

## 专利法常设委员会

### 第三十五届会议

2023年10月16日至20日，日内瓦

### 人工智能与发明人资格

秘书处编拟的文件

### 导 言

1. 在2022年9月26日至30日于日内瓦举行的第三十四届会议上，专利法常设委员会（SCP）决定，秘书处将编制一份关于世界各地的司法管辖区如何通过判例、立法和实践处理人工智能发明人资格问题的汇编，定期更新，提交SCP第三十五届会议（见文件SCP/34/8第25段）。
2. 根据SCP的上述决定，本文件附件载有上述资料汇编，供将于2023年10月16日至20日在日内瓦举行的委员会第三十五届会议讨论。
3. 在编写汇编时，秘书处利用了成员国提供的信息<sup>1</sup>，包括国家和地区立法规定以及知识产权局和法院作出的裁定。此外，秘书处还查阅了其他信息来源，以获得有关该主题的补充材料。
4. 本汇编包含以下部分：
  - (i) 人工智能：简要概述和基础技术；
  - (ii) 发明过程中的人机交互；
  - (iii) 发明人资格的历史；
  - (iv) 与发明人资格有关的国际法律框架；
  - (v) 与发明人资格有关的国家/地区法律框架；

<sup>1</sup> 国际局通过其2022年12月7日的通函C.9141，邀请成员国和地区专利局向国际局提交任何补充意见，以编写关于世界各司法管辖区如何通过判例、立法和实践处理人工智能发明人资格问题的汇编。收到的意见已在SCP电子论坛网站上公布：[https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_35/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_35/comments_received.html)。

- (vi) DABUS 案；
- (vii) 与人工智能发明有关的发明人资格概念。

[后接附件]

# 人工智能与发明人资格

## 目录

I.	人工智能：简要概述和基础技术 .....	4
II.	发明过程中的人机交互 .....	5
III.	发明人资格的历史 .....	6
IV.	与发明人资格有关的国际法律框架.....	8
	<b>A.</b> 《保护工业产权巴黎公约》 .....	8
	<b>B.</b> 《专利合作条约》（PCT） .....	8
	<b>C.</b> 《专利法条约》（PLT） .....	9
	<b>D.</b> 《与贸易有关的知识产权协定》（《TRIPS 协定》） .....	9
V.	与发明人资格有关的国家/地区法律框架.....	9
	<b>A.</b> 发明人对于专利的权利 .....	9
	<b>B.</b> 精神权利 .....	11
	<b>C.</b> “发明人”=自然人？ .....	12
	法律规定的定义 .....	12
	判例法的定义.....	13
	根据上下文理解的定义.....	13
	<b>D.</b> 对“发明人”的判定.....	14
	<b>E.</b> 确立共同发明人资格.....	18
	共同发明人之间的所有权 .....	19
	<b>F.</b> 雇员发明人.....	22
	<b>G.</b> 不准确指定发明人的法律后果 .....	24
	未指明发明人.....	25
	错误指定发明人和篡夺.....	25
VI.	DABUS 案 .....	26
	<b>A.</b> DABUS 申请概述.....	26
	<b>B.</b> 知识产权局的决定和法院的判决.....	27
	澳大利亚.....	27
	巴西.....	28
	加拿大 .....	28
	德国.....	28
	印度.....	29
	新西兰 .....	30
	大韩民国.....	30
	南非.....	31
	联合王国.....	31
	美利坚合众国.....	32

欧洲专利局（欧专局） .....	33
VII. 与人工智能发明有关的发明人资格概念 .....	34
A. 人工智能发明专利保护相关理论概述 .....	34
B. 发明人资格与人工智能之间的潜在交集 .....	36

## 1. 人工智能：简要概述和基础技术

1. 人工智能的定义多种多样，目前还没有一个广为接受的定义。<sup>1</sup>在本文件中，人工智能系统应被理解为学习系统，即能够学习并通过学习更好地完成通常由人类完成的任务的机器。<sup>2</sup>因此，人工智能系统是在模仿人类的认知功能，尽管如此衡量这类系统的“智能”并不完全清楚。<sup>3</sup>

2. 机器学习是人工智能的主流技术，可以说是人工智能的一个子领域。<sup>4</sup>它的工作原理是识别训练数据中的模式，然后将获得的知识应用到新数据中，并在没有经过明确编程的情况下提升其在特定任务中的表现。<sup>5</sup>机器学习过程存在不同的变化，这取决于它们所基于的数据和任务。<sup>6</sup>机器学习包含三个阶段：

- (i) 设计一个模型架构；
- (ii) 根据训练算法和训练数据集，通过训练过程开发模型；
- (iii) 将该模型应用于新数据，以产生特定的输出结果。

3. 人工神经网络就是这样一种机器学习模型。当一个架构由更多层次的神经元组成，并通过可调节的参数（权重）连接时，它就被称为深度神经网络，能够进行深度学习。<sup>7</sup>简单地说，深度学习的输出来自于通过复杂的数值优化过程对计算机进行大数据训练，并根据所学知识计算出的统计概率执行任务。文件 SCP/30/5<sup>8</sup>说明了深度机器学习的工作原理。

4. 深度学习模型的成功通常基于其利用大量训练数据集和提高计算能力的的能力。特别是在没有训练数据或训练数据有限的情况下（如处理罕见的人类语言、罕见疾病的药物发现等），或者在训练数据所在的领域存在法律限制的情况下，深度学习模型的局限性就会显现出来。

5. 人们通常将人工智能分为通用（或强）人工智能和狭义（或弱）人工智能。狭义人工智能经过训练，专注于执行特定任务，而通用人工智能则具有自我意识，有能力解决问题。<sup>9</sup>目前，仅存在狭义人工智能系统，但它们已在银行业（如贷款审批）、医学科学（如黑色素瘤诊断）、交通（如自动驾驶）或文本生成等多个领域显示出成功的功能应用。

6. 最近，生成式人工智能模型引起了人们的关注，这种机器学习模型在经过训练后能够“创建”新的输出数据。利用大语言模型（LLM），不仅可以训练人工智能学习构成句子的单个单词，还可以学习这些单词之间的关联，从而使经过训练的模型能够生成文本和图像等新的内容。生成式模型还用于

---

<sup>1</sup> Ryan Abbott, 《知识产权与人工智能：导论》，载于《知识产权与人工智能研究手册》，第 2 和 6 页（Ryan Abbott ed., 2022）。

<sup>2</sup> 产权组织《2019 年技术趋势——人工智能》，第 19 页，见：  
[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1055.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf)。

<sup>3</sup> 所谓图灵测试是指测试一个人在同时与另一个人和计算机系统进行书面对话（通过键盘和屏幕）时，能否可靠地分辨出机器和人，这是最著名的方法，但并非没有批评。见麦卡锡，《什么是人工智能》：<https://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>。

<sup>4</sup> 产权组织关于知识产权和人工智能的对话，WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV (2020)，第 11 段。

<sup>5</sup> 欧洲委员会，《欧洲人工智能》，COM(2018)237 final，第 10 页。

<sup>6</sup> Drexler/Hilty 等，《人工智能的技术方面》马克斯普朗克创新和竞争研究所研究论文 No. 19-13，第 3 页。

<sup>7</sup> 同上，第 6 页。

<sup>8</sup> [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/zh/scp\\_30/scp\\_30\\_5.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/zh/scp_30/scp_30_5.pdf)。

<sup>9</sup> Butz, 《向强大的人工智能进发》，KI - Künstliche Intelligenz, 2021 年，第 1 页；《什么是人工智能》，见：<https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>。

设计新的化合物，如药用化合物（生成化学）<sup>10</sup>，因为大语言模型不仅限于处理人类语言，还可处理符号、上下文和含义的任何组合。

7. 虽然深度学习模型具有学习能力，但仍需要与人类交互。例如，在创建网络架构、确定最佳参数（每层神经元数量、输入大小等）、选择所产生的类别、决定如何以数字格式对输入进行编码，特别是创建和提供训练数据，以及向人工智能模型提供提示等方面，都需要人工智能与人类的交互。<sup>11</sup>此外，人类还要根据自己希望达到的目标对人工智能的输出结果进行评估。

## 11. 发明过程中的人机交互

8. 人类一直在利用技术工具创造新发明，推动技术发展。然而，在创新的过程中，从灵光乍现到构思一个想法，再到发展一个概念，最终形成一项具有实际效用的发明，人类一直在主导着这一过程。即使人类使用的技术工具随着时间的推移发生了重大演变，例如从锤子到计算机程序，但人类作为发明人的地位已无可争议地得到认可。

9. 然而，随着人工智能技术的飞速发展，人们开始思考人类与人工智能工具之间的交互会如何发展演变，以及人工智能在创新过程中是否会发挥超越“工具”的作用。

10. 就发明人资格而言，人类与人工智能之间的交互可能会以不同的方式进行，至少在理论上是这样：

(i) **纯人类发明**：这是有关发明人资格的典型情况。根据国内法的既定原则，一人或多人都可以要求发明人资格。“横向”合作并对发明作出贡献的发明人有可能是共同发明人，因此可以共同享有专利权。

(ii) **人工智能协助下的人类发明**：人类在创新过程中可能得到人工智能的协助。这种协助可以具有不同的形式，如确定要解决的技术问题或验证找到的某一解决方案。由于人工智能并没有参与“构思”发明的实际过程，因此没有理由认为人工智能是发明人。在这种情况下，人工智能只是人类发明人手中的一个工具。<sup>12</sup>例如，人类想要开发一种新的药物来改进目前可用的癌症治疗方法。为此，人类要求深度学习机制收集所有可用的药物数据，包括该领域的药物配方及其副作用。在这些数据的基础上，人类继续工作，并提出一种新的创造性解决方案。

(iii) **人类与人工智能共同创造的发明**：人类和人工智能进行合作，双方都对发明的构思作出实质性贡献，例如，开发一种副作用较小的新药物化合物。它指的是人类和人工智能系统共同创造的发明。

(iv) **人类协助下的人工智能发明**：这种情况与上述(ii)的情况相反。虽然在确定要解决的问题等方面有相当多的人类协助，但发明的实际构思由人工智能系统完成。人类提供协助的程度可能有所不同。从本质上讲，人工智能构思发明，而人类则参与对创造性概念没有实质性帮助的任务（如进行常规实验）。

(v) **纯人工智能发明**：这种情况是上述(iv)的情况的极端版本，同时与(i)的情况相反。完全自主的人工智能系统即使在没有人类发出初始启动信号的情况下也能进行发明创造，这仍然是

---

<sup>10</sup> <https://www.nature.com/articles/s42256-022-00451-1>。

<sup>11</sup> 同上。

<sup>12</sup> 例如，见芬兰对通函 C. 9141 的答复，芬兰认为：“[……]我们目前认为人工智能是人类发明人的工具，无论是操作人工智能系统、设计算法、收集系统输入数据的人，还是执行软件运行其他重要步骤的人。”

