而美國也有若干知名教授提出法庭之友意見，認為美國專利法並無明文要求發明人必須是自然人或存在解釋空間，最高法院應受理此案並做出重要解釋⁷⁶。

四、《AI輔助發明之發明人指引》

拜登總統於2023年10月30日公布「關於安全、可靠和值得信賴的人工智慧發展和應用的行政命令」（Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence）⁷⁷，其中第5.2條(c)(i)要求商務部和USPTO於4個月內對AI輔助發明的發明人身分提供更清楚的指引。因此，USPTO於2024年2月13日於聯邦公布上正式公布《AI輔助發明之發明人指引》（Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions）⁷⁸。

⁷¹ *Id.* at 7.

⁷² *Id.* at 8.

⁷³ *Id.* at 8.

⁷⁴ Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed Cir., August 5, 2022).

⁷⁵ Supreme Court Case No. 22A615: Petition for a Writ of Certiorari Denied April 24, 2023.

⁷⁶ Brief of Lawrence Lessig, Shlomit Yanisky-Ravid, Osman Güçlütürk, and Dr. Christopher Mason.

⁷⁷ Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, October 30, 2023.

⁷⁸ Department of Commerce, Patent and Trademark Office, The inventorship guidance for AI-assisted inventions, February 13, 2024, 89 FR 10043.

該指引指出，儘管AI與其他非自然人不能被列為專利申請或專利的發明人，AI輔助的發明（AI-assisted inventions），也就是自然人使用AI系統，並不會被排除該自然人作為發明人（或共同發明人）的資格，只要自然人對所請求的發明有顯著貢獻（significant contribution）。AI輔助發明的專利申請案和專利必須將對該發明有顯著貢獻的自然人列為發明者或共同發明者。即使AI系統可能在所請求發明的創造過程中起到重要作用，專利申請案和專利也不得將任何非自然人實體列為發明人或共同發明人⁷⁹。

在政策考量上，該指引指出，專利制度旨在鼓勵人類的創造力。從一開始，專利就旨在激勵人們進行發明，從而促進科學和實用技藝的進步。將AI輔助發明的可專利性著重於人類貢獻（human contributions）上，可支持此一政策目標，透過激勵以人為中心的活動和貢獻，並為具有顯著人類貢獻的發明提供專利保護，同時禁止對非自然人發明給予專利⁸⁰。

該指引採取了美國法院長期以來對發明人認定的標準，就是必須對發明之構思具有顯著貢獻。該指引將過去法院所提到的，如何判斷該貢獻是否重要，做了回顧歸納，並特別引用聯邦巡迴上訴法院的Pannu案因素⁸¹。由於此判斷仍過於抽象，該指引更具體的指出五個指導原則：

（一）自然人在創造AI輔助發明時使用AI系統不會否定該人作為發明者的貢獻。如果自然人對AI輔助發明做出了顯著貢獻，則該自然人可以被列為發明者或共同發明者⁸²。

（二）僅是認識到問題或擁有一般目標或研究計畫並不同於構思。只是向AI系統提出問題的自然人，並從AI系統的輸出中找出該發明，可能不是該發明的適當發明人或共同發明人。然而，透過以某個具體問題為視點構建提示方式以引出AI系統的特定解決方案，該人顯示出了重要的貢獻⁸³。

（三）單獨將一項發明付諸實施並不是一個顯著貢獻，不足以達到構思的程度。

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).

⁸² The inventorship guidance for AI-assisted inventions, *supra* note 78.

⁸³ *Id.*

因此，只是認識到並賞識AI智慧系統的輸出作為一項發明，特別是當該輸出的性質和效用對於一般技術水準的人都是顯而易見時，並不一定使該人成為發明人。然而，如果一個人將AI系統的輸出進行修改，讓該輸出成為一項發明且有顯著貢獻，該人可能是一個適當的發明人。另外，在某些情況下，一個人使用人工智慧系統的輸出進行了成功的實驗，即使該人無法證明構思，但仍可能證明該人對發明做出了顯著貢獻。

(四)如果一個自然人開發了一個從中得到所請求的發明的重要基礎，即使該人未參與到導致所請求發明構思的每一個活動中，該自然人也可能被認為對所請求發明的構思做出了顯著貢獻。在某些情況下，設計、建造或訓練AI系統以引出特定解決方案的自然人可能被認為是發明人，其中設計、建造或訓練AI系統對於使用該AI系統創造發明是一項重要的貢獻⁸⁴。

(五)僅是保持對人工智慧系統的「智力支配」(intellectual domination)並不能使一個人成為透過使用AI系統創造之任何發明的發明人。因此，一個人單純擁有或監督用於創造發明的AI系統，而未對發明構思提供顯著貢獻，並不會使該人成為發明人⁸⁵。

另外，在程序上，美國專利的申請人都有誠實申報義務，尤其是申請人已知的可能會影響該專利無效的任何重要資訊。而因為發明人真實性可能會使專利無效，因此若有可能影響專利有效性的發明人身分資訊，也應該主動提供。該指引舉例說明，若涉及AI輔助發明的申請案中，就必須提供相關資訊，表明所列發明人是否未對該發明做出顯著貢獻，是否該人所聲稱的貢獻是由AI系統完成⁸⁶。例外，代理申請專利的專利律師，也應該適當的詢問發明人身分的相關資訊。該指引指出，由於AI的普及性，這種發明人身分的詢問可能包括關於AI是否以及如何的發明創造過程中被使用⁸⁷。

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ *Id.*

參、歐盟與英國

介紹完美國後，本文選擇繼續介紹歐盟與英國。歐盟有27個會員國，多為科技先進國家，其對發明之專利申請、保護制度，具有高度代表性。其與美國不同，並不強調發明人中心主義；申請人可以不是發明人，但申請人非發明人時，必須指定發明人或提供發明人資訊，並說明申請之權利來源。英國雖然已經脫歐，但其專利法規長期在歐盟體系下，也大同小異。下文介紹英國案例中所涉及的英國1977年專利法，當時修改主要就是配合歐洲專利公約之要求而修正，其條文與歐洲專利公約有對應關係。故本文將英國與歐盟置於同一節介紹討論，最後共同與美國進行比較。

一、歐盟申請案與程序駁回

前述人工智慧發明人專案中，該團隊一樣在2018年10月向歐洲專利局申請歐洲專利。2019年12月20日，歐洲專利局（EPO）之受理部門（Receiving Section）以程序問題，駁回了這兩個發明專利申請案。2020年1月27日，歐洲專利局正式公布了拒絕這兩項專利申請案的書面意見⁸⁸。其駁回的法律依據主要是，其要求申請人補正指定發明人資訊，但申請人未在期限內補正，根據歐洲專利公約（European Patent Convention）第90條之形式要件審查，而未通過形式審查者，該案件不予受理。

（一）AI無法成為發明人

歐洲專利局駁回該申請案所仰賴的主要條文，為歐洲專利公約第81條及實施條例（Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents）規則19(1)。

專利公約第81條規定：「歐洲專利申請案應該指定發明人，如果申請人不是發

⁸⁸ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, and Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 174, available at https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html?fbclid=IwAR01Ptg2QcNxeK7bZnwX4at-DRVxc-TwE_H9olXjKnnEo7ZSfWP3RP3gMZU.

明人或不是唯一發明人，則該指定（*designation*）必須包含一說明，指出該歐洲專利權利之來源。⁸⁹」進一步，實施條例規則19(1)規定：「請求核發歐洲專利，必須包含發明人之指定（*designation of the inventor*）。然而，如果申請人不是發明人或不是唯一發明人，該指定必須附上一獨立之文件。該指定必須寫上該發明人之姓氏（*family name*）、名字（*given names*）及完整住址（*full address*），包括第81條所提到的說明，以及該申請人或其代表人之簽名。⁹⁰」

上述兩個條文，都要求專利申請案應指定發明人（*shall designate the inventor*），但專案團隊主張，從第81條的表面來看，並沒有明確提及發明人必須是自然人。但歐洲專利局認為，從規則19(1)第2段來看：「該指定發明人必須寫上該發明人之姓氏、名字及完整住址」，應可以合理推論，發明人必須是自然人，否則他怎麼會有所謂的「姓氏、名字及完整住址」。

歐洲專利局指出，寫上自然人的姓名，不只是發揮識別自然人的功能，而是要讓他們可以行使其權利，並形成其人格的一部分。相對地，賦予一個事物（*things*）姓名，並不會因為這個姓名而帶來什麼權利⁹¹。歐洲專利局指出，這兩個條文很清楚地顯示了立法的理解，就是發明人應是自然人⁹²。

此外，歐洲專利局進一步指出，立法歷史也可以顯示，歐洲專利公約的立法者，應有共識，「發明人」（*inventor*）這個字只限自然人⁹³。

歐洲專利局另外引述了其他賦予發明人其他權利的相關規定⁹⁴。首先，歐洲專利公約第62條為發明人之姓名表示權。其次，實施條例規則19(3)在申請案中被指定為發明人的被通知權（但2020年4月後已刪除），規則20(1)之姓名表示權⁹⁵，規則20(2)的「改正發明人姓名之請求權」（*the right to asking correcting the name of inventor*）⁹⁶。最後，歐洲專利公約第60條(1)規定專利申請權屬於發明人或其權利繼

⁸⁹ The European Patent Convention, Article 81.

⁹⁰ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, Rule 19(1).

⁹¹ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, para 22.

⁹² *Id.* para 23.

⁹³ *Id.* para 24.

⁹⁴ *Id.* para 26.

⁹⁵ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, Rule 20(1).

⁹⁶ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, Rule 20(2).

受人等條文。

既然有這些發明人之權利，表示發明人必須是權利主體。歐洲專利局解釋，AI系統或機器目前為止無法擁有權利，因為他們不具有相對於自然人或法人的權利能力。因此，AI系統或機器不能擁有成為發明人之後隨之而來的權利，例如姓名表示權，或要求在申請案中被指定為發明人之權利⁹⁷。

(二)AI之擁有者並非雇主也無法被轉讓權利

專案團隊提出兩項主張，認為該案申請人Stephen L. Thaler應可擔任申請人。第一項主張為，他是DABUS的雇主（employer）。第二項主張為，他可根據歐洲專利公約第60條(1)繼受取得DABUS的權利。

歐洲專利公約第60條(1)內容為：「歐洲專利權屬於發明人或其權利繼受人。如果發明人是受雇人，歐洲專利權利歸屬則根據受雇人主要受雇所在國的法律以決定；受雇人主要受雇所在國不能確定的，適用該受雇人之雇用人營業地所在國之法律。⁹⁸」

歐洲專利局則回應，AI系統或機器並不具有權利能力。因此，AI無法被雇用，只能被擁有⁹⁹。同樣地，AI系統或機器對於他們的產出不能擁有任何法律權利，自然也無法透過法律運作或協議移轉該權利。因此，AI系統或機器之擁有者，不能被認為屬於歐洲專利公約第60條(1)下的權利繼受人（successor）¹⁰⁰。

此外，歐洲專利局補充，AI系統的擁有者，根據自然法，應該可以擁有該系統的產出成果¹⁰¹。

(三)指定錯誤發明人沒有關係

專案團隊主張，指定發明人的用意，是要讓公眾有權知道誰是真正發明人。如果歐洲專利局不讓他們指定DABUS作為發明人，這表示他們只好指定一個自然人作

⁹⁷ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, para 27.

⁹⁸ EPC, Article 60(1).

⁹⁹ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, para 31.

¹⁰⁰ *Id.* para 32.

¹⁰¹ *Id.* para 32.

為發明人，則這將會隱瞞了真正的發明人身分，因為他們堅稱該發明並沒有人類介入所完成¹⁰²。

歐洲專利局對此部分的答覆是，歐洲專利局並不會檢驗專利申請案中發明標的真正來源¹⁰³。歐洲專利公約實施條例規則19(2)明確規定：「歐洲專利局不會驗證發明人指定之正確性。¹⁰⁴」這表示，和美國相反，在申請歐洲專利時，即便指定錯誤的發明人，根據歐洲專利公約既有的條文與規則，其沒有影響。如果一個真正發明人沒有被指定為發明人而感到不滿，他可以根據歐洲專利公約第62條¹⁰⁵，挑戰專利公告之內容；如果他獲勝，則歐洲專利局將根據實施條例規則20(2)及規則21改正發明人之指定，並重新公告改正後之指定發明人¹⁰⁶。然而，如果沒有人挑戰發明人指定的錯誤，即便專利申請案中的發明人是錯的，也不會影響該專利之效性。

(四)法律救濟委員會之決定

專案團隊對歐洲專利局的決定提出上訴（*appeal*），由於原決定屬於程序駁回，其上訴交由歐洲專利局下的「法律救濟委員會」（*Legal Board of Appeal*）處理。法律救濟委員會於2021年6月曾公告初步意見，完全支持歐洲專利局程序部門之最初決定。並在2021年12月召開口頭聽證後，駁回專案團隊之上訴¹⁰⁷。

其決定有三個主要意見：「1.在歐洲專利公約下，發明人必須是具有權利能力之人。根據此理由，無法接受主要請求。2.對於附帶請求，歐洲專利公約第81條第二句「說明指出申請權之來源」（*a statement indicating the origin of the right to the European patent*），必須符合公約第60條(1)規定。3.歐洲專利局有權評估，個案狀況中所為之說明，是否第60條(1)所涵蓋。¹⁰⁸」

¹⁰² *Id.* para 38.

¹⁰³ *Id.* para 39.

¹⁰⁴ Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, Rule 19(2).

¹⁰⁵ EPO, Grounds for the EPO decision of 27 January 2020 on EP 18 275 163, para 39.

¹⁰⁶ *Id.* para 39.

¹⁰⁷ EPO, Press Communiqué on decisions J 8/20 and J 9/20 of the Legal Board of Appeal, 21 December 2021, available at <https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/j200008eu1.pdf> (last visited June 21, 2024).

¹⁰⁸ *Id.*

二、英國申請案與法院判決

專案團隊在2018年10月和11月，分別向英國智慧財產局申請了二個專利申請案，為GB1816909.4和GB1818161.0案，申請人為Stephen Thaler。英國智財局在2019年12月的正式決定，認為申請人未在16個月補正文件期間到期日，該申請案視為撤回¹⁰⁹。專案團隊後續則向法院提出訴訟，目前歷經一審、二審判決。以下先說明英國1977年專利法的重要條文，再進一步介紹英國智財局之決定，以及後續法院判決。

(一)英國1977年專利法

與本案有關的專利法條文，主要為英國1977年專利法第7條及第13條。

1. 第7條

第7條乃規定誰有權申請專利。第7條(1)規定：「任何人 (Any person) 均可單獨或共同申請專利。¹¹⁰」第7條(2)規定：「下列之人可取得專利：(a)主要是發明人或共同發明人；(b)任何人或數人，基於法律規定、或基於外國法、條約、國際條約，或完成該發明之前發明人簽署協議之有效條款，在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）；(c)在任何情況下，屬上述(a)或(b)所述之任何人或多人或如此提及之人的權利繼受人 (successor)，以及被如此提及之另一人的權利繼承人；且不包含其他之人 (and to no other person)。¹¹¹」

第7條(3)規定何謂發明人：「本法中，相對於一發明之發明人，乃指該發明之真正設計者 (deviser)，且共同發明人也應如此解釋。¹¹²」

第7條(4)乃規定申請人為有權申請者：「除非有其他證據，申請專利之一人，應被推定有權根據上述(2)取得專利之人，申請專利之二人或多人，也被推定有權申請。¹¹³」

¹⁰⁹ *Id.* para 9.

¹¹⁰ UK, 1977 Patent Act, section 7(1).

¹¹¹ UK, 1977 Patent Act, section 7(2).

¹¹² UK, 1977 Patent Act, section 7(3).

¹¹³ UK, 1977 Patent Act, section 7(4).

6月旦知識庫

2. 第13條

第13條(1)規定，發明人擁有姓名表示權：「一發明之發明人或共同發明人，有在任何核准之發明專利中被提及其姓名之權利，以及如果可能的話，有在任何發明專利之公開申請案中被提及其姓名之權利，如果未被提及其姓名，有權根據相關規定在被要求之文件中被提及姓名¹¹⁴。」

第13條(2)規定，申請人不必是發明人，但若申請人不是發明人時，智財局可要求申請人提供下列文件，陳述其申請發明之權利：「(a)指定申請人所相信為發明人之一人或多人；(b)當申請人非為一發明人或申請人非共同發明人時，指出其可獲得專利的權利來源；如果其未提供，申請案將被撤回。¹¹⁵」

(二)申請與智財局決定

人工智慧發明人專案團隊在2018年10月和11月向英國智財局提出二項專利申請後，智財局通知Thaler博士，要求在16個月內補正「發明人陳述」，以及申請權轉讓文件（表格7）¹¹⁶。

申請人在2019年7月補呈了發明人陳述。在該陳述中，說明發明人為一機器DABUS，而Thaler之所以取得申請專利之權利，乃是因為其「擁有DABUS這台創造性機器」¹¹⁷。

在表格7中，Thaler說明，自己並非發明人，機器DABUS才是發明人。但是，由於機器不具有法人格，故無法擁有專利，而Thaler博士之所以擁有該發明專利，因為其為該機器之擁有者。更重要的是，其陳述，倘若機器不被認為是發明人，則「第一個認出（recognize）自動機器投入之發明性質之人，應被認為是發明人」¹¹⁸。

英國智財局回覆認為，英國1977年專利法之發明人，在申請案中應該指定自然

¹¹⁴ UK, 1977 Patent Act, section 13(1).

¹¹⁵ UK, 1977 Patent Act, section 13(2).

¹¹⁶ Thaler v. The Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, [2020] EWHC 2412 (Pat), para 1.

¹¹⁷ *Id.* para 4.

¹¹⁸ *Id.* para 5.

人為發明人，且不得指定法人為發明人。Thaler不服，要求進行聽證（言論辯論）。代表智財局主持聽證之Huw Jones指出，本案有三個問題：1.非自然人之發明人，可否屬於1977年專利法下之發明人？2.Thaler為何有權申請專利？3.如果無權申請專利，則該申請案何時被視為撤回？¹¹⁹

在2019年12月的正式決定中，智財局認為，1.DABUS為機器，非自然人，故不得為發明人。2.既然DABUS非自然人，就無法擁有專利申請權，也就無法將申請權轉讓給Thaler。尤其，DABUS無法簽署任何轉讓契約。3.Thaler主張其取得申請權的理由為，其擁有該機器，但既然發明者無法擁有財產權，也沒有法律規定發明權利可轉讓給擁有者，故Thaler不能因為其為機器之擁有者而取得申請權。4.在此情況下，根據2007年專利實施細則（Patents Rules 2007）第10條(3)，在16個月補正文件期間到期日，該申請案視為撤回¹²⁰。

(三)智財高院判決

Thaler博士對英國智財局之再審決定不服，向英國智財高院提出上訴，英國智財高院於2020年9月21日做出判決。針對Thaler博士之主張，英國智財高院Marcus Smith法官逐一討論。

1. 審查手冊僅為參考

首先，Thaler博士提及，本案進行過程中，英國智財局剛好修正新的程序審查手冊（IPO's Formality Manual），裡面提及：「當所指發明人為『AI發明人』時，必須要求更換表格7。AI發明人並非法律所要求之自然人。當申請人不提出更換，該申請案將根據專利法第13條(2)視為撤回。¹²¹」因而，Thaler博士認為，主持再審聽證之Huw Jones受到該新修正的程序審查手冊之影響，已經有預設答案。但是，Huw Jones有給予保證，其再審只會根據專利法和施行細則進行解釋，不會受到程序審查手冊之影響，因為程序審查手冊僅為參考之用。而Marcus Smith法官也同意

¹¹⁹ *Id.* para 8.

¹²⁰ *Id.* para 9.

¹²¹ Thaler v. The Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, [2020] EWHC 2412 (Pat), para 12.

此看法，認為此主張不成立¹²²。

2. 目的性解釋

其次，Thaler博士主張，智財局之再審決定，在解釋相關法條時，採取了目的性解釋。再審決定提到，專利法設計的目的，就是給予發明人誘因，讓發明人為了獲得專利權，願意進行發明，並公開其發明內容。在此解釋下，機器人並不是因為此誘因而進行發明。Thaler博士主張，作法條解釋時，不應採取此目的性解釋。但Smith法官認為，解釋法條本來就可以採目的性解釋，因而在解釋專利法時，考量專利法設計背後的誘因理論，並沒有問題¹²³。

3. 必須將第13條與第7條合併看待

進而，Smith法官真正進入Thaler博士的具體主張。Thaler博士堅持，本案只需要討論專利法第13條，而無庸討論第7條。根據第13條(2)，申請人不是發明人時，只需要指明其相信的發明人，並陳述其可獲得專利之權利來源即可。Thaler博士認為，他確實有指明他主觀上相信的發明人是DABUS，也陳述了其主觀上認為基於DABUS的擁有者，所以有權獲得專利。既然已經滿足了第13條(2)，智財局就不能將其申請案視為撤回。Thaler博士認為，此時智財局只能做程序審查，而不能做實體審查，亦即，發明人是否滿足第7條(3)之定義，或者權利來源是否符合第7條(2)之三種類型，並非智財局所需審查¹²⁴。

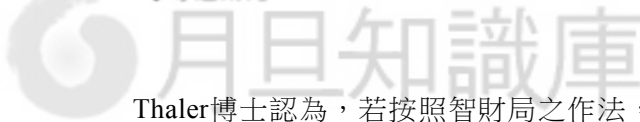
但Smith法官不接受此看法。其認為，如果照此解釋，則第7條將成為具文。亦即，智財局在判斷申請人是否繳交第13條(2)所要求提交之資訊，必須仰賴第7條，因而，兩者必須共同判斷，無法只單獨看第13條(2)。一般而言，申請人可以主觀上提出其自己相信的發明人，並提出自己認為的取得專利申請權之來源，只要沒有明顯地錯誤，智財局確實不會主動審查。但是，如果上述二項資訊表面上明顯錯誤，智財局當然可以審查，並認為不符合第7條之要件¹²⁵。

¹²² *Id.* paras 13-17.

¹²³ *Id.* paras 18-22.

¹²⁴ *Id.* para 28.

¹²⁵ *Id.* para 29.