不可想象的。因此，这种情况在目前仅仅具有理论意义。在这种情况下，人工智能能够在没有任何人类协助的情况下自行进行智力活动。

11. 在每种情况下，根据专利法的公开要求，专利申请可能需要也可能不需要公开所涉及的人工智能系统。例如，如果发明通过使用人工智能模型由输入数据 Y 得到的输出数据 X 来解决问题，那么人工智能系统可能是制造和使用该发明必要的一环。但是，如果人工智能系统创造了（或协助创造了）一种新的化合物，那么制造和使用化合物本身并不需要人工智能系统。

12. 除了不同层次的人类与人工智能的交互之外，另一个可能需要强调的因素是，在利用人工智能创造发明的过程中，可能会有发挥多种不同作用的多人参与其中。例如，不同的人员可能参与确定要解决的技术问题、设计人工智能算法、生成和选择用于训练人工智能模型的数据、使用经过训练的人工智能模型从一组输入数据中产生输出数据，以及分析和验证输出数据与要解决的问题的关系。根据要求保护的发明的范围以及人工智能与要求保护的发明的关联方式，可以将多人视为共同发明人。

13. 如上所述，人类和人工智能系统对人工智能相关发明创造的贡献方式可能大相径庭。因此，似乎有必要研究一个根本问题：“发明人”一词背后的概念是什么？如何对其进行判定？在现行专利法下寻求这样一个问题的答案，可能会使讨论超出人工智能系统是否可以被命名为发明人这一问题的范围。因此，本文件也讨论了专利法中与发明人资格相关的问题，但无意成为关于发明人资格的详尽指南。

14. 需要指出的是，发明人资格和人工智能涉及两个不同的问题：(i) 根据现行专利法，发明人资格规则如何适用于人工智能发明（实定法）；(ii) 根据专利法，发明人资格规则今后应如何适用于人工智能发明（应然法）。前者是纯粹的法律事实调查，而后者则涉及政策分析和选择，将来可能需要也可能不需要进行法律改革。虽然这两个问题同样重要，但本文件将重点放在第一个问题上，作为进一步分析和辩论之前需要澄清的基线。

### III. 发明人资格的历史

15. 十四至十六世纪，欧洲各国君主以专利证书的形式为各种活动授予特权，如丝绸制造、印刷、纸牌制作<sup>13</sup>或酿酒。这些特权不仅适用于各种普通技艺，也适用于发明创造，或在统治者的领土上引进发明创造（从国外引进想法）<sup>14</sup>，并且取决于君主的决定，因为没有严格的授予专利证书的规定。<sup>15</sup> 这些特权有的是为了防止模仿，有的则是豁免行会的严格规定。<sup>16</sup>

16. 当时，奖励发明人的想法并非闻所未闻。促进君主领地的地方经济发展并为王室创收是这种专利证书制度发展背后的驱动因素。特权往往也仅授予宫廷宠臣和王室支持者。<sup>17</sup> 这种情况严重阻碍了商贸发展，例如，英王曾授予盐、醋或皮革生产的垄断专利权。作为救济措施，1623年，英国议会颁布了《垄断法》，规定除了为新产品的“第一和真正发明人”授予专利外，禁止王室授予特权。该法第6条特别规定：

<sup>13</sup> 在 Edward Darcy Esquire 诉 Thomas Allin of London Haberdasher (1602) 74 ER 1131 一案中，国王法庭废除了英格兰进口和销售扑克牌的特权。

<sup>14</sup> Fritz Machlup, 《专利制度的经济审查：司法委员会专利、商标和版权小组委员会的研究报告》，美国参议院第85届国会，Second Session pursuant to S. Res. 236 Study No. 15, 第2页。

<sup>15</sup> Mark Lemley, 《陪审团为何裁定专利是否有效？》99 Va. L. Rev. 1673, 1680 (2013)。

<sup>16</sup> Christoph Ann, 《专利法》，第4节第4-15段(8th ed. 2022)。

<sup>17</sup> Oil States Energy Servs., LLC 诉 Greene's Energy Grp., LLC, No. 16-712, slip op. at 5 (U.S. 2018年4月24日)(Gorsuch, J., 持不同意见)(认为“专利证书”“不过是封建恩惠”)。



“[……]前述的任何宣示不应扩大及于今后对任何新制造品的真正和第一发明人授予在本国独占实施或者制造该制造品的为期十四年或以下的专利证书和特权，[……]。”

17. 提及“第一和真正发明人”的发明不在禁止授予特权和废止所有垄断之列，这标志着关注点发生了从君主转向发明构思者的历史性变化。由于《垄断法》对欧洲其他专利法的发展产生了相当大的影响，其重点关注发明人的创新理念也传播到了多个司法管辖区。

18. 因此，法国早期的专利立法也出现了这种向发明人“转移重点”的现象也就不足为奇。首先，法国在1789年废止了通过专利证书授予特权的做法。随后，发明与发现协会游说通过了与英国类似的专利法。斯坦尼斯拉斯·德布夫莱尔提交的一份报告在这方面受到了特别重视，该报告认为发明是发明人的产品，应受到自然权利的保护。<sup>18</sup>1791年，法国颁布了《专利法》。该法将发明人放在首位，宣布其智力创造的权利本质上是一种人权。1792年法国《专利法》序言的第一部分这样写道：

“[……]考虑到任何其表现或发展对社会有益的新想法最初属于构思者，不将工业发现视为其作者的财产则是对人权本质的侵犯。”<sup>19</sup>

19. 最后，《美利坚合众国宪法》第1条第8款第8项规定，国会有权“促进科学和实用技艺的进步，确保作者和发明人在有限的时间内对其各自的著作和发现享有专有权”。根据这一规定，发明人在社会中为某一目的享有专有权。法国专利法强调的是发明人的自然权利（尽管也承认发明对整个社会的有用性），而美国宪法似乎侧重于以功用主义为出发点，即“促进科学进步”。尽管这些方法在细节上有所不同，但在这两种情况下，专利有着相同的参照点：发明人。在麦迪逊对版权和专利条款的解释中，发明人的关键重要性显而易见，他表示：

“在大不列颠，作者的版权已被庄严裁定为普通法权利。有用发明的权利似乎同样有理由属于发明人。在这两种情况下，公共利益与个人要求完全一致。”<sup>20</sup>

20. 总之，在很长一段时间中，人们对专利的看法发生了变化。《垄断法》不再将专利视为君主与其臣民之间的契约，而是专利权人与社会之间的“社会契约”，是对个人及其聪明才智的承认。<sup>21</sup>人类的聪明才智促进了科学的进步，为社会创造了有用的发明，对于这种聪明才智，自然法要求以专有权的形式给予特定人员以奖励，这一理念使发明人成为专利法的核心。这种方法在其后几十年中变得更加突出，并被纳入专利法的国际辩论中，最终于1934年在伦敦举行的《保护工业产权巴黎公约》修订会议上尘埃落定。在这次会议上，发明人“在专利中被提及的权利”被引入，并引发了各国专利法的重大变革。例如，德国专利法从申请人原则转向发明人原则，取消了公司发明。

---

<sup>18</sup> S. de Boufflers, 《关于各行业新发现和发明作者所有权的报告》，1791年，见：<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k438194/f4.item.texteImage>; Gabriel Galvez-Behar, 《法国工业革命期间的专利制度：制度变革和经济影响》，《经济史年鉴》，2019年，《工业革命期间的欧洲专利法和创新》，60(1), pp. 31-56, 预印本见：<https://shs.hal.science/halshs-00544730/file/GGB-FRENCH-PATENT-SYSTEM-PRE-PRINT.pdf>, 第4页。

<sup>19</sup> 1791年1月7日法国专利法，见：<https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall11119/navigate/12/59/>。

<sup>20</sup> 詹姆斯·麦迪逊，《联邦党人文集》No. 43。

<sup>21</sup> Edward Walterscheid, 《美国专利法早期演变：前因》（第三部分），77 J. Pat. & T. Off. Soc. 771, 793 (1995)。

#### IV. 与发明人资格有关的国际法律框架

##### A. 《保护工业产权巴黎公约》

21. 《保护工业产权巴黎公约》（《巴黎公约》）第4条之三规定，“发明人有权在专利中被提及”。该条款在1934年伦敦修订会议上被引入，规定了发明人的精神权利，即承认权。然而，该条款既未涉及发明人的经济权利，也未涉及发明人的经济利益。<sup>22</sup>发明人可以放弃被提及的权利，除非国家立法另有规定。<sup>23</sup>发明人资格问题本身以及如何行使发明人的精神权利是国内法处理的问题，因为《巴黎公约》没有对这些问题作出详细规定。

22. 从历史上看，《巴黎公约》第4条之三建立在国际劳工组织知识工作者协商委员会先前所做工作的基础之上，该委员会也讨论了有关雇员发明人权利的规则。<sup>24</sup>事实上，引入发明人“在专利中被提及”的精神权利是国际劳工组织知识工作者协商委员会根据1929年在日内瓦举行的一次国际劳工组织会议上通过的一项早期决议而倡导的，该决议普遍呼吁保护雇员发明，包括雇员发明人的公平报酬。<sup>25</sup>但是，报酬问题被认为与雇主和雇员之间的合同安排过于密切，不能成为《巴黎公约》的一部分。<sup>26</sup>因此，由于各代表团在修订会议上没有达成任何共识，有关雇员发明的条款没有被纳入《巴黎公约》。然而，精神权利条款在没有反对意见的情况下获得通过。<sup>27</sup>

##### B. 《专利合作条约》（PCT）

23. 根据《专利合作条约》（PCT）第1条第(2)款，“本条约的任何规定不应解释为有损保护工业产权巴黎公约缔约国的任何国民或居民按照该公约应该享有的权利”。与《巴黎公约》相比，PCT没有明确述及发明人有权被提及。但是，由于只有《巴黎公约》缔约国才能成为PCT缔约方<sup>28</sup>，因此所有PCT缔约方都应遵守《巴黎公约》，包括关于发明人精神权利的第4条之三。

24. 关于国际专利申请的手续要求，根据PCT第4条第(1)款(v)项，国际申请中的请求书应包括特别是以下内容：

“发明人的姓名和其他规定事项——如果指定国中至少有一国的本国法规定在提出国家申请时应该提供这些事项。在其他情况下，上述这些事项可以在请求书中提供，也可以在写给每一个指定国的通知中提供，如果该国本国法要求提供这些事项，但是允许提出国家申请以后提供这些事项。”

25. PCT第4条第(4)款进一步规定：

“指定国的本国法要求提供发明人的姓名和其他规定事项，但允许在提出国家申请以后提供的，请求书中没有提供这些事项在这些指定国不应产生任何后果。指定国的本国法不要求提供这些事项的，没有另行提供这些事项在这些指定国也不应产生任何后果。”