Thaler博士認為，若按照智財局之作法，實際上等於創造了一個新的可專利性要件，亦即會主動審查發明人，以及審查申請人之權利來源。不過，Smith法官認為，此說法言過其實，如上所述，只有在申請人所提供資訊明顯不符合第7條要件時，智財局才會視為申請人撤回¹²⁶。

4.發明人必須為自然人

最後，Smith法官認為，真正的問題核心還是在於，Thaler博士的申請案是否符合專利法第7條之規定。法院認為，專利法所承認的有權申請專利者，只限於第7條(2)的(a)、(b)、(c)三種類型，而且，從第7條(2)條文結尾明確規定：「且不包含其他之人 (and to no other person)」，表示立法者只同意，有權申請專利者只限於這三種類型。而三種類型中，類型(a)是發明人本身可當然取得申請權；類型(b)和(c)則是須發明人將申請權轉讓給申請人¹²⁷。

Smith法官認為，在第7條(2)的三種類型中，(a)類型為原始取得，(b)和(c)類型為繼受取得。雖然，Thaler博士並沒有主張(a)類型，但Smith法官認為，(b)和(c)類型都是以(a)類型為前提，故必須要先討論(a)中所謂的發明人，是否限於自然人¹²⁸。

Smith法官認為，每一個發明，都會有一個落入類型(a)的發明人。至於發明人是否為自然人，Smith法官認為可以從1977年專利法本身和判例法獲得支持。專利法第7條(3)提到，發明人必須是發明之「真正設計人」(actual deviser)，雖然其沒有明說必須是自然人，但所謂的「設計人」，意味著必須是某人(someone)設計出某事物¹²⁹。

而在判決先例中，Hoffmann大法官在Yeda案中明確指出，所謂的真正發明人，乃指「想出發明性概念(inventive concept)之自然人」¹³⁰。Smith法官進而認為，如果發明性概念是重點，則發明人必然是自然人。因為，法人不可能「構思出發明

¹²⁶ *Id.* paras 30-31.

¹²⁷ *Id.* para 38.

¹²⁸ *Id.* para 45.

¹²⁹ *Id.* para 45(2).

¹³⁰ *Id.* para 45(3). 其引用判決為Yeda Research and Development Company Ltd v. Rhone-Poulenc Rorer International Holdings, [2007] UKHL 43, para 20.

性概念」，必然是自然人腦中有發明性概念，貢獻（attribution）給法人。第7條(3)強調「真正」設計者的意思在於，自然人將發明性概念貢獻給法人，該法人並非「真正」設計者，只有自然人才是真正設計者¹³¹。

Thaler博士主張，其可根據第7條(2)之(b)或(c)，取得專利申請權。但Smith法官認為，由於(b)和(c)類必須是繼受取得，前提是發明人必須是人，才有轉讓之能力（ability to transfer），但DABUS是東西，無法擁有財產權，故也無法轉讓權利¹³²。

至於Thaler博士主張，他擁有和控制DABUS這個機器，自然就擁有這個機器的產物。這一點，Smith法官認為是有道理的。不過，這點必須寫入法條，才能避免爭議。而且，就算Thaler博士擁有DABUS這個機器的產物，也不當然可以取得專利，因為，能否取得專利，必須依照法律規定合法申請專利。而現實上，因為前述第7條(2)(a)之限制，發明人必須為自然人，故Thaler博士無法當然取得專利權¹³³。

5. Thaler博士可能為發明人

最後，Smith法官倒是提出一個可能性，他認為，如果Thaler博士主張自己因擁有DABUS這個機器的產物，故自己就是系爭發明之發明人，而以第7條(2)(a)提出申請，因為Thaler博士是自然人，就符合申請程序¹³⁴。不過，Thaler博士明確表達自己不是發明人，一方面其認為若採取這種認定為不好的法律規定，二方面則是認為此行為不誠實不道德。但Smith法官仍強調，將AI機器的擁有者／控制者當成發明人，未必不行，也不一定違反「發明之真正設計者」的要件¹³⁵。

(四)上訴法院判決

Thaler博士對前開判決不服，又上訴到英國上訴法院。上訴法院由Arnold、Laing、Birss三位法官審理，並於2021年9月21日做出判決¹³⁶。

¹³¹ *Id.* para 45(3)(c)-(d).

¹³² *Id.* para 49(1).

¹³³ *Id.* para 49(2)-(3).

¹³⁴ *Id.* para 49(3)(d).

¹³⁵ *Id.* para 52(2).

¹³⁶ *Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs* [2021] EWCA Civ 1374 (21

三位法官，包括Birss法官都同意，在英國專利法下，尤其根據第7條、第13條等，發明人必須是自然人¹³⁷。但是，Birss法官與另二位法官的不同意見在於，就算申請人列了機器為發明人，且提供的申請權利陳述有問題，根據第13條(2)，其法律效果為何？

1. Birss法官認為仍可受理

Birss法官的意見中，特別提到了英國專利法修正的歷史。其提到，原本1949年之前，英國只允許真實且最先發明人，包括真實且最先引進英國之人（*true and first importers into the realm*），申請專利¹³⁸。1949年的英國專利法，允許真實且最先發明人之轉讓人提出申請，但必須獲得發明人的同意文件¹³⁹。但此一同意文件的要求造成申請困難，故1977年英國專利法，已經刪除此一發明人同意文件的要求，申請人在申請時，只需要寫上「他們相信的真正發明人」（可能不是真的發明人），且英國智財局在審查專利時，也不會審查此一陳述是否為真，亦即，發明人正確性不在實體審查範圍¹⁴⁰。但若有人爭執申請權爭議時，可在後續爭執程序中處理發明人正確性問題¹⁴¹。

Birss法官特別提到，英國專利法第72條(1)(b)雖然規定，如果獲得專利之人，並非有權獲得之人（*that the patent was granted to a person who was not entitled to be granted that patent*），智財局可予以撤銷。但此種情形，根據第72條(2)(a)，必須法院認定有權獲得專利之人提出撤銷申請¹⁴²。由此可證，Birss法官認為，在申請階段，智財局不需要審查所列發明人的正確性，也不需要檢查申請人獲得權利來源的陳述是否正確，除非有真正權利人在後續權利中提出主張¹⁴³。

September 2021).

¹³⁷ *Id.* paras 51-54, 102, 116-123.

¹³⁸ *Id.* paras 33-34.

¹³⁹ *Id.* para 35.

¹⁴⁰ *Id.* para 47.

¹⁴¹ *Id.* para 47.

¹⁴² UK, 1977 Patent Act, section 72(2)(a).

¹⁴³ *Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs* [2021] EWCA Civ 1374, para 72.



此外，Birss法官也引用英國專利法第7條(4)規定：「除非有其他證據，申請專利之一人，應被推定有權根據上述(2)取得專利之人，申請專利之二人或多人，也被推定有權申請。」從該規定可知，對於第13條(2)所提出的權利來源陳述，推定為真，也可支持，英國專利局不應該去審查申請人所提出的權利來源陳述¹⁴⁴。

因此Birss法官認為，本案的處理方式應該是，Thaler博士申請時已經寫了發明人為機器，並根據第13條(2)提交陳述，說明他相信的發明人，以及他認為的權利來源。並沒有證據證明，他所提交的是不誠實的陳述。但Birss法官認為發明人必須是自然人，故此時英國智財局的作法，就是不把DABUS列為發明人，如此而已，但仍然可以受理本申請案，而不應視為撤回¹⁴⁵。

2. Arnold和Laing法官

Arnold法官和Laing法官均同意Birss的看法，認為英國智財局不需要對申請案為事實和法律上的調查¹⁴⁶。但他們認為若發明人資訊明顯不合規定時，仍可程序駁回。

Laing法官認為，由於Thaler博士列出的發明人是機器，不是「自然人」，就不符合第13條(2)(a)的「指定申請人所相信為發明人之一人或多人（person or persons）」，已經明顯違反該規定¹⁴⁷。同樣地，因為第13條(2)(b)必須陳述為何取得申請權利，但既然DABUS不是自然人，無法取得財產權，則也無法按照第7條由他人繼受取得其權利，故該陳述也明顯違反第13條(2)(b)可接受的「可獲得專利的權利來源」¹⁴⁸。同樣地，Arnold法官也認為，若表面上來看，申請人所提交的發明人不是自然人，以及申請人明顯沒有申請權利來源，智財局就有權認為沒有提交文件而視為撤回¹⁴⁹。

Arnold法官特別補充，Thaler博士主張，自己因為是DABUS的所有人，故基於

¹⁴⁴ *Id.* para 76.

¹⁴⁵ *Id.* paras 79-80.

¹⁴⁶ *Id.* paras 109, 140.

¹⁴⁷ *Id.* para 108.

¹⁴⁸ *Id.* para 111.

¹⁴⁹ *Id.* paras 142-143.

法律原則，包括主張羅馬法上之添附原則（doctrine of accession），就有權取得申請權¹⁵⁰。Thaler博士主要乃主張英國專利法第7條(2)(b)規定：「任何人或數人，基於法律規定（virtue of any enactment or rule of law）……在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）¹⁵¹」。

但Arnold法官提出，添附原則僅對於從實體物衍生的實體物，才有此原則之適用¹⁵²。當然，如果未來要解決人工智慧發明的權利歸屬，可以修法制訂，但目前並沒有這類的法律規定，所以Thaler博士無法用「基於法律規定」取得申請權¹⁵³。

(五)最高法院判決

AI發明人專案團隊繼續上訴到英國最高法院，最高法院五名大法官於2023年12月20日做出判決¹⁵⁴，支持英國智財局的決定與上訴法院判決多數意見。

主筆的Kitchin大法官對此問題區分為三大部分，1.專利法中的發明人是否限於自然人？¹⁵⁵2.Thaler博士擁有DABUS是否有權取得專利？¹⁵⁶3.審查官是否有權認定此案視為撤回？¹⁵⁷

對第一個問題，Kitchin大法官認為，假若接受Thaler博士的主張，只能說DABUS「創造」（create）和生成（generate）了此技術進步（technical advance），但不能說其「設計」（devise）或「發明」（invent）了一「發明」（invention）¹⁵⁸。其從專利法相關條文與判決先例來看，都可以得出，發明人或設計者（deviser）必

¹⁵⁰ *Id.* para 130. 該添附原則，對應到臺灣，包括民法第69、70條的天然孳息，以及民法第811至816條的添附規定。

¹⁵¹ UK, 1977 Patent Act, section 7(2)(b).

¹⁵² Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs [2021] EWCA Civ 1374, paras 131-133.

¹⁵³ *Id.* paras 134-137.

¹⁵⁴ Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [2023] UKSC 49 (20 December 2023).

¹⁵⁵ *Id.* paras 54-73.

¹⁵⁶ *Id.* paras 74-90.

¹⁵⁷ *Id.* paras 91-98.

¹⁵⁸ *Id.* paras 55-56.