---

<sup>22</sup> 同上，段落 10:36。

<sup>23</sup> Georg H. C. Bodenhausen, 《保护工业产权巴黎公约应用指南》，1968年，第64页。

<sup>24</sup> 伦敦修订会议记录，国际保护工业产权联盟，伦敦会议记录，1934年，第90-91页。

<sup>25</sup> 同上，第160-161页。

<sup>26</sup> 同上。

<sup>27</sup> Sam Ricketson, 《保护工业产权巴黎公约：评注》，段落 10:35 (2015)。

<sup>28</sup> PCT第62条第(1)款。

26. 由于国家阶段通常要求提供发明人的信息，因此一般建议在请求书中包括发明人的信息。<sup>29</sup>《专利合作条约实施细则》（《PCT 实施细则》）和《专利合作条约行政规程》（《行政规程》）进一步规定了有关发明人信息的手续。

27. 根据《实施细则》细则 4.6，在适用细则 4.1(a)(iv)或(c)(i)的情况下，请求书应写明发明人的姓名和地址，如果有多个发明人，则应写明每个发明人的姓名和地址。关于姓名和地址的确切形式，自然人的姓名应写明其姓和名字，姓应写在名字之前。<sup>30</sup>地址的写法应“符合按所写明的地址能迅速邮递的通常要求[……]”。<sup>31</sup>

28. 此外，国际申请可以包含有关发明人身份<sup>32</sup>、申请人有权被授予专利<sup>33</sup>和发明人资格<sup>34</sup>的声明。这些声明可以使申请人在国际阶段就遵守细则 51 之二.1 所述的指定局的某些国家要求。声明的措辞必须分别符合《行政规程》第 211 条和第 214 条的规定。在指定美利坚合众国（以及印度、利比里亚和蒙古）时，发明人资格声明必须包含一个或多个发明人的姓名、住址和通信地址，并且必须由发明人本人签名，即不能仅有专利代理人的签名。

### C. 《专利法条约》（PLT）

29. PLT 第 6 条第(1)款规定，原则上，任何缔约方不得要求遵守任何不同于或超出 PCT 对国际申请所规定的形式或内容的要求。此外，PLT 第 6 条第(2)款规定，缔约方可以要求在该缔约方规定的请求书表格中提交与国际申请请求书部分的内容相一致的信息。因此，与 PCT 国际申请的形式或内容有关的要求，包括写明发明人和相关声明，以援引加入的方式纳入 PLT。

### D. 《与贸易有关的知识产权协定》（《TRIPS 协定》）

30. TRIPS 协定本身不包含有关发明人资格的条款。然而，它在其第 2 条第 1 款中援引加入了《巴黎公约》第 4 条之三，根据该条款，世贸组织成员，无论是否为《巴黎公约》缔约国，都必须执行《巴黎公约》第 1 至 12 条和第 19 条。<sup>35</sup>

## V. 与发明人资格有关的国家/地区法律框架

### A. 发明人对于专利的权利

31. 发明人资格标志着每项发明的起源点。它属于发明的一个或多个发明人，并通常表明“谁构思了相关主题”。<sup>36</sup>正如发明人资格的历史发展部分所解释的那样，发明人资格概念的重要性随着时间的推移而演变。与专利权作为君主授予的特权这一历史渊源相比，它可以被理解为专利法中“以发明人为中心”的方法。从这个意义上说，发明人资格象征着专利（在其“财产部分”之外）的“人格维度”。<sup>37</sup>它表现为发明人有权在专利申请或专利中作为某一发明的发明人被提及或（自行决定）不被提及。<sup>38</sup>这意味着一个（或多个）特定人员与发明的起源始终联系在一起。因此，发明人资格是一个

<sup>29</sup> Thomas Henninger, 《提交 PCT 国际申请：策略和实务》，第 39 页 (Derk Visser et al. eds., 2021)。

<sup>30</sup> PCT 实施细则 4.4(a)。

<sup>31</sup> PCT 实施细则 4.4(c)。

<sup>32</sup> PCT 实施细则 4.17(i)。

<sup>33</sup> PCT 实施细则 4.17(ii)。

<sup>34</sup> PCT 实施细则 4.17(iv)。

<sup>35</sup> 关于第 6 条之五，见上诉机构报告《1998 年美国公共拨款法第 211 条》，WT/DS176/AB/R，2002 年 1 月 2 日，第 124 和 125 段。

<sup>36</sup> Gladstone Mill III, 《专利法基础》，卷 5 § 17:3(2d ed., 2022)。

<sup>37</sup> 见捷克共和国对通函 C.9141 的答复。

<sup>38</sup> 同上。

“静态”概念，即一旦确定，发明人资格就不会随时间而改变。它侧重于确定发明构思背后的人。因此，它的目的是在法律秩序中赋予发明人一个附带经济和精神权利的特殊地位。

32. 《TRIPS 协定》的序言将专利权定义为私人权利，这意味着私人、自然人或法人都可以在各自的国家法律中主张专利权。<sup>39</sup>这些私人权利与经济权利和专利所有权有关。专利所有权的概念与发明人资格的概念截然不同，因为所有权涉及对发明的合法占有，而发明人资格涉及发明的原创者。具体而言，专利所有人享有《TRIPS 协定》第 28 条第 1 款(a)和(b)规定的专有权，如生产、使用或销售发明的权利。此外，专利所有人还可以将权利转让或继承转让给第三方，或签订许可合同（《TRIPS 协定》第 28 条第 2 款）。与发明人资格这一一旦确立就不会改变的“静态”概念相比，所有权是一个“动态”概念，可随时间而变化。

33. 然而，根据现代专利法，发明人资格和所有权的概念密切相关。国家/地区专利法通常规定，原则上“对于专利的权利应属于发明人或其权利继承人”。<sup>40</sup>换句话说，原则上，一旦发明被创造出来，首先是该发明的发明人有权要求获得专利权，并在获得专利权后享有对发明的专利保护。发明人可以将这一权利转让给另一人（即权利继承人），后者可以是自然人，也可以是法人。转让后，专利权即转移给受让人。

34. 例如，1977 年联合王国专利法第 7 条第(2)款就采用了类似的方法，其中明确规定：“发明专利可：(a)主要授予发明人[……]，(c)在任何情况下授予继承人或权利继承人[……]”（着重部分由作者标明）。同样，1990 年澳大利亚专利法第 15 条第(1)款规定：“在不违反本法的情况下，发明专利只能授予符合以下条件的人：(a)发明人；或(b)在授予发明专利后，有权将专利转让给他人的人；或(c)从发明人或(b)所述的人员处获得发明所有权的人；或(d)：(a)、(b)或(c)所述已故人员的法定代理人。”

35. 发明人拥有其发明的一般规则的例外出现在多个领域。许多国家和地区法律对在雇主 - 雇员关系中所创造的发明和/或受委托创造的发明的专利权规定了一套单独的规则（详见下文第 V.F 节（雇员发明））。此外，特定规则可能适用于在政府协助下进行的发明。例如，美国专利法第 200 至 212 条，即通常所说的《拜杜法案》，对联邦援助下创造的发明的专利权作出了规定。<sup>41</sup>

#### 发明人宣誓或声明

36. 一些司法管辖区要求发明人提交一份正式说明，声明他/她认为自己是专利申请中要求保护的发明的发明人（或共同发明人）。例如，美国专利法第 115 条(a)规定：“申请[……]应包括[……]申请要求保护的发明的发明人姓名。除本条另有规定外，在专利申请中作为要求保护的发明的发明人或共同发明人的每个人都应就该申请进行宣誓或声明”，该宣誓或声明应由发明人（或共同发明人）本人签名。

<sup>39</sup> Carlos Correa, 《与贸易有关的知识产权方面：TRIPS 协定评注》，第 42 页（2020 年）（解释说不清楚谈判各方为何将这一声明纳入序言）。

<sup>40</sup> 例如，见巴西（第 9279 号法第 6 条）、中国（中华人民共和国专利法第 6 条第(2)款）、捷克共和国（第 527/1990 号法第 8 条第(1)款）、芬兰（完成专利法第 1 条）、德国（德国专利法第 6 条第(1)款）、肯尼亚（工业产权法第 30 条第(1)款）、大韩民国（工业产权法第 30 条第(1)款）、葡萄牙（工业产权法第 57 条）、俄罗斯联邦（见对通函 C.9141 的答复）、斯洛伐克（关于专利、补充保护证书和其他法律修正案的 435/2001 号法第 10 条第(1)款）、西班牙（专利法第 10 条）；《欧洲专利公约》第 60 条第(1)款和 EAPC 第 7 条第(1)款。《班吉协定》第 9 条第(1)款规定权利属于发明人，而《班吉协定》第 61 条第(1)款提及权利继承人。

<sup>41</sup> 详见 Christian E. Mammen, “美利坚合众国”，载于 Willem A. Hoyng 和 Frank W.E. Eijssvogels (eds), 《全球专利诉讼》，Kluwer Law International; 2006 年，在线更新，2023 年 3 月，第 5-6 页。

## 申请人有权申请并被授予专利

37. 由于发明人可以将其专利权转让给他人，如果发明人不是申请人，许多司法管辖区都要求提交一份声明或文件，说明申请人获得专利权的方式：换句话说，说明申请人为什么有权申请并被授予专利。非发明人的申请人必须遵守的手续要求在不同司法管辖区有所不同。例如，《安第斯共同体第486号决定》第26条(k)规定：“专利申请应提交国家主管局，并应包含以下内容：[……](k)在适用情况下，一份证明发明人向申请人或其委托人转让专利权的文件副本。”因此，在哥伦比亚，非发明人的申请人必须附上转让合同的副本或据以合法推定该转让的合同的副本。<sup>42</sup>

38. 根据《欧洲专利公约》(EPC)第81条，如果申请人不是发明人，也不是唯一发明人，发明人的指定应包含一份声明，说明欧洲专利权的来源。该指定应单独提交一份文件，说明发明人的姓、名字、居住国和居住地，包含EPC第81条所述的声明，并有申请人或其代理人的签名。<sup>43</sup>如果申请不符合第81条的要求，申请人将有机会在自申请日起16个月内更正申请，或在要求优先权的情况下，在最早优先权日起16个月内更正申请，但无论如何不得迟于申请预定公布日之前五周。<sup>44</sup>同样，《非洲地区知识产权组织框架内专利和工业品外观设计议定书实施细则》(《哈拉雷实施细则》)第5条(5)(e)规定，如果申请人是发明人，则应提交相关声明；如果申请人不是发明人，则应提交发明人的姓名和地址，并附上一份声明，说明申请人享有专利权的依据。

39. 同样，在美利坚合众国，非发明人的申请人需要提供一些权利证明/转让信息，如雇用合同。<sup>45</sup>还需要注意的是，美国专利法第261条要求通过以书面形式进行转让来转移所有权。<sup>46</sup>此外，发明人的地位及其权利还受到某些救济措施的保护，这些救济措施适用于不当指定发明人资格或不当取得发明的情况(详见下文第V.G.节)。

## B. 精神权利

40. 在执行《巴黎公约》第4条之三时，各国法律对发明人的精神权利，即在专利中被提及的权利作出了规定。根据许多法律，精神权利无法转让。<sup>47</sup>

41. 在西班牙，根据西班牙专利法第14条，相对于专利持有人或申请人，发明人有权在专利中被提及。<sup>48</sup>此外，根据德国专利法第63条第(1)款，发明人有权在申请的首次公布、专利说明书和专利授权公告中被提及。除非发明人要求不被提及，否则注册簿中应记录提及发明人的情况。发明人可随时撤回不提及的请求，在这种情况下，发明人随后应在适用的公布中被提及。<sup>49</sup>但发明人不得永久放弃被提及的权利(即发明人放弃被提及的权利“不具法律效力”)。<sup>50</sup>肯尼亚专利法在《工业产权法》第33条中同样规定：“发明人应在专利申请和专利中以发明人的身份被提及，除非发明人在给局长的特别书面声明中表示他不希望被提及，并且发明人向任何人作出的关于他将作出此类声明的任何承诺或保证都不具有法律效力。”

<sup>42</sup> 见《工商业监管局内部通函》第十篇第一章1.2.2.2。

<sup>43</sup> 见《欧洲专利指南》，4.1.014，欧洲专利局。

<sup>44</sup> 见EPC第90条(3)-(5)和细则60。

<sup>45</sup> 见美国专商局，《专利细则附录R》，《专利审查程序手册》(2022年7月)，§1.46、§1.76(7)，另见§3.21、§3.24的记录要求。

<sup>46</sup> 见Realvirt, LLC诉Lee, 195 F.Supp.3d 847, 859 (E.D. Va. 2016)。

<sup>47</sup> 例如，见新加坡对通函C.9141的答复，其中指出，根据判例法，发明人资格被解释为发明人独有的个人权利，不能像所有权权益那样转让。

<sup>48</sup> 见西班牙对通函C.9141的答复。

<sup>49</sup> 德国专利法第63条第(1)款。

<sup>50</sup> 同上。

42. 同样，发明人在欧亚申请和欧亚专利中被提及的权利依据的是《欧亚专利公约》（EAPC）第 14 条(viii)中的规定，并在 EAPC 专利实施细则的细则 8 中得到进一步规定，允许发明人在欧亚申请或欧亚专利公布的技术准备工作完成之前放弃被提及的权利。这一弃权可在同一期限内撤回。

43. 根据 EPC 第 62 条，发明人有权在欧洲专利局（欧专局）作为发明人被提及。此外，《授予欧洲专利公约实施细则》（《实施细则》）的细则 20(1)规定，发明人应“在已公布的欧洲专利申请和欧洲专利说明书中被提及，除非他书面通知欧洲专利局放弃被提及的权利”。同样，安第斯共同体<sup>51</sup>、非洲地区知识产权组织（ARIPO）<sup>52</sup>和非洲知识产权组织（OAPI）<sup>53</sup>等其他地区性组织的法律文书也规定，发明人有权在公布专利申请和专利时被提及，并允许发明人收回这一权利。

44. 根据新加坡专利法第 24 条(1)和(2)，发明人有权在任何发明专利中被提及，申请人认为是发明人的人必须在专利申请中予以明确。<sup>54</sup>

45. 在立陶宛，专利申请和专利必须包含发明的发明人的“名字和姓”（第 12 条第(1)款）。<sup>55</sup>

### C. “发明人”=自然人？

46. 根据专利法，可受保护的发明需要满足工业适用性/实用性要求。可授予专利的发明通常是针对具体问题的技术解决方案。因此，专利法中“发明”的概念反映了人类和社会的需求。为此，发明人要经历一个产生发明的过程——认识问题、寻找答案并确定解决方案。

47. 在一些《巴黎公约》缔约国，“发明人”一词在适用法律的专门法律条文中进行定义<sup>56</sup>，而其他司法管辖区则在次级立法中解释该词，如专利法的解释/实施细则。<sup>57</sup>有些国家依靠判例法或对“发明人”一词的上下文解读来解释该词。许多对“发明人”一词的解释予以一定指导的司法管辖区都指出，发明人必须是自然人。

48. 对于所谓的 DABUS 申请，一些国家/地区专利局和法院面临的问题是，根据其专利法，人工智能系统是否能够作为发明人。这个问题与“发明人”一词的定义和解释密切相关。因此，各国专利局和法院有关 DABUS 申请的决定提供了对该词的详细法律分析。因此，下文第 VI. B 节所汇编的澳大利亚、巴西、加拿大、德国、印度、新西兰、大韩民国、南非、联合王国、美利坚合众国和欧洲专利局（欧专局）的这些决定的概述提供了有关该主题的更多信息。

### 法律规定的定义

49. 在一些司法管辖区，法律规定将发明人定义为“自然人”。例如，在古巴，第 290 号法令第 6 条第(2)款将“发明人”定义为“创造了符合专利或注册实用新型保护条件的发明的自然人<sup>58</sup>”。同样，根据立陶宛专利法第 2 条第(8)款，“发明人是创造发明的自然人”，或根据摩尔多瓦第 50/2008 号发明保护法第 17 条第(1)款，发明人是“其创造性工作产生发明的自然人”。

<sup>51</sup> 安第斯共同体第 486 号决定第 24 条。

<sup>52</sup> 《哈拉雷实施细则》细则 20(2) (c)。《哈拉雷议定书行政规程》第 15 条进一步阐明，“应在专利中指明发明人[……]，除非[……]发明人向总干事提交一份由其签名的特别书面声明，表明他不希望作为发明人被指定[……]”。

<sup>53</sup> 《建立非洲知识产权组织班吉协定》（《班吉协定》）第 19 条(1) (d)和第 35 条(1) (e)。

<sup>54</sup> 见新加坡对通函 C. 9141 的答复。

<sup>55</sup> 见立陶宛对通函 C. 9141 的答复。

<sup>56</sup> 这些国家包括古巴、肯尼亚、立陶宛、摩尔多瓦、俄罗斯联邦、新加坡、斯洛伐克、联合王国和美利坚合众国。

<sup>57</sup> 例如，见斯洛伐克和中国对通函 C. 9141 的答复，两者分别提及“专利法解释性备忘录（2001 年）”将非人类实体排除在发明人资格之外[斯洛伐克]，以及《专利法实施细则》细则 13 对发明人一词的定义[中国]。

<sup>58</sup> 根据第 59 号法律古巴民法，这是指任何有能力享有法律权利和承担法律义务的人，见古巴对通函 C. 9141 的答复。

50. 《俄罗斯民法典》第 1347 条将“发明人”定义为“其创造性工作创造了相应智力活动成果的公民”。同样，在巴西，根据《工业产权法》（1996 年 5 月 14 日第 9279 号法律）第 6 条的规定，发明人有权获得专利。《版权法》（1998 年 2 月 19 日第 9610 号法律）第 11 条规定“文学、艺术或科学作品的作者是创作该作品的自然人”，发明人在巴西被视为自然人。<sup>59</sup>

51. 在中国《专利法实施细则》的细则 13 中，发明人被定义为对发明创造的实质性特征作出创造性贡献的人。同样，在斯洛伐克，一份解释性备忘录为谁有能力创新以及怎样界定发明人资格提供了指导。专利法解释性备忘录（2001 年）指出，只有自然人才能作为发明人，因为只有自然人能够进行创造性思考，而创造性思考是创造任何发明的基本前提。<sup>60</sup>

### 判例法的定义

52. 在联合王国，《专利法》第 7 条第(3)款将发明人定义为“发明的实际设计者”。与 DABUS 案无关，根据判例法，对“实际”一词的理解是指明显区别于被认为或假装的设计者；它指的是“提出创造性概念”的自然人。<sup>61</sup>

53. 1994 年新加坡专利法第 2 条第(1)款规定，“就一项发明而言，‘发明人’是指发明的实际设计者，‘共同发明人’应作相应的解释”。法院将“实际设计者”解释为“提出创造性概念的自然人”。<sup>62</sup>新加坡法院进一步解释说，发明人资格是发明人独有的个人权利，不能像专有权益那样转让。<sup>63</sup>

54. 1967 年芬兰专利法第 1 条规定：“在任何技术领域创造出发明的任何人[……]或其权利继承人，均有权根据本法申请专利，从而享有对发明进行专业运用的专有权。”根据公认的判例，“任何人”指的是自然人，也就是人类。<sup>64</sup>

### 根据上下文理解的定义

55. 一些司法管辖区根据对“发明人”一词的上下文理解，得出发明人是自然人的结论。具体来说，除了专利制度的政策理由之外，有关发明人精神权利的立法规定、产生于发明人的专利权、发明人向权利继承人转让专利权以及在专利申请中写明发明人姓名（以名字和姓的形式）的要求，通常被视为作出这种解释的重要线索。

56. 例如，在西班牙，通过与“专利权属于发明人或其权利继承人”的规定一起理解，可以确定“发明人”一词是指自然人。<sup>65</sup>由于只有人类才有继承人，这就意味着发明人必须是人类。<sup>66</sup>此外，对西班牙专利法实施细则的细则 2 也可以作出同样的解释，该细则要求在指定发明人时必须写明发明人的姓名。<sup>67</sup>同样，葡萄牙专利法只承认自然人为发明人，因为专利申请中应写明的“姓名”和“住所”被解释为代表自然人的姓名和住所，并且发明人及其权利继承人只有在自然人的情况下在法律上有可能有权获得专利。<sup>68</sup>

---

<sup>59</sup> 见巴西对通函 C. 9141 的答复。

<sup>60</sup> 见斯洛伐克对通函 C. 9141 的答复。

<sup>61</sup> 见上议院，Yeda Research and Development Company Limited (上诉人)诉 Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others [2007] UKHL 43 (2007 年 10 月 24 日的决定)，第 20 段及更多参考资料。

<sup>62</sup> Energenics Pte Ltd 诉 Musse Singapore Pte Ltd [2013] SGHCR 21，见新加坡对通函 C. 9141 的答复。

<sup>63</sup> 同上。

<sup>64</sup> 见芬兰对通函 C. 9141 的答复。

<sup>65</sup> 西班牙专利法第 10 条。

<sup>66</sup> 见西班牙对通函 C. 9141 的答复；捷克共和国对通函 C. 9141 的答复提到了类似观点。

<sup>67</sup> 同上。

<sup>68</sup> 见葡萄牙对通函 C. 9141 的答复。

57. 同样，日本专利法第 36 条第(1)款和第 184-5 条第(1)款规定，发明人的“氏名”和申请人的“氏名”或“名称”必须在书面申请中提交给日本特许厅厅长。在这一上下文中，“氏名”被理解为自然人的姓和名字，而“名称”则被解释为法人的名称。<sup>69</sup>由于只提到了发明人的“氏名”，因此可以推断发明人必须是自然人。这种上下文理解与日本专利法第 29 条第(1)款（“创造出具有工业适用性的发明的人可以获得该发明的专利[……]”）、专利权转让的可能性（第 33 条第(1)款）以及有关权利继承的要求（第 34 条第(1)款）进一步保持一致。<sup>70</sup>因此，在日本专利申请中不允许将自然人以外的其他实体列为发明人。<sup>71</sup>