須是人（person），而不包括機器¹⁵⁹。其也特別引述Hoffmann大法官在Yeda案中所強調的，發明人必須是「想出發明性概念（inventive concept）之自然人」¹⁶⁰。不過最高法院也特別強調，如果Thaler博士是發明人，只是用DABUS作為高度精密的輔助工具，本案的結果可能有所不同¹⁶¹。

對第二個問題，Kitchin大法官認為，專利法第7條(2)(a)除了發明人自己申請之外，第7條(2)(b)只允許有權從發明人處取得「該發明」權利之繼受人，以及第7條(2)(c)為(a)和(b)款之人的繼受人。但第7條(2)不包括一人主張因為擁有機器，而對機器（如DABUS）自主創造或生成的任何新產品或程序可取得專利的權利¹⁶²。

但專案團隊認為，發明在完成之時本身就是一個財產（property），故有權取得該財產之人，就可以申請專利，另外其也引述法理上的添附原則（doctrine of accession）而來¹⁶³。Kitchin大法官認為，這裡講的權利並非財產，而是對發明的申請權¹⁶⁴；而添附原則只適用於實體物，不適用此處的資訊¹⁶⁵。

對於第三個問題，Kitchin大法官認為，一般來講審查官確實不會主動審查發明人是否正確的問題。但Thaler博士在申請時並沒有按照第13條規定指定一自然人作為發明人，或說明其取得權利的來源，故沒有滿足基本的要求¹⁶⁶。如果只是指定發明人時發生真心的錯誤（genuine mistake），並不會妨礙申請專利¹⁶⁷，但若未指定發明人或其錯誤不是此種真心錯誤，或對於權利來源有明顯的錯誤，明顯到不需要特別調查也可以看出錯誤¹⁶⁸，則審查官可將該申請案視為撤回。Kitchin大法官不同意Birss法官的意見，認為其並不是在申請階段新增一個審查項目「審查發明人是否

¹⁵⁹ *Id.* paras 56-72.

¹⁶⁰ *Id.* para 61.

¹⁶¹ *Id.* para 52.

¹⁶² *Id.* para 79.

¹⁶³ *Id.* paras 80-83.

¹⁶⁴ *Id.* para 86.

¹⁶⁵ *Id.* paras 87, 95.

¹⁶⁶ *Id.* para 93.

¹⁶⁷ *Id.* paras 37-41.

¹⁶⁸ *Id.* para 96.

為真」，而只是程序上必須做基本的把關¹⁶⁹。

三、歐盟、英國與美國模式比較

(一)申請權的來源

美國和歐盟、英國，都從各自的專利法規中，找到一些線索，認為從這些法規的解讀，發明人應該限於自然人。但是這些法規卻有所不同，也反映了美國和歐盟、英國專利法設計上的不同之處。簡言之，美國官方和法院的討論，都集中於發明人是否為自然人、是否有構思此種心智活動；而歐盟、英國則關心人工智慧是否具有權利能力。

美國專利法的整體為發明人中心主義，最早的設計都是發明人個人提出申請。從專利法第111條就規定：「除非本法另有規定，專利申請應由發明人或其授權之人，以書面提出申請。」所以眾多條文都是從發明人的角度出發，才會使用「個人」（individual）這個詞¹⁷⁰。因原則上必須由發明人提出申請，故美國重視發明人之正確性，美國專利法第115條才會要求發明人提交誓詞或聲明。這一特殊制度，在歐盟或其他國家非常罕見。

在發明人申請的規定之後，在美國專利法第118條，才規定「非由發明人提出之專利申請」。從條文結構順序上，可知道美國以發明人為中心。但更重要的是，在非發明人申請方面，並沒有強調申請人只能是發明人的權利繼受人，還可能包括「對發明標的享有財產利益之人」。因此，美國USPTO和法院均沒有用美國專利法第118條，作為發明人必須為自然人之依據。

相比之下，歐盟、英國專利法的設計與大多數國家專利法一樣，並非以發明人為中心。所以條文的寫法，都是寫「申請人提出申請」，只是申請時，必須「指定發明人」。既然申請的主體原則上是「申請人」，主要可能是公司，所以條文上都不會使用個人（individual）作為主詞。且因為不是由發明人發動申請，只會事後賦予發明人姓名表示權。與美國相比，發明人的角色比較弱，權利也比較弱。

但歐盟和英國的討論，強調申請人的申請權，來自於發明人，故發明人本身必

¹⁶⁹ *Id.* para 98.

¹⁷⁰ 類似觀察，Abbott, *supra* note 2, at 1096-97.

須具備權利能力，才能將申請權轉讓給其他申請人。因而，歐盟和英國的討論，不關心人工智慧是否有心智活動、從事構思，而關心的是人工智慧是否有獨立人格，擁有權利能力¹⁷¹。

歐州專利公約第60條(1)將專利申請權限制為屬發明人和其權利繼受人，對於申請權的取得方式，限於繼受取得，比起美國似乎較為嚴謹。相對地，英國1977年專利法第7條(2)(c)，限於權利繼受人，但是第7條(2)(b)，允許「基於法律規定、或基於外國法、條約、國際條約，或完成該發明之前發明人簽署協議之有效條款，在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）」，允許的情況似乎較寬。美國專利法第118條，似乎對專利申請權沒有明確限定為繼受取得，因而無法從此條文進行論述。

表1 美國、歐盟、英國專利法規比較

	美國（發明人中心主義）	歐 盟	英 國
發明人 定義	專利法第100條(f)、(g)對發明人定義之個人（individual）		
申請權 來源	專利法第111條：「除非本法另有規定，專利申請應由發明人或其授權之人，以書面提出申請。」 專利法第118條：「發明人轉讓或有義務轉讓權利之人，可提出專利申請。能夠證明自己對發明標的享有財產利益（proprietary interest in the matter）之人可以以代表或代理發明人名義提出專利申請，但該人必須證明如此行為對保持雙方的權利是適當的。」	歐洲專利公約第60條(1)內容為：「歐洲專利權屬於發明人或其權利繼受人。」	1977年專利法第7條(2)：「下列之人可取得專利：(a)主要是發明人或共同發明人；(b)任何人或數人，基於法律規定、或基於外國法、條約、國際條約，或完成該發明之前發明人簽署協議之有效條款，在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）；(c)在任何情況下，屬上述(a)或(b)所述之人或如此提及之人的權利繼受人，以及被如此提及之另一人的權利繼承人；且不包含其他之人。」

¹⁷¹ 關於是否應該賦予人工智慧獨立人格問題，相關討論，可參見Briana Hopes, *Rights for Robots? U.S. Courts and Patent Offices Must Consider Recognizing Artificial Intelligence Systems as Patent Inventors*, 23 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 119, 127-33 (2021).

	美國（發明人中心主義）	歐盟	英國
發明人自我宣誓和聲明	美國專利法第115條(a)，專利申請案必須由發明人提交發明人宣誓或聲明，且必須包括「個人相信 (believes) 他 (himself) 或她 (herself) 為該申請案之發明的原始發明人或共同發明人」之陳述。	無須發明人文件。	無須發明人文件。
陳述、指定發明人		<ol style="list-style-type: none"> 歐洲專利公約第81條前段：「歐洲專利申請案應該指定發明人」 歐洲專利公約實施條例規則19(1)第2段：「該指定必須寫上該發明人之姓氏、名字及完整住址。」 	專利法第13條(2)：「(a)指定申請人所相信為發明人之一人或多人；(b)當申請人非為一發明人或申請人非共同發明人時，指出其可獲得專利的權利來源；如果其未提供，申請案將被撤回。」

資料來源：本文整理。

(二)發明是一種心智活動

美國因為非常強調正確發明人，所以在過往許多判決中，都會討論發明到底是由誰完成，何時完成，因而對於所謂的發明活動，有較多的論述，包括發明就是一種構思，是人腦中的心智活動 (mental act) 等。在Ryan Abbott教授之前的論文中認為發明構思、心智活動等要件，會是阻礙AI成為發明人的核心要件¹⁷²。在前述美國法院判決中可以看到，法官確實也以這一點，輔助論證，發明一定是由自然人進行

¹⁷² Abbott, *supra* note 2, at 1108-12.



的活動。

反觀歐洲專利局之導論，就沒有從這一點進行論述，亦即，歐洲專利局沒有分析何謂發明活動、心智活動。某程度上，歐盟既然不關心真正發明人，也就不太著重探討、描述發明活動。因而也就沒有從這一點，論證AI不能從事發明活動。同樣地，英國判決大部分關心AI作為機器並不是發明人，並強調專利申請案中之發明人必須具有權利能力。但是，英國一審法院和最高法院都特別引述Hoffmann大法官在Yeda案中所強調的發明性概念，甚至最高法院將機器自動產生的成果稱為「技術進步」而不稱為「發明」，比起歐洲專利局展現出需要更重視「發明是人的心智活動」這個觀念。

(三)對發明人正確性要求的落差

美國法院非常強調發明人正確性之重要性。如果專利申請人在申請過程中，有欺騙意圖列上錯誤發明人，將導致專利無效或無法實施。這也就是為什麼，在美國是否可以將AI系統列為發明人成為重要議題的原因。假設AI真的是在沒有人為介入的情況下自己完成發明，而為唯一發明者，既然重視發明人正確性，為何不接受將AI登記為發明人呢？筆者認為，USPTO和法院雖然認為正確列名發明人很重要，但均認為以現行的AI科技，AI不可能完全獨立完成發明，一定仍然有自然人的介入。因而，其似乎暗示，系爭申請案根本沒有將正確的發明人列上來。

在歐洲專利局的理由中，並沒有如美國一般，懷疑有自然人介入該發明。亦即，其似乎默認，即便AI系統是在沒有人類介入下的唯一發明人，該專利申請案仍應指定一自然人做為發明人。在此情況下，雖然指定發明人並不正確，而歐洲專利公約實施條例規則19(2)明確規定：「歐洲專利局不會驗證發明人指定之正確性。」這其實反映了大多數國家的實際運作，亦即不關心發明人之正確性。而前述英國高等法院判決中，法官已經明示，如果Thaler博士填寫自己為發明人，不論其是否正確，此案就可受理；英國最高法院也強調，如果Thaler博士宣稱自己是發明人，而DABUS只是輔助工具，本案會有不同結果。

肆、以專利合作公約進入南非、澳大利亞

人工智慧發明人專案，根據專利合作公約，以2018年10月之歐洲申請案作為優先權案，於2019年9月17日提出PCT申請案¹⁷³。一般的PCT案，並不會做實體審查，只做形式審查，且對發明人資訊也不會進行實體審查。因此，專案團隊以此一PCT申請案的特殊二階段審查制度，以PCT案為基礎，轉進國家階段，申請各國專利，包括澳大利亞與南非。此時，各國的審查，是否還要審查PCT案中對發明人的記載？成為另一個問題。

因此，澳大利亞、南非的發展，與前述美國、歐盟、英國，又出現了新的討論。南非雖然對國內申請案採形式審查，但仍會要求提交發明身分文件，但因為此案屬於PCT案，程序上不再要求提交申請案之發明人證明文件，故直接通過了該專利申請案。而澳洲智財局認為，PCT申請案雖然屬於程序審查，但仍然可以初步檢視發明人資訊，而以發明人資訊不正確且未補正，不受理該案。進而，專案團隊也向澳洲聯邦法院提起訴訟。

一、南非之申請案

南非智財主管機關公司與智財委員會（Companies and Intellectual Property Commission）於2021年7月28日之專利公報上，公開了AI人工智慧專案團隊，就食物容器設計，成功申請到了南非專利¹⁷⁴。且在發明人姓名中，確實記載的是DABUS，並標註其是一個人工智慧。

由於南非官方沒有對此案做出任何聲明，本文能夠分析的資訊有限，但本文仍從南非專利法規和一些新聞評論，掌握該案狀況。

(一)專利申請採形式審查？

首先，一些新聞短評均指出，南非沒有實質專利審查制度，所有專利均僅採登

¹⁷³ PCT申請案之申請號為PCT/IB2019/057809，公開號為WO/2020/079499，網址：https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020079499&_cid=P12-KCS16F-43450-1，最後瀏覽日：2024年6月21日。

¹⁷⁴ South Africa, 54(7) PATENT JOURNAL, at 255, 28 July 2021.