58. 与上述国家类似，大韩民国专利法只接受自然人作为发明人，因为根据其专利法第 42 条，专利申请必须包含发明人的姓名和住址。<sup>72</sup>

59. 在印度，虽然其专利法没有对“发明人”一词进行定义，但 1970 年印度专利法第 2 条规定，“真正和第一发明人既不包括向印度首次进口该发明的人，也不包括第一个将该发明从国外传至印度的人”。由于该条款仅从负面描述了谁不属于“真正和第一发明人”，因此“真正和第一发明人”是否必须是个人无法确定。然而，印度专利法第 6 条规定，声称自己是发明的真正和第一发明人的任何人都可以申请专利（着重部分由作者标明）。此外，印度专利法第 7 条第(3)款明确规定，只有个人才能被视为发明人，因为该条款要求“每件申请[……]应写明声称是真正和第一发明人的人员的姓名”。

60. 挪威专利法第 1 条规定，“在任何技术领域内，任何创造出具有工业适用性的发明的人，或其权利继承人，有权根据本法经申请为该发明获得专利[……]”。“任何人”被理解为指代自然人，而不是法人。<sup>73</sup>这是根据对措辞和法律渊源的自然理解对条款进行解释的结果。

#### D. 对“发明人”的判定

61. 每个司法管辖区对发明人资格作出了不同的规定，但存在共同的主题。一般来说，发明人对技术进步作出了创造性贡献，从而产生了发明。例如，俄罗斯专利法认为，智力活动的成果是由于人的创造性贡献而出现。<sup>74</sup>因此，发明的作者是其创造性工作创造了相应智力活动成果的公民（见俄罗斯民法典第 1347 条）。<sup>75</sup>其他司法管辖区也采用了类似的方法，将知识产权定义为“人类思想/智力的产物，因此必须涉及人类的所有权和发明人资格”。<sup>76</sup>

62. 在美利坚合众国，发明的“构思”被认为是真正的“发明人资格试金石”<sup>77</sup>，或“判定发明人资格的门槛问题”。<sup>78</sup>根据既定的判例法，一个人必须参与发明的构思，才有资格成为发明人。<sup>79</sup>“构思”一词被理解为一个心理过程，并被进一步定义为“完成发明的心理部分”。<sup>80</sup>根据“Burroughs

<sup>69</sup> 见日本对通函 C. 9141 的答复。

<sup>70</sup> 同上。

<sup>71</sup> 同上。

<sup>72</sup> 见大韩民国对通函 C. 9141 的答复。

<sup>73</sup> 见挪威对通函 C. 9141 的答复。

<sup>74</sup> 见俄罗斯联邦对通函 C. 9141 的答复。

<sup>75</sup> 同上。

<sup>76</sup> 见特立尼达和多巴哥对通函 C. 9141 的答复。

<sup>77</sup> R. Carl Moy, 《莫伊专利漫谈》，卷 3, § 10:11 和 § 10:12 (2020 年第 4 版) (指出 “[……]关于发明人资格的经典观点将发明人定义为构思相关主题的人，无论谁将其付诸实践”，以及“法律决定不将付诸实践纳入发明人资格的定义反映了美国专利法轻视付诸实践的更大模式[……]”)。

<sup>78</sup> Mueller Brass Co. 诉 Reading Indus, 352 F. Supp 1357 (E.D. Pa 1972)。

<sup>79</sup> In re Hardee, 223 U.S.P.Q. 1122, 1123 (Comm’ r Pat. 1984)。

<sup>80</sup> Burroughs Wellcome Co. 诉 Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223, 1227 (1994)。



Wellcome Co. 诉 Barr Laboratories, Inc.” 一案，构思是指在发明人的头脑中对于此后将应用于实践的完整可操作的发明形成一个明确而永久的想法。只有当发明人头脑中的想法非常明确，只需要普通技能就能将发明付诸实践，而不需要进行不适当的广泛研究或实验时，构思才算完成。<sup>81</sup>一个人必须对至少一项权利要求的构思作出了贡献，才能被视为发明人。<sup>82</sup>

63. 将发明付诸实践是发明的表现形式。它可以通过实际创造产品、运行流程或就所要求保护的发明提交专利申请（称为“推定付诸实践”）来实现。<sup>83</sup>就发明人的判定而言，付诸实践本身无关紧要，除非发明构思和付诸实践同时发生。<sup>84</sup>因此，“发明人在完善发明时可以寻求他人的帮助，而不会‘丧失’任何专利权”。<sup>85</sup>换句话说，“只要将发明付诸实践是以发明人的名义进行的，就不要求发明人是将发明付诸实践的人”。<sup>86</sup>

64. 判定发明人资格的另一种方法是对发明人“创造性活动”的要求，例如中国、捷克共和国<sup>87</sup>和斯洛伐克的专利法<sup>88</sup>。根据中国《专利法实施细则》的细则 13，发明人是指对发明创造的实质性特征作出创造性贡献的人。“创造性贡献”一词没有进一步定义，但根据一些判例，它与就上述实质性特征所进行的创新性智力劳动有关。<sup>89</sup>根据《专利审查指南》，发明人被明确定义为个人——实体和组织不得被指定为发明人。<sup>90</sup>此外，仅从事与发明有关的辅助活动，如提供实验室，或仅负责组织工作的人也不被视为发明人。<sup>91</sup>

65. 在一些国家，发明人被定义或解释为“发明的实际设计者”，他/她对“创造性概念”的贡献是判定发明人资格的一个重要考虑因素。

66. 例如，在联合王国，专利法第 7 条第(3)款<sup>92</sup>将发明人定义为“发明的实际设计者”。在“Henry Brothers (Magherafelt) Ltd 诉 The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office”案中<sup>93</sup>，上诉法院强调，判定发明人资格必须分两步走。首先必须确定创造性概念，然后确定谁设计了这一概念。在这方面，上诉法院指出，在某些情况下，通过评估双方就这两个步骤提出的证据来判定发明人资格可能相当复杂，因为创造性概念是要求保护的发明与现有技术之间的一种不连续性关系（发明人本人往往都不知道其确切关系）。<sup>94</sup>

---

<sup>81</sup> Sewall 诉 Walters, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994), 进一步述及 Summers 诉 Vogel, 332 F.2d 810, 816, 141 USPQ 816, 820 (CCPA 1964); In re Tansel, 253 F.2d 241, 243, 117 USPQ 188, 189 (CCPA 1958)。

<sup>82</sup> 更多信息和判例法见《蓝皮书》第 21 版, Sherry L. Murphy, 《专利发明人资格的判定: 实用方法》, 13 N.C. J.L. & TECH. 215 (2012) 第 227 页。

<sup>83</sup> Hybritech Inc. 诉 Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986)。

<sup>84</sup> 见美国专商局 2109, II. 述及 Fiers 诉 Revel, 984 F.2d 1164, 1168, 25 USPQ2d 1601, 1604-05 (Fed. Circ. 1993)。

<sup>85</sup> Trovan, Ltd. 诉 Sokymat SA, 299 F.3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002)。

<sup>86</sup> In re DeBaun, 687 F.2d 459, 463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982)。

<sup>87</sup> 见捷克共和国对通函 C.9141 的答复。

<sup>88</sup> 见斯洛伐克对通函 C.9141 的答复，其解释说，根据 435/2001 号法第 10 条第(2)款，“发明人是指通过自己的创造性工作创造出发明的人”。

<sup>89</sup> 上海市第一中级人民法院（2011 年）沪一中民五（知）初字第 1 号，转引自 Noam Shemtov, 《涉及人工智能活动的发明的发明人资格研究》，第 13 页，脚注 19（受欧洲专利局委托，2019 年）。

<sup>90</sup> 见中国对通函 C.9141 的答复。

<sup>91</sup> 见中国对通函 C.9141 的答复。

<sup>92</sup> 1977 年专利法（修订版），法律部编制的非正式汇编（2021 年 1 月 1 日）。

<sup>93</sup> Henry Brothers (Magherafelt) Ltd 诉 The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office [1999] RPC 442。

<sup>94</sup> 上议院，2007 年 10 月 24 日的决定，Yeda Research and Development Co Ltd 诉 Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others。

67. 联合王国知识产权局（UKIPO）和联合王国法院通过大量案例发展了创造性概念这一概念。例如，创造性概念可能不仅仅是一个想法，还可能包括实现该想法的手段。<sup>95</sup>一个人不能仅仅因为他/她对权利要求有贡献就成为发明人。他/她必须为创造性概念的提出作出了贡献。<sup>96</sup>

68. 如果发明由各已知要素组合而成，发明人就是实际作出这一组合的人，而不是仅仅对这一组合作出了贡献。<sup>97</sup>与之相关的是，对创造性概念的贡献需要与提供“等同于本技术领域的普通常识”区分开来。在“Yeda Research and Development Co Ltd 诉 Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc. and others”一案中<sup>98</sup>，创造性概念被确定为某些单克隆抗体和抗肿瘤药物的组合，该组合可产生治疗癌症的协同效应。虽然被上诉人的科学家在研究期间向上诉人的科学家提供了单克隆抗体，但使用这些抗体开展的相关实际工作是由上诉人的科学家设计和实施。因此，上议院暗示，仅提供单克隆抗体不过是提供了等同于普通常识的知识，并未对创造性概念作出贡献。

69. 此外，法院认为，要成为发明的实际设计者，需要的不仅仅是理论上的建议。在这方面，雅各布法官在附带意见中将“实际设计者”描述为“将‘空中楼阁’变成现实的人[……]”。<sup>99</sup>

70. 同样，在澳大利亚，“发明人”被认为是“生产或设计方法或产品的人”。<sup>100</sup>发明人是对从整个说明书（包括权利要求）中可以识别出的创造性概念作出实质性贡献的人。<sup>101</sup>法院明确指出，说明书正文应解释创造性概念，而权利要求书则有助于理解产生发明的概念。因此，即使专利申请包含“一项发明，它也可能是不止一个创造性概念或创造性贡献的主题”。<sup>102</sup>例如，如果发明由多个要素组合而成。可能是不同的人对这一组合作出了贡献。<sup>103</sup>

71. 根据德国法律，法院和判例已确立了如何确定发明人的原则。<sup>104</sup>根据联邦法院的判决<sup>105</sup>（BGH-Steuervorrichtung），发明人要掌握如何通过某种技术手段解决具体技术问题的知识，并以可用作技术行动指导的方式公布这些知识（同时保密，不向公众公开）。<sup>106</sup>“创造发明的行为”必须为找到能够解决技术问题的解决方案作出创造性贡献，因此需要通过考虑受专利保护的整个发明，包括其起源来对该行为进行审查。<sup>107</sup>由于这一行为涉及智力贡献，因此，如果对发明的贡献仅仅是为发明提供资金或设施等行为，则不属于智力贡献。<sup>108</sup>一项发明只有在其所依据的教导在技术上是可执行的情况下才是完整的，也就是说，本领域普通技术人员能够按照发明人的说明书成功实施发明。专利权利要求

---

<sup>95</sup> Minnesota Mining & Manufacturing Company 诉 Birtles, Lovatt and Evode Ltd (BL 0/237/00)。

<sup>96</sup> 南安普敦大学的申请[2005] RPC 11。

<sup>97</sup> Henry Brothers (Magherafelt) Ltd 诉 The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office [1997] RPC 693。

<sup>98</sup> 上议院，2007年10月24日的决定，Yeda Research and Development Co Ltd 诉 Rhône-Poulenc Rorer International Holdings Inc and others。

<sup>99</sup> 南安普敦大学的申请[2005] RPC 11。

<sup>100</sup> JMVB Enterprises at [71]-[72]; Atlantis Corporation 诉 Schindler [1997] FCA 1105; 39 IPR 29 at 54。

<sup>101</sup> 例如，Polwood Pty Ltd 诉 Foxworth Pty Ltd (包括2008年3月5日的更正) [2008] FCAFC 9 (2008年2月18日); Kafataris 诉 Davis [2016] FCAFC 134 (2016年10月5日)。

<sup>102</sup> Polwood Pty Ltd 诉 Foxworth Pty Ltd (包括2008年3月5日的更正) [2008] FCAFC 9 (2008年2月18日) in [61]。

<sup>103</sup> 同上。

<sup>104</sup> 见德国对通函 C. 9141 的答复。

<sup>105</sup> Bundesgerichtshof, BGH。

<sup>106</sup> BGH, 2010年5月18日的判决, X ZR 79/07, par. [38]; 德国对通函 C. 9141 的答复; 类似的理解参见巴西对通函 C. 9141 的答复 (“发明人被认为是解决技术问题的人”)。

<sup>107</sup> BGH, 2011年5月17日的判决 - X ZR 53/08, 指导原则 b - Atemgasdrucksteuerung。

<sup>108</sup> Christoph Ann, 《专利法》，第19节第17、20段(2022年第8版)。

无需详细解释技术人员应如何根据所给定的教导行事。但是，如果本领域技术人员需要更详细的指导，则在专利说明书中再现这些是必要而充分的。<sup>109</sup>

72. 关于日本对发明人资格的判定，在没有“发明人”一词的立法定义的情况下，既定的理论是基于“发明”一词的定义，即“利用自然法则对技术构思进行先进的创造”。<sup>110</sup>由于专利发明的技术构思必须在权利要求的基础上，结合说明书和附图来确定，因此一般认为发明人必须为技术构思的创造行为作出了实际贡献。一般来说，日本法院为确定发明人设定了两个步骤：(i) 确定发明的“显著部分”（即技术构思），也就是克服技术问题并产生发明的技术效果的部分；(ii) 确定所谓的发明人在“完成发明”过程中的活动，并评估其对发明显著部分的实质性贡献。最高法院裁定，当技术构思足够具体和客观，使本领域技术人员能够反复实施该构思，达到预期的技术效果时，发明即告完成。<sup>111</sup>因此，在发明完成后作出贡献的人不是发明人。如果他们的贡献是针对“显著部门”以外的要素，他们也不是发明人。根据这些原则，作出非技术性贡献的人，如提供资金支持的人或仅仅是监督人<sup>112</sup>，也不是发明人。同样，如果所作的贡献是本领域技术人员可以提供的活动<sup>113</sup>（如进行日常工作<sup>114</sup>），这种情况也不足以被认定为发明人。

73. 关于发明人必须为之作出实质性贡献的发明的“显著部分”，日本知识产权高等法院已作出了多项判决，其中将其定义为“要求保护的发明在任何现有技术中都没有发现的那部分配置”，它“是解决发明所独有问题的手段的基础”。换句话说，显著部分由可区别于现有技术并对解决发明独有的技术问题至关重要的要素组成。<sup>115</sup>

74. 在法国，既定规则是发明由能够获得结果的手段组成。因此，发明人是发现这些手段的人。根据这一理解，提出一个问题或指出一个要实现的目标并不是发明，因为它没有提供解决方案。<sup>116</sup>根据这一规则，举例来说，如果一个人表达了希望获得某种结果的愿望，但却把找到获得该结果的适当手段的任务留给了他人，那么他就不是发明人。<sup>117</sup>

75. 如果一个人在发明的形式化、技术发展和最终定型阶段，或者在分析要解决的问题和要提供的技术解决方法方面发挥了积极或重要的作用，那么他/她就被认定为发明人。<sup>118</sup>反之，如果假定发明人的工作与专利申请的主题无关<sup>119</sup>，或者假定发明人只提供了有关其工作目标的一般信息，而没有提供包含发明的信息<sup>120</sup>，那么他们就没有资格被认定为发明人。例如，实施简单的执行任务的人可能不能被认定为发明人。<sup>121</sup>同样，协调研究工作或确定要取得的结果通常也不足以确立发明人资格。<sup>122</sup>

---

<sup>109</sup> Bundesgerichtshof（联邦法院），1970年11月10日的判决 - X ZR 54/67 at mn 32 - Wildverbissverhinderung。

<sup>110</sup> 日本专利法第2条第(1)款。

<sup>111</sup> 最高法院于1977年10月13日的判决，1974 (Gyo-Tsu) 107, Minshu Vol. 31, No. 6。

<sup>112</sup> 东京地区法院于2001年12月26日的判决(Wa) 17124, 2000。

<sup>113</sup> 大阪地区法院，1992年3月26日，(Wa) 5570, 1988。

<sup>114</sup> 东京地区法院于1979年4月16日的判决(Wa) 1107, 1977。

<sup>115</sup> 例如，知识产权高等法院于2007年7月30日的判决(Gyo-ke) 10048, 2006。

<sup>116</sup> 法国专利法，Paul Mathély，《公证员与律师期刊》，1974年，第365页。

<sup>117</sup> 同上。

<sup>118</sup> 例如，见CA Paris, 2015年10月2日，TGI Paris, 2006年2月1日。

<sup>119</sup> CA Paris, 2006年3月1日。

<sup>120</sup> TGI Paris, 2016年5月26日。

<sup>121</sup> Cour de cassation, 2007年11月20日。

<sup>122</sup> TGI Paris, 1985年12月20日。

## E. 确立共同发明人资格

76. 共同发明人资格指的是发明人资格的一种特殊情况，即两人或两人以上共同完成一项发明。共同发明人资格的确立以及共同发明人之间的专利所有权在不同司法管辖区有所不同。一般来说，共同发明人资格的确立要以判定发明人资格的一般考虑因素为指导：谁对发明作出了什么贡献。然而，界定共同发明人资格总体上被认为非常困难。一家法院将其称为“模糊的专利法形而上学中最模糊的概念之一”。<sup>123</sup>

77. 一些司法管辖区对共同发明人作了定义。例如，通过编纂 1967 年“Monsanto Co. 诉 Kamp”案<sup>124</sup>的判决，美利坚合众国的法律首先描述了什么样的情况不妨碍共同发明人资格，但没有对其提出明确的要求。美国专利法第 116 条(a)规定：

“当发明由两人或两人以上共同完成时，他们应共同申请专利，并各自进行必要的宣誓，除非本法另有规定。发明人可以共同申请专利，即使：(1)他们没有一起或同时实际工作；(2)每个人没有作出相同类型或数量的贡献；或(3)每个人没有对专利的每项权利要求的主题作出贡献。”

78. 美国专利法第 116 条(a)的措辞表明，共同发明人之间某种形式的“合作”和“贡献类型”是必要的。“Monsanto Co. 诉 Kamp”案中，这些要求得到了进一步澄清：

“要构成共同发明，每个发明人都必须致力于同一主题，并对创造性思维和最终结果作出一定贡献。如果从共同采取的所有步骤中产生了发明，那么每个人都只需要完成部分任务。每个共同发明人不一定具有全部的创造性概念，两人也不一定要实际合作完成项目。一人可以在某一时间采取一个步骤，另一人可以在不同时间采取一种方法。一人也许更多地从事实验工作，而另一人则不时提出建议。每个发明人所起到的作用不同，并且一个发明人的贡献可能没有另一个发明人的贡献大，这些并不影响该发明属于共同发明，如果每个发明人都对问题的最终解决作出了某些原创性贡献（尽管是部分贡献）。”<sup>125</sup>

79. 在“Kimberly-Clark 诉 Procter Gamble”案中，共同行为的示例被概括为“合作或在共同指导下工作，一个发明人看到相关报告并在此基础上开展工作，或在会议上听到另一个发明人的建议”，法院明确指出，“如果这些人在各自独立工作多年后才完全了解对方做了什么，那么他们就不是共同发明人”。<sup>126</sup>“PerSeptive Biosystems, Inc. 诉 Pharmacia Biotech, Inc”案明确指出，共同发明人必须各自对要求保护的主题的构思作出贡献<sup>127</sup>，共同发明是两人或多人合作解决所涉及的问题的产物。<sup>128</sup>即使发明人各自没有对专利每项权利要求的主题作出贡献，他们也可以共同申请专利——对专利的一项权利要求作出贡献就已足够。<sup>129</sup>

<sup>123</sup> Mueller Brass Co. 诉 Reading Indus., 352 F. Supp. 1357, 1372 (E.D.: Pa. 1972)。

<sup>124</sup> Monsanto Co. 诉 Kamp, 269 F. Supp. 818 (D.C.D.C. 1967)。

<sup>125</sup> 同上, [21]-[25]。

<sup>126</sup> Kimberly-Clark Corp. 诉 Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 916-17, 23 USPQ2d 1921, 1925-26 (Fed. Cir. 1992)。

<sup>127</sup> PerSeptive Biosystems, Inc. 诉 Pharmacia Biotech, Inc., 225 F.3d 1315, 1324, 1325 (C. A. Fed. (Mass.), 2000)。

<sup>128</sup> Kimberly-Clark Corp. 诉 Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 917, (Fed. Cir. 1992)。

<sup>129</sup> 美国专商局，《专利审查程序手册》(MPEP)，2109.01 共同发明人资格[R-07.2022]述及 Ethicon Inc. 诉 United States Surgical Corp “手段加功能权利要求要素的任何公开手段的贡献者是该权利要求的共同发明人，除非主张唯一发明人资格的一方能够证明该手段的贡献仅仅是将唯一发明人的更广泛概念付诸实践”。Ethicon Inc. 诉 United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460-63, 45 USPQ2d 1545, 1548-1551 (Fed. Cir. 1998)。