記制，僅有形式審查，幾乎都可以直接取得專利¹⁷⁵。

但是，前述美國、歐洲、英國、澳大利亞，其實也都是在形式審查階段，將專案團隊之申請案駁回。所以，雖然一般認為，南非是因沒有實體審查，才讓該申請案通過，但真正原因並非如此。

在南非的專利法中，有幾個條文可能與發明人有關。首先，專利法第10條(1)規定：「(1)專利局應保存一份登記簿，其中應記錄以下內容：(a)專利申請人、受讓人、相關發明之發明人之姓名和地址，以及根據主題對此類專利進行分類；……¹⁷⁶」。

其次，專利法第27條(1)規定誰可以申請專利：「(1)發明專利之申請可以由發明人，或從發明人處獲得申請權的任何其他人提出，或者由該發明人與該其他人共同提出。¹⁷⁷」。

但由於南非專利法僅有形式審查，故在申請時的格式要求（Form of application for a patent），規定於專利法第30條，其中第30條(4)規定申請人之申請權證明文件：「(4)發明人以外的任何人提出或者參與申請專利時，應當按照規定的方式提供其申請專利的資格或者權限的證明。¹⁷⁸」。

因此，在形式審查上，應該會要求申請人提出，某種有申請權之證明文件。南非專利條例（Patent Regulations）第22條，更詳細的規定申請時要繳交的各项文件（Application for the grant of patents），其中，第22條(d)要求繳交：「(d)如果申請人已從發明人處取得申請權，需繳交使登記官滿意之轉讓或其他申請權之證明文件；¹⁷⁹」。

看起來，即便從形式審查上，由於專利法第27條(1)規定，必須從發明人處獲得

¹⁷⁵ 例如，Sam Udovich, *Recent Developments in Artificial Intelligence and IP Law: South Africa Grants World's First Patent for AI-Created Invention*, XI(215) NATIONAL LAW REVIEW, August 3, 2021, available at <https://www.natlawreview.com/article/recent-developments-artificial-intelligence-and-ip-law-south-africa-grants-world-s?fbclid=IwAR3ASB7YekvsXpVTq6-yOXYUrY7IuANwCylto3eM21asuilzb6h6U7gVm0o>.

¹⁷⁶ South Africa, Patents Act 1978, Section 10.

¹⁷⁷ South Africa, Patents Act 1978, Section 27.

¹⁷⁸ South Africa, Patents Act 1978, Section 30(4).

¹⁷⁹ South Africa, Patents Regulation 1978, Section 22(d).

申請權 (acquiring from him the right to apply)，而發明人又寫了他 (him)，故發明人應該是自然人。從專利條例第22條(d)要繳交的文件，也必須繳交讓登記官滿意之轉讓文件或其他申請權之證明文件。因此，即便南非採形式審查，應該也需要審查，申請人是不是從一個自然人之發明人處，取得了申請權之證明文件。

(二)PCT申請案不再要求申請權之證明文件

但南非竟然直接在形式審查上通過了該申請案並公告，則必然有一些特殊情況。由於專案團隊是以PCT申請案，申請進入南非國家階段，故透過此方式，南非就不再要求填寫南非申請專利的各項表格，只需填寫進入PCT國際申請案南非國家階段之申請表格 (Entry of International Application under the Patent Cooperation Treaty into South African National Phase and Acknowledgement of Receipt.)¹⁸⁰。在PCT申請案之國家階段，已經繳交過一份「發明身分聲明」(declaration of inventorship)，而南非專利法規對於PCT申請案，不再要求任何申請權之證明文件，因而才會讓此案在南非順利申請通過¹⁸¹。

查詢該案在PCT申請案所繳交之發明身分聲明中，姓名就記載為DABUS，並註明為一人工智慧，而聲明中必須填載發明人地址，所填寫的地址就是Thaler博士在美國的地址¹⁸²。

在前揭報導中，南非官方對媒體說明，其正在檢討其專利法，思考是否要納入實體審查¹⁸³。從該報導文字並不清楚，南非智財主管機關是想討論，在PCT申請案進入南非階段，要增加實體審查？或是討論一般專利登記形式審查，要強化納入某

¹⁸⁰ 該申請表格網路上查得之版本，可見網址：https://pctlegal.wipo.int/eGuide/forms/ax_II_za.pdf，最後瀏覽日：2024年6月21日。

¹⁸¹ Luke Daniel, *SA becomes the first country in the world to award a patent to an AI-generated invention*, Business Insider SA, Aug 03, 2021, available at <https://www.businessinsider.co.za/south-africa-first-in-the-world-to-award-an-ai-patent-2021-8>.

¹⁸² PCT, Declaration: Identity of the Inventor, available at https://patentscope.wipo.int/search/docs/pct/WO2020079499/pdf/O3eyu7SDKTR-y28CH7gnzprP2cdtEarukSI8zevbhaM090QpvaOznAJNRxSeEE6NmGq0xqJRlaokBmWeR_q3AH-eFsu08Bm4YwNbnP3ka9l0w8Jqo7G71WL-4tQZ1cT?docId=id00000053690164.

¹⁸³ Daniel, *supra* note 181.

些實體審查？

二、澳大利亞申請案

人工智慧發明人專案，以2019年9月17日提出的PCT申請案¹⁸⁴，於2020年9月9日申請進入澳洲國家階段審查¹⁸⁵。澳洲智財局於2021年2月9日做成決定，認為其申請案因遲延修正而失效。專案團隊不服，向澳洲聯邦法院上訴，澳洲聯邦法院一審法官於2021年7月30日做成判決，判決AI可以做為發明人申請專利。但到2022年4月，二審判決推翻一審判決，認為AI不得作為發明人。

(一)澳洲專利法規

澳洲之專利法，在法律位階上主要有二，一為1990年專利法（Patent Act 1990），一為1991年專利條例（Patents Regulations 1991）。澳洲專利法與專利條例中，並沒有一條文明確規定，發明人必須為自然人，也沒有條文規定，澳洲智財局會對發明人身分為實體審查。

1. 專利法第15條之專利申請權

澳洲智財局怎麼認定發明人必須是自然人，主要是依據專利法第15條。專利法第15條規定誰可以獲得專利（Who may be granted a patent?）。第15條(1)規定：「在本法限制下，發明專利只能授予以下之人（a person）：

- (a)發明人（inventor）；或
- (b)在授予發明專利時，有權要求專利轉讓給該人；或
- (c)從發明人或(b)段中提到的人那裡獲得發明之權利（derives title to the invention from）；或
- (d)是(a)、(b)或(c)段所述的死者的法定代表人。¹⁸⁶」

除了第15條，和以下判決討論到的第172條、182條、185條等，澳洲專利法並

¹⁸⁴ 同註173。

¹⁸⁵ available at <http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/applicationDetails.do?applicationNo=2019363177> (last visited June 21, 2024).

¹⁸⁶ Australia Patent Act 1990, section 15.

沒有再提到發明人，沒有賦予發明人姓名表示權，也沒有規定發明人的相關資訊提供要件。因而，澳洲智財局推論發明人為自然人，最主要就只能援引專利法第15條(1)。

對於第15條申請權人（專利權人）之規定，澳洲專利法則有實體審查，專利條例第3.18條(2)規定，可實體審查申請權人是否符合專利法第15條；專利法第59條之異議事由中，也可以質疑專利權人不符合專利法第15條；專利法第138條之撤銷事由中，也可以質疑專利權人不符合專利法第15條¹⁸⁷。

2.PCT申請案之形式審查要求

由於專案團隊是利用PCT申請案，進入澳洲國家階段之審查。因此，適用澳洲專利法中關於PCT案之相關規定。本案最主要的規定為專利條例第3.2C條。

專利條例第3.2C條規定PCT申請案之形式審查：「(1)本條例適用於PCT申請案，只要申請人符合專利法第29A條(5)之要求。

(2)申請人必須：……

(aa)提供與申請相關發明的發明人姓名……。

(4)局長可以在申請人遵守專利法第29A條(5)之日起一個月內，指示申請人採取任何必要措施以確保滿足第(2)和(3)款中提到的要求。

(5)PCT申請在以下情況下失效：

(a)已根據第(4)款向申請人發出指示；和

(b)申請人在指示日期後2個月內沒有遵從指示。……¹⁸⁸」。

(二)澳洲智財局不受理理由

澳洲智財局於2021年2月做出決定，認為該申請案因修正遲延而失效。澳洲智財局乃引用專利條例第3.2C條(2)(aa)，關於PCT申請案之形式審查時，要求申請人提供發明人姓名，根據第3.2C條(4)要求其補正。但專案團隊堅持發明人姓名為DABUS，拒絕修正發明人姓名，因而智財局根據第3.2C條(5)，認為該申請案因遲

¹⁸⁷ Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, paras 79-82 (30 July 2021).

¹⁸⁸ Australia Patents Regulations 1991, regulation 3.2C.

延而失效¹⁸⁹。

需說明的是，澳洲專利法並沒有規定，智財局可以因為發明人身分不正確而以形式審查駁回該申請案；因而，智財局乃是先認定，第3.2C條(2)(aa)要求的發明人資訊必須是自然人，然後因為專案團隊不修正，讓該案失效，而非駁回該案¹⁹⁰。

三、澳洲聯邦法院判決

澳洲法院一審由Beach法官於2021年7月30日做出判決，推翻智慧財產局之決定¹⁹¹。判決中最關鍵的論述，在於對專利法第15條(1)的解釋。但智財局上訴後，五位法官組成之審判庭，於2022年4月13日推翻了一審判決¹⁹²。

(一)Beach法官一審判決

1.發明人不需要是自然人

首先，Beach法官指出，專利法本身並沒有對發明人（inventor）直接定義¹⁹³。而根據澳大利亞1901年法案解釋法（Acts Interpretation Act 1901）第2C條(1)之規定，任何法案中，使用「人」（person）等字眼時，包括政治團體、公司及個人¹⁹⁴。其認為，從專利法相關規定來看，都沒有排除，發明人可以是人工智慧設備或系統¹⁹⁵。另外，由於此案是PCT案進入國家階段，PCT也沒有對發明人或規定，故不排除發明人可以是人工智慧設備或系統¹⁹⁶。

Beach法官也提到專利法第2A條之立法目的「透過獎勵促進技術創新、發布、

¹⁸⁹ Mark Summerfield, AI Inventor' Update – DABUS Decision Goes to Federal Court, Patentology, 30 March 2021, available at <https://blog.patentology.com.au/2021/03/ai-inventor-update-dabus-decision-goes.html> (last visited June 21, 2024).

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879 (30 July 2021).

¹⁹² Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62 (13 April 2022).

¹⁹³ Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, para 60.

¹⁹⁴ *Id.* para 60.

¹⁹⁵ *Id.* paras 64, 118.

¹⁹⁶ *Id.* paras 71-72.