80. 在德国，判例法确立了主要原则，即共同发明人是那些对发明作出创造性贡献的人。<sup>130</sup>早在“BGH-Biedermeiermanschetten”一案<sup>131</sup>中就已确定，确立共同发明人资格的标准涵盖专利申请中所描述的整个发明，包括其产生的方式。<sup>132</sup>此外，联邦法院还明确指出，审查专利权利要求中的各个特征是否为现有技术中已知，如果是，则将其排除在共同发明人的创造性贡献之外是错误的做法。<sup>133</sup>这就意味着，贡献的手段并不需要满足所有的可专利性要求。<sup>134</sup>

81. 一般来说，任何对发明作出足够重要贡献的人都被视为共同发明人。<sup>135</sup>因此，仅仅协助发明，如提供资金、实验室或通过测量手段对数值进行技术登记，不构成共同发明人资格。如果对发明的贡献不影响整体的成功，也不足以构成共同发明人资格。<sup>136</sup>因此，仅根据发明人或第三方的指示对发明作出贡献的人不被视为共同发明人。<sup>137</sup>但是，共同发明人的贡献本身不一定具有创造性。<sup>138</sup>

82. 在法国，根据判例法<sup>139</sup>，有必要判断要求共同发明人地位的人是否对所申请专利的权利要求作出了创造性贡献。例如，在一个案例中，某人参与编写了一份关于现有技术的文献报告，并参与了一项旨在确定发明中所用金属的数量、结构等的研究。法院认为，此人没有从事与专利申请的实质主题有关的工作，因此没有表现出能够让其获得共同发明人地位的创造性。<sup>140</sup>任何在团队中发挥积极作用并在发明的形式化、技术发展和最终定型阶段进行干预的人都被视为发明人。<sup>141</sup>

83. 在日本，前述判定发明人资格的关键概念也适用于对共同发明人的判定，这些概念包括：结合现有技术，在待解决的技术问题方面对发明的“显著部分作出实质性贡献”，以及在本领域技术人员能够实施该技术构思的范围内“完成发明”。日本知识产权高等法院指出：“如果一个人构思了技术手段并参与了完成该技术手段的整个过程，则此人就是发明人。如果参与该过程的不止一人，发明人指的是在该过程中对发明的显著部分作出创造性贡献的人。如果有不止一个这样的人，则他们都是发明人或共同发明人。”<sup>142</sup>

#### 共同发明人之间的所有权

84. 共同发明人资格和共同所有权是不同的概念。根据专利权是否以及如何从每个共同发明人处转移至其法定继承人，专利可能由共同发明人、由其法定继承人或由发明人和法定继承人共同“所有”。不过，本节将简要介绍共同所有权的问题，以便为涉及人类-人工智能共同发明人的情景提供背景信息。制定专利共同所有权规则的特点是，要在共同拥有专利的不同个人往往根本对立的经济利益之间取得微妙的平衡。从某种程度上说，专利的利用对每个共同所有人来说都具有价值——但与此同时，理想情况下，一个共同所有人对专利的利用不应对其他共同所有人产生不利影响。在实践中，问题在于共同发明人是否以及如何能够（或不能）独立地利用发明、许可专利或转让专利所有权。例如，如果只侧重于一个共同所有人的自由，包括将专利许可给第三方的权力，就意味着赋予了单独一

<sup>130</sup> Bundesgerichtshof（联邦法院），2003年9月16日的判决，X ZR 142/01 - Verkranzungsverfahren。

<sup>131</sup> Bundesgerichtshof，1979年2月20日的判决 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337 - Biedermeiermanschetten。

<sup>132</sup> 经 Bundesgerichtshof 确认，2011年5月17日的判决，X ZR 53/08，指导原则 b, mn.16 - Atemgasdrucksteuerung。

<sup>133</sup> Bundesgerichtshof，2022年5月17日的判决，X ZR 53/08 BGH, mn 21 - Atemgasdrucksteuerung。

<sup>134</sup> Bundesgerichtshof，2003年9月16日的判决，X ZR 142/01 - Verkranzungsverfahren。

<sup>135</sup> 见德国对通函 C.9141 的答复。

<sup>136</sup> Bundesgerichtshof，2003年9月16日的判决，X ZR 142/01 - Verkranzungsverfahren. Section II, 2。

<sup>137</sup> Bundesgerichtshof，2013年6月18日的判决，X ZR 103/11, mn.13 - Flexibles Verpackungsbehältnis。

<sup>138</sup> 见德国对通函 C.9141 的答复。

<sup>139</sup> CA Paris，2006年3月1日。

<sup>140</sup> 同上。

<sup>141</sup> CA Paris，2015年10月2日。

<sup>142</sup> 知识产权高等法院于2007年7月30日的判决，(Gyo-ke)10048, 2006。

个人相当大的权力，因为单个共同所有人能够“单方面豁免[其他]人的侵权责任”。<sup>143</sup>使这一工作更加复杂的是，在许多司法管辖区，涉及专利共同所有权的规则最初是为管理有形财产——而非知识产权——而设计。

85. 反之，如果优先考虑群体的共同利益，则可能导致共同所有的专利得不到充分利用，因为共同所有人之间的私人利益冲突可能造成合作失败（集体行动问题），并可能出现套牢的情况。<sup>144</sup>事实上，这些问题在一些司法管辖区已变得非常显著，例如在19世纪中叶“Pitts诉Hall”案<sup>145</sup>作出判决之后的美国。在该判决中，法院确立了一项原则，即共同发明人就像共同承租人，因此集体拥有专利权。各法院后来否定了这一做法，因为所有共同所有人一致同意使用专利会产生阻碍专利商业利用的实际风险，从而降低其商业价值。

86. 由于这些原因，世界各地的司法管辖区根据各自的法律传统和经济现实，找到了不同的方法来调整专利共同所有权。它们都必须处理共同所有人在专利发明的使用、许可、所有权转让和专利实施方面的利益冲突。一般说来，这些方法在两种立场之间摇摆不定，一种立场赞成由单独一个共同所有人利用专利，另一种立场则较为谨慎，主张让共同所有人群体对专利的利用拥有更多的控制权。

#### 更为侧重于共同所有人群体的利益

87. 关于专利的转让，法国和大韩民国等司法管辖区要么禁止共同所有人在未征得所有其他共同所有人同意的情况下转让其份额<sup>146</sup>（大韩民国），要么规定其他共同所有人享有优先购买权<sup>147</sup>（法国）。此外，在法国，一个共同所有人在自己的企业中利用专利时，必须向没有利用该发明的其他共同所有人支付合理的补偿金。<sup>148</sup>

#### 更为侧重于所有人个人

88. 侧重于共同所有人个人自由利用专利的司法管辖区是美利坚合众国。根据美国专利法第261条，专利具有个人财产的属性。因此，法院认为“在共同发明人资格的情况下，无论各自的贡献如何，每个共同发明人都推定对整个专利拥有按比例不可分割的权益”。<sup>149</sup>

89. 美国专利法第262条规定了共同所有人的权利。该条规定，“在没有任何相反协议的情况下，专利共同所有人中的每一个人都可以在美利坚合众国境内生产、使用、承诺销售或销售专利发明，或将专利发明进口到美利坚合众国，而无需征得其他所有人的同意，也无需向其他所有人说明”。因此，每个共同所有人都可以独立利用专利，而无需征得其他共同所有人的同意。此外，利用专利获利的共同所有人无需与专利共同所有人分享收益。美国专利法允许专利共同所有人将专利权许可给他人，而无需与其他共同所有人分享专利许可费。<sup>150</sup>共同所有人甚至可以向第三方授予排他性许可，这将阻止

<sup>143</sup> R. Carl Moy, 《莫伊专利漫谈》，卷3, § 10:52 (2020年第4版)。

<sup>144</sup> Robert Merges & Lawrence Locke, 《专利的共同所有权：比较和经济观点》，72 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 586 (1990)（解释说，如果司法管辖区要求共同所有人在另一个共同所有人利用专利的情况下给予补偿，那么该司法管辖区可能会错误地激励共同所有人实际利用专利，因为每个共同所有人可能都会只是等待另一个共同所有人开始利用专利并从对方那里获得补偿）。

<sup>145</sup> Pitts诉Hall, 19 Fed. Cas. 758 (C.C.N.D.N.Y 1854)。

<sup>146</sup> 大韩民国专利法第37条第(3)款。

<sup>147</sup> 知识产权法第L613-29条e)。

<sup>148</sup> 知识产权法第L613-29条a)。

<sup>149</sup> Ethicon诉United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1465 (Fed. Cir. 1998)。

<sup>150</sup> Schering Corp.诉Roussel-UCLAV SA, 104 F.3d 341 (Fed. Cir. 1997)。

授予许可的共同所有人向其他人授予进一步的许可，但这种排他性许可对专利的其他共同所有人没有影响，他们可以继续利用该专利或向其他人授予许可。<sup>151</sup>

#### 中间地带

90. 一些司法管辖区在某些方面可以被视为居中立场。例如，在专利共同所有权的情况下，德国法律适用德国《民法典》第 741 条，即所谓的“按规定份额的共同所有权”（Gemeinschaft nach Bruchteilen）<sup>152</sup>作为一种默认安排，而没有不同的合同协议。通过根据联邦法院判例对德国《民法典》第 743 条第(2)款的解释适用该条款，允许为每个共同所有人的利益而利用专利。<sup>153</sup>与法国法律不同的是，根据德国法律，如果专利的利用是为了一个共同所有人的利益，则其他共同所有人没有获得补偿的一般权利。但是，在某些特殊情况下，这种补偿可能被认为是合理的。<sup>154</sup>与美国的做法类似，根据德国法律，专利共同所有人可以自由转让其权利份额，而且与法国法律不同的是，其他共同所有人没有优先购买权。这是因为根据德国《民法典》第 741 条和第 747 条，共同所有人之间没有合同关系，因此与拥有共同资产的合伙关系<sup>155</sup>相比，先天地享有更高的经营自由度。

91. 根据德国《民法典》第 705 条及其后条款，如果共同所有人之间建立有合伙关系，比如一群人经过考虑决定根据合同协议共同开发一项发明，这种情况可能会发生变化。<sup>156</sup>此外，专利的共同所有人不得向第三方自由授予许可，因为这被视为“管理专利本身”的一种形式，而根据德国《民法典》第 744 条第(1)款的规定，在按规定份额的共同所有权的情况下，“管理专利本身”的行为必须共同作出。<sup>157</sup>在这种情况下，根据德国法律<sup>158</sup>，在决定是否授予许可时，可以由共同所有人以多数票通过。在这方面，德国法律与澳大利亚专利法相似，后者在 1990 年专利法第 16 条中规定，“未经其他共同所有人同意，[共同所有人]中的任何人都不得授予专利许可或转让专利权益”。

92. 立陶宛专利法第 44 条第(3)款规定，“专利的共同所有人可以不经他人同意独立转让其专利份额，或向法院提起专利侵权诉讼”。该条款没有规定优先购买权。但是，共同所有人“[……]只能共同放弃专利赋予的法律保护或与第三方签订许可协议”（见立陶宛专利法第 44 条第(4)款）。