傳播」，認為承認人工智慧做為發明人，也可達到此立法目的¹⁹⁷。Beach法官也討論專利法雖然要求發明具有「進步性」(inventive step)，但進步性並沒有要求一個自然人的思考過程，或自然人的真正心智狀態、心智活動¹⁹⁸。

2. 有權要求轉讓到其名下之人

Beach法官既然先肯定，專利法沒有要求發明人必須是自然人，但專利申請權必須來自發明人，此時必須要討論專利法第15條的專利申請權的規定。

第15條(1)(a)的是規定當發明人是人(person)時可成為專利權人。但是，若發明人不是人(既非自然人也非法人)，Beach法官認為，只是不能作為第15條(1)(a)成為專利權人，但並不表示，不能成為第15條(1)其他款中的發明人¹⁹⁹。

專利法第15條(1)(b)乃規定，在核准專利之時，有權要求轉讓到其名下之人。這一款典型的情況是，公司的受雇人完成職務上之發明，而由公司提出專利申請，在核准專利之時，公司有權要求員工將該權利轉讓給公司²⁰⁰。但Beach法官認為，假設A公司與B公司簽約，由B公司的員工替A公司研發，在專利核准之時，B公司有權要求其員工將專利權利讓給B公司，進而A公司有權要求B公司將該權利轉讓給A公司，因此，此時A公司獲得之轉讓，是來自B公司，也不是來自發明人²⁰¹。

因此，Beach法官認為，該款並沒有說一定要來自發明人的轉讓。其舉例說明，由於Thaler博士擁有該人工智慧DABUS，故也擁有DABUS完成之發明，假設有一個人偷搶走該發明並提出專利申請，當該專利獲得核准時，Thaler有權要求該人將該發明「轉讓」回給Thaler²⁰²。Beach法官認為，第15條(1)(b)並不要求是從發明人那邊轉讓，只規定在核准專利時，有權要求轉讓給申請人就足矣²⁰³。

¹⁹⁷ *Id.* paras 122-134.

¹⁹⁸ *Id.* paras 135-144.

¹⁹⁹ *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879, para 160.

²⁰⁰ *Id.* para 170.

²⁰¹ *Id.* para 171.

²⁰² *Id.* para 168.

²⁰³ *Id.* para 169.

6月旦知識庫

3.從發明人那獲得發明權利

其次，Beach法官認為，Thaler博士更有力的主張，是主張澳洲專利法第15條(1)(c)規定：「申請人從發明人或(b)段中提到的人那裡獲得發明之權利（derives title to the invention from）」。

第15條(1)(c)的「獲得發明之權利」是什麼意思？澳洲智財局說明，1990年專利法第15條是將1952年澳洲專利法第34條(1)改寫而來。舊的第34條(1)規定，可申請專利之人，除了真正發明人，另外包括1.真正發明人之受讓人（assignee），以及2.真正發明人、其代表人、受讓人傳播該發明之人（a person to whom the invention has been communicated by the actual inventor, his legal representative or assignee）。條文中提到的傳播（communicate），是因為早期澳洲專利法允許，國外發明人將發明資訊「傳播」給澳洲人，由澳洲人申請專利。而現行第15條(1)(c)，是將前二者合併簡化，故所謂的「獲得發明之權利」，可包括從發明人處傳播得知該發明的情形，但重點在於，所謂的傳播得知，必須從發明人處傳播得知，並因而獲得該權利²⁰⁴。

Beach法官認為，第15條(1)(c)的「獲得」方式，不僅限於申請專利前的轉讓，還可能包括其他賦予利益之方式²⁰⁵。法院認為，這裡所謂的獲得，在一般意義上，包括從源頭、來源接收、取得、獲得、收穫、源自、源於等²⁰⁶。

Beach法官說明，假設一發明本身就是財產利益（proprietary rights），可以被占有和擁有。Thaler博士作為DABUS的所有者和控制者，當占有（possession）DABUS所為之發明時，就擁有該發明。由於Thaler博士占有本發明，加上他對DABUS的所有和控制，他表面上獲得了本發明的權利。也就是說，發明人無須擁有該發明，申請人也無須透過轉讓獲得權利²⁰⁷。

在此處，Beach法官有一個預設，人們可以透過占有無體財產而取得權利。他引述了傳統William Blackstone關於智財權的論述，認為占有一發明，就是擁有該發明權利的基礎²⁰⁸。當然，Thaler博士不但擁有DABUS運作的電腦，且該發明也還沒

²⁰⁴ Stephen L. Thaler [2021] APO 5, paras 21-22 (9 February 2021).

²⁰⁵ Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, para 178.

²⁰⁶ *Id.* paras 179-180.

²⁰⁷ *Id.* paras 188-189.

²⁰⁸ *Id.* paras 190-191.

有被公開發表²⁰⁹。因此，Beach法官認為，Thaler博士因為占有DABUS、擁有DABUS原始碼之著作權、擁有且占有DABUS運作的電腦，因而可以從DABUS這個發明人處獲得其權利（derive title from inventor）²¹⁰。

Beach法官進而提到，還有四種獲得（derives）AI人工智慧完成發明之權利的可能方式。(1)人工智慧系統的程式工程師或開發者，可以直接或通過雇主身分，在任何情況下擁有該軟體之著作權。(2)為人工智慧系統選擇並提供輸入數據或訓練數據並對其進行訓練之人。(3)投資人工智慧系統的所有者。(4)人工智慧系統的運營者²¹¹。在本案中，Thaler博士似乎是所有者。

用另一個觀念來表述，前述澳洲智財局認為，所謂的從發明人處獲得（derive title from），必須是繼受取得；但Beach法官認為，「獲得」可以是原始取得，亦即，不需要發明人先取得權利，而可由其他人以控制、占有AI之方式，原始取得其專利權利²¹²。

(二)二審判決逆轉

智慧財產局對一審判決上訴後，澳大利亞聯邦法院五位法官之審判庭，於2022年4月13日做出判決，推翻一審判決²¹³。

綜觀整份判決，二審判決對Beach法官對專利法第15條(1)(b)和(1)(c)的解釋，似乎沒辦法直接反駁。但二審判決認為，最關鍵者，還是最大的前提，就是專利法中的發明人，是否一定要是自然人？

其中，由於專利法第15條(1)的前身，是1952年澳洲專利法第34條(1)，但當時的8款，都有明確提及，申請權必須來自於一真正發明人。即便第34條(1)(e)，也是明確規定，由「真正發明人」將其發明傳達之人（a person to whom the invention has been communicated by the actual inventor）²¹⁴。雖然後來專利法修正，條文使用用語

²⁰⁹ *Id.* para 191.

²¹⁰ *Id.* para 193.

²¹¹ *Id.* para 194.

²¹² *Id.* para 198.

²¹³ *Commissioner of Patents v Thaler* [2022] FCAFC 62 (13 April 2022).

²¹⁴ *Id.* paras 97-98.

不同，但並沒有想改變原來申請權來自真正發明人的精神²¹⁵。

法院強調，第15條(1)(a)的發明人，是負責「發明性概念」(inventive concept)之人，亦即對發明性概念有實質貢獻之人²¹⁶。而發明人在專利法其他條文中，也扮演重要角色。例如，澳洲專利法第59條，當申請人之申請權有問題時，可提出異議，第138條，當申請人之申請權有問題時，可要求撤銷。因此，涉及此種申請權爭議時，發明人的認定屬於重要問題²¹⁷。法院指出，雖然這些條文與過去判例，都沒有明確提及，發明人必須是自然人，但是這些制度的前提都在於，發明來自於自然人的心智，只有貢獻發明性概念之人，才有權獲得專利，因為專利之授予，是要獎賞他們的創造力²¹⁸。

因而，法院認為，專利法第15條(1)(a)的發明人，必須是自然人²¹⁹。而第15條(1)(b)和(1)(c)的申請權，自然的解釋，都應該來自於第15條(1)(a)的真正發明人。亦即，專利申請權人和真正發明人間，必須具有法律關係，因為發明本來只能授予真正發明人，或者從真正發明人處受讓此權利之人²²⁰。因此，真正發明人必須要具有法律人格，才能將其權利轉讓出去²²¹。二審法院從此角度，認為一審Beach法官對第15條(1)(b)和(1)(c)的解釋，都是錯誤的²²²。

四、小 結

原本專案團隊的策略可能是想，在申請PCT案時，不會審查發明人資訊；在進入國家階段後，各國可能也不會特別審查發明人資訊。南非確實是因為如此，就PCT案的審查上，不再要求提交申請權之證明文件。

某程度而言，澳大利亞規定中，對PCT案只需要提供發明人資訊（姓名和地址），也沒有要求提供申請權證明文件。但澳大利亞智財局認為從PCT程序審查

²¹⁵ *Id.* para 99.

²¹⁶ *Id.* para 101.

²¹⁷ *Id.* para 103.

²¹⁸ *Id.* para 105.

²¹⁹ *Id.* para 106.

²²⁰ *Id.* para 107.

²²¹ *Id.* paras 108-109.

²²² *Id.* para 112.

上，可要求申請人補提正確的發明人資訊，並認為發明人必須是自然人，故在此階段介入了發明人是否為自然人的審查。

後續澳大利亞一審法院與二審法院的爭議，源自於澳大利亞專利法條文的寫法模糊，出現解釋的空間。最關鍵點在於，澳洲專利法第15條(1)(b)只有寫「申請人有權要求轉讓給他」，而不是寫「有權要求發明人轉讓給他」；第15條(1)(c)寫「申請人從他處獲得權利」，用的是「獲得」，而不是寫「繼受取得」。一審法官認為，第15條(1)(c)可能包含其他方式的原始取得，但二審法院認為，第15條(1)(c)仍然必須是繼受取得。且二審法院也從專利法其他條文，強調發明人必須是自然人。

伍、臺灣專利法規與判決論理

以下將說明，臺灣專利法架構有別於美國發明人中心主義，比較接近歐洲模式，實際上並不關心誰是真正發明人。但在法規解釋上，官方均認為發明人應該限於自然人。

一、法規與實際運作

(一)專利法規

臺灣採取的是先申請主義，專利法相關的條文，幾乎與歐洲專利公約一樣。申請人在申請時，必須提出發明人資訊。對於發明人資訊的細部規定，規定在專利法施行細則第16條：「申請發明專利者，其申請書應載明下列事項：……二、發明人姓名、國籍。」施行細則第31條就專利申請案之公開，第83條就專利之公告公報，亦規定要公開發明人之姓名。既然發明人必須有姓、名，以及國籍，邏輯上其必然是自然人。

(二)其他智財局文件

除了上述法規範以外，智財局自行出版的《專利法逐條釋義》，以及專利審查基準，也採取發明人必須是自然人的立場。在《專利法逐條釋義》（2021年版）第5條之說明提到：「由於法人之研發工作，係透過自然人進行，所以本法所稱之發

明人、新型創作人及設計人，均僅限於自然人。²²³「發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人。²²⁴」

另於專利審查基準第1篇第1-2-1頁指出：「發明人必為自然人，如有多人時，應於申請書上全部記載。²²⁵」第1-3-1頁指出：「發明人（新型專利為新型創作人、設計專利為設計人，以下同），指實際創作發明（新型、設計）之人，其必為自然人。²²⁶」

(三)不會驗證發明人之正確性

與歐洲專利局、英國智財局一樣，臺灣智慧財產局，在專利申請過程中，並不會驗證指定發明人的正確性。

專利法第7條規定，雇用人將自動取得發明之申請權及專利權，只要該發明乃「受雇人於職務上所完成之發明」²²⁷。在此種情況下，受雇人擁有的唯一權利，就是「姓名表示權」²²⁸。所以在大多數情形，專利申請人就是雇用人，且雇用人必須在專利申請案中列出至少一位發明人。

然而，臺灣智慧財產局在專利申請審查過程中，並不會驗證發明人之正確性。在某些情況下，雇用人會將自己與受雇人列為共同發明人。甚至在極少數情況，雇用人會在專利申請案中列自己為唯一發明人，而未列上真正之發明人。

根據臺灣專利法，列上錯誤發明人，並非專利無效或撤銷專利之事由。當上述情況發生時，真正發明人唯一可使用之救濟，是到法院訴訟，要求專利申請人回復其受損之名譽²²⁹。即便這類訴訟被提起，法院也會先推定，在申請案中被列明為發

²²³ 智財局，專利法逐條釋義，2021年6月版，3頁，第2段。

²²⁴ 同前註，13頁，第4段。

²²⁵ 智財局，專利審查基準，2018年版第1篇，1-2-1頁。

²²⁶ 智財局，專利審查基準，2013年版第1篇，1-3-1頁。

²²⁷ 專利法第7條第1項：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」

²²⁸ 專利法第7條第4項：「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」

²²⁹ 專利法第96條第5項：「發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。」

明人者為真正，並要求原告負舉證責任，證明該推定為錯誤²³⁰。此外，臺灣智慧財產法院的某些法官，對於發明人身分的概念似乎並不正確。所以即便在少數情形，真正發明人提起訴訟要求將其列名為共同發明人，其最終仍然可能敗訴²³¹。

二、DABUS案

(一)過程

前述所介紹的DABUS案，Ryan Abbott和他的人工智慧發明人專案計畫，在2019年10月向臺灣智財局申請由DABUS所發明之相關專利，並且列名DABUS為唯一發明人²³²。該申請案在發明人欄僅於英文姓名填寫「NONE, DABUS」，缺少發明人「國籍」、「中文姓名」，智財局於2019年11月11日函請原告補送文件後，申請人先後於2020年2月6日、同年月15日補送主張第1項優先權證明文件及委任書，並申請延期補正，之後智財局再次發函請申請人補正以自然人為發明人之申請書，申請人於2020年4月30日具函申復陳稱：「本案技術係由DABUS（中譯：達布斯）發明。DABUS係為一人工智慧系統，且為本案的唯一發明人。換言之，本案並非由人類發明人所發明。」等語，智財局於2020年5月5日再次函請申請人補正，要求申請人須以「自然人」為發明人申請專利，通知原告限期補正。惟申請人於同年6月5日申復該案為人工智慧系統獨自發明未有自然人涉入等語²³³，並未依限補正，智財局乃依專利法第17條第1項規定，於2020年6月29日為本件專利申請案「不予受理」之處分²³⁴。

申請人不服，提起訴願，經濟部於2020年12月2日訴願決定駁回，遂向智慧財產院提起行政訴訟²³⁵。智財法院於2021年8月19日做出一審判決，支持智財局決

²³⁰ 例如，智慧財產法院101年民專訴字第52號民事判決（2013.1.5）。

²³¹ 同上判決。相關批判分析，請見楊智傑，註21文，51-57頁。

²³² 在人工智慧發明人專案網站上，公布了兩件申請案的臺灣申請號，分別是申請號108137438（食物容器，申請日期2019年10月17日）；申請號108140133（神經火焰，申請日期2019年11月5日），網址：<https://artificialinventor.com/patent/>，最後瀏覽日：2024年6月21日。

²³³ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，五、(三)、2（2021.8.19）。

²³⁴ 同上判決，一。

²³⁵ 同上判決。

定，最高行政法院於2022年7月做出二審判決，亦支持一審判決決定²³⁶。

(二)智財局與法院之理由

1. 專利法施行細則與專利法逐條釋義位階

智財局主張，發明人必須是自然人。其提出的理由，包括前述專利法施行細則，要求填寫發明人之姓名與國籍，表示發明人應為自然人。又提出上述說明之智財局出版之《專利法逐條釋義》，以及專利審查基準，明確提到發明人應為自然人。而此等論證，均為法院所採²³⁷。

專利法施行細則屬於法規命令，應可作為法規層面，支持發明人應為自然人。但《專利法逐條釋義》僅是智財局自己出版的電子書，不具有法規位階；而專利審查基準，只是智財局自己公布之行政規則（解釋性規定或裁量基準）²³⁸，法規位階較低，較難以支持在法律上發明人必須是自然人的立場。

2. 專利法本身有無線索？

原告指出，專利法本身並沒有提到發明人限於自然人。智財局就這一點的反駁，引述專利法第5條第2項、第6條第1項及第7條第4項規定，進而推論：「可知發明人可自為專利申請權人；亦得將專利申請權以法律行為讓與他人，或死亡時由繼承人繼承，此皆顯示發明人應具備權利能力。²³⁹」

嚴格言之，專利法第6條提到專利申請權可為讓與或繼承，與發明人是否為自然人無關。專利法第7條規定受雇人及出資聘人等問題，但人工智慧並不屬於受雇人及出資聘人，也無法用此條推論發明人必須是自然人。因此，從智財法院判決論述中，並沒有引述專利法第6條、第7條²⁴⁰，顯示智財法院並不認同智財局此一推論。但最高行政法院則提到，基於第7條第4項，發明人既然有姓名表示權，其為人

²³⁶ 最高行政法院111年度上字第55號判決（111.07.21）。

²³⁷ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，五、(一)。

²³⁸ 陳智超，淺論專利審查基準之性質，智慧財產權月刊，1999年8月，8期，頁31。

²³⁹ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，三、(二)。

²⁴⁰ 同上判決，五、(一)。

格權，故發明人必係自然人²⁴¹。

智財法院僅有引述專利法第5條第2項²⁴²，故比較值得進一步討。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。」是否可以從這一條推論，專利申請權人，若不是發明人自己，就必然是發明人之受讓人或繼承人；進而可以推論，發明人必須具有權利能力，方能轉讓權利或被繼承權利？此點本文留待最後討論。

3. 構思與實質貢獻

嚴格來說，智財法院將前述專利法施行細則、專利法逐條釋義、專利法第5條等列出，並沒有如外國判決般，詳細論證從哪一條的哪一句話，得出發明人必為自然人。

但若細看，智財法院提到：「創作為人類精神活動成果的統稱，依不同創作的內容及性質可能得以不同的權利型態予以保護。為鼓勵科學技術及產業科技的研發，以專利權型態給予對個別創作內容有實質貢獻之人一段時間的獨占權利保護，以鼓勵創新研發……²⁴³」並且引述《專利法逐條釋義》：「發明人須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』係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。」²⁴⁴最後得出：「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

²⁴¹ 最高行政法院111年度上字第55號判決，四、(一)。其實專利法中尚有其他條文提到姓名表示權，為專利法第96條第5項之姓名表示權受侵害時之回復名譽請求權。但智財法院與最高行政法院均未引述這一條。不過最高行政法院另外指出，人工智慧在我國法律上被視為「物」，屬於權利客體，不能成為權利主體。同上判決，四、(四)。以此點延伸，若發明人可主張第96條第4項之姓名表示權，其必須為權利主體。某程度來說，其至少必須為自然人或法人。但亦可解釋為，有法人格之發明人，可主張第96條第5項之回復名譽請求權，無法人格之發明人，就可不主張。似乎也很難說，單從專利法第96條第5項之回復名譽請求權，就認為發明人一定為自然人。

²⁴² 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，五、(一)。

²⁴³ 同上判決，五、(一)。

²⁴⁴ 最高行政法院僅引述《專利法逐條釋義》這一段見解，最高行政法院111年度上字第55號判決，四、(一)。

應為自然人。²⁴⁵」

三、比較與思考

(一)綜合比較

本文第參節，已先將美國與歐盟進行比較，因美國專利法設計採發明人中心主義，較為特殊，而歐洲專利公約與世界上大部分國家的專利法較為接近，不採發明人中心主義。但是，雖然歐盟、英國、澳大利亞、南非、臺灣之專利法架構可能較為接近，卻仍然可能因條文的寫法，存有不同的解釋空間。以下表2則比較這些國家或區域之專利法規。

表2 歐盟、英國、澳洲、南非、臺灣相關法條比較

	申請人載明發明人資訊	專利申請權之來源	人格權
歐盟	專利公約第81條規定：「歐洲專利申請案應該指定發明人」 歐洲專利公約實施條例規則19(1)第2段：「該指定必須寫上該發明人之姓氏、名字及完整住址。」	歐洲專利公約第60條(1)：「歐洲專利權屬於發明人或其權利繼受人。」	發明人姓名表示權及改正發明人姓名之請求權。
英國	專利法第13條(2)：「(a)指定申請人所相信為發明人之一人或多人；(b)當申請人非為一發明人或申請人非共同發明人時，指出其可獲得專利的權利來源；如果其未提供，申請案將被撤回。」 其他下位階法規才有更詳細規定。	專利法第7條(2)：「下列之人可取得專利：(a)主要是發明人或共同發明人；(b)任何人或數人，基於法律規定、或基於外國法、條約、國際條約，或完成該發明之前發明人簽署協議之有效條款，在完成發明之時有權在英國取得該發明之全部財產利益（除衡平利益之外）；(c)在任何情況下，屬上述(a)或(b)所述之人、或如此提及之人的權利繼受人，以及被如此提及之另一人的權利繼承人；且不包含其他之人。」	有人格權規定（但未被引述）

²⁴⁵ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，五、(一)。

	申請人載明發明人資訊	專利申請權之來源	人格權
澳大利亞	專利條例第3.2C條：「(1)本條例適用於PCT申請案，只要申請人符合專利法第29A條(5)之要求。 (2)申請人必須：……(aa)提供與申請相關發明的發明人姓名 (name)。」	專利法第15條(1)：「在本法限制下，發明專利只能授予以下之人：(a)發明人；或(b)在授予發明專利時，有權要求專利轉讓給該人；或(c)從發明人或(b)段中提到的人那裡獲得發明之權利……」	有人格權規定（但未被引述）
南非	專利法第10條(1)：「(1)專利局應保存一份登記簿，其中應記錄以下內容：(a)專利申請人、受讓人、相關發明之發明人之姓名 (name) 和地址，以及根據主題對此類專利進行分類；……」	專利法第27條(1)：「(1)發明專利之申請可以由發明人，或從發明人那裡獲得申請權的任何其他人提出，或者由該發明人與該其他人共同提出。」	有人格權規定（但未被引述）
臺灣	專利法施行細則第16條、第31條、第83條等規定記載「發明人姓名、國籍。」	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。」	第7條第4項：「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」

資料來源：本文整理。

1.在專利申請表格與文件中，是否提及發明人之姓名、國籍、地址等？歐洲專利局是從歐洲專利公約要求，必須提交發明人之「姓」(family name)、「名」(given name)，可以推論應是自然人。這一點，英國、澳大利亞之判決並沒有討論這一點。其實，各國應該都有此類規定，但不會規定在法律位階的專利法，而可能規定於下位階的法規中。但是，在下位階法規中，也未必均會將「姓」、「名」明確區分。澳大利亞和南非雖然在法律位階的專利法有提到發明人之姓名，但條文

中只有寫名字（name），並沒有區分姓和名，因而無法從此推論發明人必須為自然人。相比之下，由於中文中「姓名」一詞往往同時連用，而臺灣智財局與智財法院，均從下位階的專利法施行細則提到姓名與國籍等，推論出發明人必須為自然人。

2.在人格權的部分，歐洲專利局也從發明人之姓名權相關條文，推論出發明人必須為權利主體，故應為自然人。這一點，在英國、澳大利亞、南非、臺灣均有類似規定。但為何英國、澳大利亞，都沒有對此著墨？主要原因可能有二：(1)系爭案件中，Thaler均將DABUS的名字列出，並沒有侵害DABUS的姓名權；縱使DABUS並非權利主體，無法擁有姓名權，但因為個案中並沒有人侵害其姓名權，故若要從這個條文去論述，似乎已經遠離了個案的爭議。(2)嚴格而言，若從姓名權去論證，發明人亦可為法人和自然人。雖然可以推論發明人必須是法律上之權利主體，但無法得出，發明人必須為自然人之結論。或許因為這個原因，英國、澳大利亞均不從這個角度進行論證。臺灣部分，智財法院一審並未援引此條文，而最高行政法院有援引專利法第7條第4項之規定。

3.專利申請權之來源，各國專利法大多規定，專利申請權屬於發明人自己，或者發明人之權利繼受人。也就是因為發明人可以申請權或將申請權轉讓他人，故發明人必須有權利能力，故需為自然人。

但是，各國條文寫法略有不同，產生解釋的空間。歐洲專利公約第60條(1)內容為：「歐洲專利權屬於發明人或其權利繼受人。」寫得很簡單但明確，沒有例外。英國專利法第7條(2)和南非專利法第27條(1)，都很清楚的表達，申請權人為發明人，或發明人之權利繼受人。澳大利亞曾受英國殖民、適用英國專利法，故其專利法的背景，應與英國專利法條文類似。但澳大利亞專利法在條文的寫作上，卻並沒有明確寫出「是從發明人處」取得專利權利，或從發明人處「獲得之方式」，導致存在解釋空間。因而Beach法官才會認為，在解釋上，第15條(1)(b)並沒有說要從發明人處取得權利，第15條(1)(c)也沒有說一定是繼受取得。

Beach法官對澳大利亞專利法第15條之解釋，雖然有些牽強，但確實是從法律解釋得出的一種可能。倘若吾人如同Beach法官一般，一樣認真看待臺灣專利法第5條第2項，除了「發明人或其受讓人或繼承人」之外，還包括「或契約另有約定」。此「契約另有約定」寫得太過模糊，並沒有說是「發明人簽署的契約有效條

款」之約定，故解釋上，Thaler其實有空間主張，其乃根據與他人之契約，約定DABUS的所有產出成果均歸屬於Thaler。

整體而言，上述各國或區域所援引的三類法律依據，第一點就專利申請時載明發明人資訊的規定，可能只有在下位階的法規才要求具體的姓、名、地址等，法律位階較低，推論較為薄弱。第二點就發明人之姓名權規定，只能推論發明人可能是自然人，但也可能是法人。真正重要的是第三點，就是專利申請權的來源，必須是發明人或其權利繼受人。首先，發明人既然可取得專利申請權，作為權利主體，必須有權利能力，故發明人一定是自然人或法人；且發明人強調發明之構思，故一定是自然人。其次，權利繼受人必須為從發明人處繼受取得，故發明人也必須先為權利主體，故也必然是自然人。這應該才是上述三種法律依據中，最關鍵的論證。

(二)臺灣專利申請權規定有缺漏

筆者認為，臺灣專利法第5條第2項，尚保留條文中的「契約另有約定」，仍有解釋空間。專利法第5條之寫法，並不像歐洲專利公約第60條，寫「專利申請權應屬於發明人或及權利繼受人。」在歐洲專利公約下，申請權人必須是發明人自己，或者發明人之權利繼受人。相比之下，專利法第5條，保留了「除本法另有規定或契約另有約定外」的可能性，並沒有限制必須屬於發明人和其權利繼受人。所謂的另有規定，主要指專利法第7條、第8條²⁴⁶；比較有問題的，則是「契約另有約定」，其內涵到底是什麼，並不清楚²⁴⁷。

或有認為，AI系統本身不是人，也不可能與其擁有者做何種約定，故不會符合此處的「契約另有約定」。但這裡的契約另有約定，並沒有限定一定要由發明人自己來約定。若與前開英國專利法第7條(2)比較，其專利申請權的規定，必須是發明人（第7條(2)(a)），或是「根據法律規定、國際條約、發明人簽署協議之有效條款」（第7條(2)(b)），取得申請權之人。需注意的是，英國專利法第7條(2)(b)，並非寫僅根據契約就可取得專利申請權，而是寫「根據與發明人簽署協議之有效條款」，故簽署者必須是發明人自己。但臺灣專利法第5條的「或契約另有約定」，沒有提到必須與發明人簽署契約。

²⁴⁶ 智財局，註223書，14頁。

²⁴⁷ 智財局之專利法逐條釋義並沒有解釋此處的「契約另有約定」。同前註。



此條文的缺漏，確實已導致實務上的爭議。例如，最高法院111年度台上字第1038號民事判決涉及的事實即是，原專利權人授權並委託代工廠商製作產品後，簽署契約約定，代工廠商後續對該產品任何改良衍生的專利權，均歸屬於原專利權人。後來代工廠商將衍生改良的二項發明申請專利，因此原專利權人提告主張應該二項專利移轉給原專利權人²⁴⁸。最高法院指出，除非能夠認為該契約違法而無效，否則應仍應認為該契約有效，並討論系爭二項發明是否在該契約約定應歸屬於原專利權人的範圍。最高法院並提到，可能讓契約無效的條文，例如專利法第9條（雇用人與受雇人間的不公平約定）²⁴⁹。

但該案發回智財法院審理後，智財法院的法官受到外國法影響，預設了發明專利的申請權應來自發明人，而非單純來自契約。但最高法院既然認為，該契約並非無效，第9條也只處理受雇人的問題，沒有處理到此種特殊的專利權歸屬約定。故智財法院只好迴避最高法院的問題，而提出，就算該契約有效，但系爭二項專利並非原專利之延伸或改版²⁵⁰。由此一特殊案例可知，在法理上，專利法第5條並沒有明確規定專利申請權一定來自於發明人，也沒有限定是哪一種契約約定可取得申請權。故導致智財法院的討論刻意迴避第5條的論述。

在專利法第5條的規定缺漏的情況下，筆者假設一情況。人工智慧D原本的擁有者A，將D出售轉讓給B，A與B約定，將來人工智慧D的所有產出成果（包括智慧財產權），均歸屬於B。此時，B確實可以說，其乃根據契約約定，擁有人工智慧D的所有產出成果，因而主張自己擁有專利申請權。

此案件之臺灣律師在訴訟中提出：「台灣專利法有不同於其他國家明確界定發明人須為自然人之優勢……台灣現行專利法並不如英美法系國家限縮發明人之文字使用……²⁵¹」。某程度而言，臺灣確實沒有如其他國家，將專利申請權之條文寫的較為清楚，而可得出明確限制，確實如澳大利亞一般，存在解釋空間。因而，此時有二個作法可思考：1.如本案原告律師建議，臺灣因專利申請權之條文模糊，做出

²⁴⁸ 最高法院111年度台上字第1038號判決（2022.06.30）；智慧財產及商業法院111年度民專上更一字第9號判決（2023.07.20）。

²⁴⁹ 最高法院111年度台上字第1038號判決。

²⁵⁰ 智慧財產及商業法院111年度民專上更一字第9號判決。

²⁵¹ 智慧財產及商業法院110年行專訴字第3號判決，二。

相同於澳大利亞之突破性判決，藉此引發世界關注。或2.臺灣應該思考修改專利申請權之條文，寫得更加清楚，避免出現漏洞。

(三)論理採發明人認定之矛盾

筆者認為智財法院論證發明人必須為自然人的最重要理由，乃是提到「創作、構想、實質貢獻」等概念。且美國之所以重視創作、構想、實質貢獻等觀念，乃是因美國重視發明人正確性，實際上也會爭執誰是真正發明人，而在判決中形成的具體概念。而臺灣官方與法院論述中所提到的這些觀念，並非專利法的明文規定，乃受美國影響²⁵²。

雖然在用語上引述美國這些概念，但實際操作上，臺灣智財局與智財法院實務運作均不重視發明人正確性，就算引述美國概念，在實際認定上也與美國有不小差距²⁵³。臺灣制度與歐盟、英國近似，若與這些非採發明人中心主義的國家或區域來看，在論述上，應該強調「申請權的來源為發明人，故發明人應有權利能力」，但臺灣智財法院卻受到美國論述影響，強調「發明之構思、實質貢獻等」，採取這個論述而認為發明人須為自然人，凸顯了臺灣綜合吸收歐、美各國法律論述的現象。

法院著重「發明人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」這樣的論理，是否是好的現象？一方面，倘若法院真的在所有案例，都學習美國，認真看待發明人正確性之要求，以載明的發明人是否真的對發明有實質貢獻，進行判斷，這應該是一個好的現象，導正臺灣申請專利時不誠實之風氣。但二方面，實際上法院和智財局大概很難改變過去的態度，因為這會增加實際上的審查或訴訟成本，如同歐盟與英國所強調，原則上智財局不會審查申請文件中發明人資訊之正確性，只有明顯不合規定時才會處理。也就是說，筆者並不認為，法院就真的往後會重視發明人正確性，重視對發明之構思、實質貢獻等。因而，在討論AI能否作為專利申請案之發明人時，筆者認為，完整的論理，應該還是從「專利申請權來自於發明人、發明人必須具有權利能力」這個角度出發，才更為穩固。

²⁵² 可參考楊智傑，註21文，47-57頁。

²⁵³ 同前註。

陸、結 論

本文將英國薩里大學的Ryan Abbott教授領導人工智慧專案計畫所申請的專利案件相關發展，包括美國、歐盟、英國、南非、澳大利亞、臺灣，至2021年底為止，做一介紹，並進行綜合比較。比較重點在於透過此問題，呈現不同國家專利制度之不同特點。

本文主要有四個具體發現。一、就美國部分，美國採取發明人中心主義，強調發明過程是一種人類的心智活動，且仍很重視發明人宣誓書或聲明書等，故法院認為美國發明人必須為自然人。

二、就歐盟、英國等國家，並不重視發明人正確性，申請人在申請時只需要載明發明人資訊即可。但包括歐盟、英國，均從專利法其他法規，主要從申請權條文中推論出，發明人必須具有權利能力，且為自然人，不可以是機器。雖然在發明人資訊填寫上，一般不會實體審查，但在形式審查上，由於發明人並非自然人，明顯不符合規定，故歐盟和英國等以未繳交文件為由不受理案件。

三、澳大利亞聯邦法院一審判決認為從澳洲專利法的條文中，只有提到申請人獲得權利，但並沒有寫從誰（發明人處）獲得權利，存在解釋空間。另外南非則是因為專案團隊以PCT案進入南非，而南非對於PCT案不再要求提供發明人資訊，故也讓其順利獲得專利。

四、臺灣判決論述中，並非如同歐盟、英國，從申請權角度，推論發明人必需有權利能力、須為自然人。反而從智財局繼受美國觀念所寫的《專利法逐條釋義》，強調「構想、實質貢獻」等發明過程概念，推論出發明必須是自然人的精神活動。法院的論理，其實跟實務運作不重視發明人正確性的態度，有所矛盾。