93. 在联合王国，如果没有任何相反的协议，共同所有人可以为自己的利益利用专利，而没有义务向其他共同所有人说明所产生的利润。<sup>159</sup>但是，授予专利许可或是转让或抵押份额必须征得所有共同所有人的同意。<sup>160</sup>在“Hughes 诉 Paxman”案中<sup>161</sup>，上诉法院确认，希望通过向第三方进行许可的方式

<sup>151</sup> Jorge Contreras, 《知识产权许可与交易：理论和实务》，第 43 页（2022 年）。

<sup>152</sup> 德国法律在民法典中将财产所有权区分为所谓的 Gemeinschaft nach Bruchteilen（按规定份额共同所有，德国民法典第 741 条）和所谓的 Gesellschaft mit gesamthänderischer Bindung（共同财产合伙，德国民法典第 701 和 719 条）。

<sup>153</sup> Bundesgerichtshof（联邦法院），2005 年 3 月 22 日的判决，X ZR 152/03 - Gummielastische Masse II（“每个共同所有人都可以使用专利，只要共同所有人没有多数票反对”）。

<sup>154</sup> 讨论见 Peter Mes, 专利法，实用新型法，第 6 节第 27 段（2020 年第 5 版）。

<sup>155</sup> 与被称为“按规定份额共同所有”的默认共同所有方式不同，“共同财产”（有时也称为“共有所有权”）模式不允许独立转让发明份额，因为“共同财产”构成共同持有的资产，不包含任何可出售的份额。因此，每个所有人都对整个财产拥有产权。

<sup>156</sup> Christoph Ann, 《专利法》，第 19 节第 55 段（2022 年第 8 版）（解释了这种合伙合同不需要以某种法律形式成立）。

<sup>157</sup> Oberlandesgericht Düsseldorf（杜塞尔多夫高等地区法院），2018 年 7 月 26 日的判决 - I-15 U 2/17 - Flammpunktprüfungsvorrichtung；在其他司法管辖区，专利法中专门规定了这一规则，例如在大韩民国，见韩国专利法第 99 条第(4)款。

<sup>158</sup> 德国民法典第 745 条第(1)款。

<sup>159</sup> 专利法第 35 条(2)(a)。

<sup>160</sup> 专利法第 35 条(3)(b)。

<sup>161</sup> [2006] EWCA Civ 818。

使用权利的共同所有人，未经其他共同所有人同意，不得这样做。根据专利法第 37 条，专利局长有权决定“是否应将专利中或专利下的任何权利转让或授予任何其他人”，并有权发布命令“授予专利中或专利下的任何许可或其他权利”。

94. 总之，由于专利共同所有人之间的关系错综复杂，在实践中，无论在哪个司法管辖区，共同所有人都会被建议签订合同来解决这些问题也就不足为奇。通常的做法是成立一家控股公司，由该公司持有专利的合法所有权，并控制专利的使用和许可的发放。<sup>162</sup>

## F. 雇员发明人

95. 绝大多数发明并非由“单个发明人”完成，而是在公司（通常是在不同的研发部门）或公共机构（如高校或政府机构）中完成。因此，雇员作出的发明具有很高的经济相关性。法律必须在雇员的合法权益和雇主的合法权益之间取得平衡，前者作为原始发明人要求获得发明人资格，而后者则提供了基础设施、资金，而且往往还提供了集体经验和指导，这些正是作出发明的基础。

96. 在许多司法管辖区，“职务发明”的概念用于划分雇主和雇员之间的权利。一般来说，这些国家的法律涉及三种情况：(i) 在受雇工作中创造的发明；(ii) 在受雇工作之外创造的发明；(iii) 在受雇工作之外创造的发明，但发明人使用了基础设施或资金来创造该发明。规范这些情况的法律框架，包括程序要求，在不同的司法管辖区有所不同。但是，现代专利法普遍承认这样一种观点，即在雇主与雇员的关系中，雇主有权获得包括专利权在内的劳动成果，而雇员发明人只能在适用法律有规定的情况下要求获得报酬。

97. 例如，根据俄罗斯民法典第 1370 条，雇员在履行其受雇职责或雇主的特定任务过程中创造的发明应被认定为雇员发明。<sup>163</sup> 雇员发明的专有权和获得专利的权利属于雇主，除非雇员与雇主之间的雇用合同或民法合同另有规定。<sup>164</sup> 雇员利用雇主的资金、技术或其他物质资源创造的发明，但与其受雇职责或雇主的特定任务无关的，不应被认定为雇员发明。<sup>165</sup> 获得专利的权利和该发明的专有权属于雇员，雇主在这种情况下可要求获得非独占许可。<sup>166</sup> 《班吉协定》第 11 条也有类似规定。

98. 中国采用类似但不同的模式<sup>167</sup>。在以下情况下完成的发明属于职务发明：(i) 在履行雇员职责的过程中；或(ii) 主要通过利用雇主的物质和技术条件。职务发明的专利申请权属于雇主。<sup>168</sup> 但是，在上述(ii)的情况下，如果雇主与发明人签订有合同，规定了专利申请权或专利权的所有权，则以该规定为准。对于非职务发明创造，专利申请权属于发明人。此外，《专利法》第 8 条特别规定了根据委托作出的发明。该条规定，如果发明是一方受他人委托完成的，除非另有约定，专利申请权属于完成发明的一方。

99. 根据哥伦比亚 2011 年第 1540 号法律，自 2022 年 6 月 16 日起，所有正式签订的雇用关系都要规定雇员向雇主转让工业产权，包括在服务合同中。<sup>169</sup> 在古巴，根据第 290 号法令第 11 条第(1)款，如果发明是根据雇用或服务合同为某一实体创造的，则该实体是专利所有人和权利持有人。<sup>170</sup> 在埃及，知识产权保护法第 7 条规定，只要发明属于委托合同或雇用关系的范畴，雇主就应拥有员工或雇员在

<sup>162</sup> R. Carl Moy, 《莫伊专利漫谈》，卷 3, § 10:52 (2020 年第 4 版)。

<sup>163</sup> 见俄罗斯联邦对通函 C. 9141 的答复。

<sup>164</sup> 同上。

<sup>165</sup> 同上。

<sup>166</sup> 同上。

<sup>167</sup> 见中国对通函 C. 9141 的答复。

<sup>168</sup> 中国专利法第 6 条。

<sup>169</sup> 见哥伦比亚对通函 C. 9141 的答复。

<sup>170</sup> 见古巴对通函 C. 9141 的答复。



工作或雇用关系期间的发明所产生的所有权利。<sup>171</sup>立陶宛法律对雇主和雇员关系下创造的职务发明也有类似规定。但是，如果发明是由根据与供资适当工作的客户签订的合同进行科学研究、设计、建筑工程和其他创造性工作的人完成，则发明的专利权应由此类合同确定。<sup>172</sup>

100. 在德国，根据雇员发明法第6条规定的“发明人原则”，发明最初属于作出发明的雇员。<sup>173</sup>根据该法，发明分为两类：

- (i) 如果发明被归类为职务发明（Diensterfindung），雇主可以获得该发明；而
- (ii) 如果发明被视为自由发明（freie Erfindung），则适用不同的规则。<sup>174</sup>

101. 受雇期间作出的职务发明是指：(a) 在雇员所做工作的范围内创造的发明；或(b) 基于雇主的经验或活动。<sup>175</sup>作出职务发明的雇员有义务立即以文本形式将发明通知雇主。<sup>176</sup>然后，雇主可以声明获得该职务发明的所有权。<sup>177</sup>即使雇主保持沉默，除非雇主在收到雇员报告后的四个月内，以文本形式向雇员发出声明，明确“放弃”该发明，否则雇主获得职务发明的声明将被视为已作出。<sup>178</sup>雇主获得职务发明后，有关该发明的所有经济权利都转移给雇主<sup>179</sup>，雇主有责任为向其报告的职务发明申请国内工业产权<sup>180</sup>，并有权（但无义务）在国外申请工业产权保护。<sup>181</sup>

102. 雇员可要求雇主支付适当报酬。<sup>182</sup>此外，如果雇主没有在外国司法管辖区申请专利，则雇主必须应雇员的要求，使雇员能够获得这些司法管辖区的工业产权。<sup>183</sup>

103. 雇员作出的不属于职务发明的发明被视为自由发明，其所有经济权利仍属于作为发明人的雇员，但须符合某些条件。<sup>184</sup>首先，雇员必须将发明告知雇主，除非该发明显然不能在雇主的业务范围内使用。雇员必须提供足够的信息，以便雇主评估该发明是否确实属于“自由发明”。其次，如果发明符合雇主的业务，雇员必须以合理的条款和条件向雇主提供使用发明的非独占权。如果雇主在三个月内不接受该出价，其获得非独占许可的特权即告失效。作为一种特殊形式的雇员保护，根据雇员发明法第22条，在雇员向雇主发出职务发明通知之前，不允许通过合同减损该法的规定，从而对雇员不利。

104. 与德国法律类似，葡萄牙工业产权法第58条规定了雇主对其雇员创造的发明行使优先权的机制。<sup>185</sup>此外，根据大韩民国专利法，雇员在受雇期间的发明最初归雇员所有。然而，如果雇员获得了专利，中小企业应获得非独占许可。<sup>186</sup>雇主可与其雇员签订雇用合同，保留获得专利的权利。完成雇

<sup>171</sup> 知识产权保护法第7条第1款。

<sup>172</sup> 见立陶宛对通函 C.9141 的答复。

<sup>173</sup> 见德国对通函 C.9141 的答复。雇员发明法（Gesetz über Arbeitnehmererfindungen）适用于雇员、公务员和士兵（第1条）。但是，该法在第40至44条对公务员、士兵和高校的发明作出了具体规定。雇员发明法可部分适用于因其经济依赖性而与雇员处于类似地位的人（Ann, 《专利法》第6版（2009年）§21 II）。有限责任公司的总经理可能有义务转让发明（法兰克福高等地方法院，2017年4月13日的判决-6 U 69/16）。

<sup>174</sup> 见德国对通函 C.9141 的答复。

<sup>175</sup> 雇员发明法第4条第2款。

<sup>176</sup> 雇员发明法第5条。

<sup>177</sup> 雇员发明法第6条第1款。

<sup>178</sup> 雇员发明法第6条第2款。

<sup>179</sup> 雇员发明法第7条。

<sup>180</sup> 雇员发明法第13条。

<sup>181</sup> 雇员发明法第14条。

<sup>182</sup> 雇员发明法第9条第1款。

<sup>183</sup> 雇员发明法第14条。

<sup>184</sup> 雇员发明法第4条第3、18和19款。

<sup>185</sup> 见葡萄牙对通函 C.9141 的答复。

<sup>186</sup> 韩国发明促进法（KIPA）第10条第(1)款。见大韩民国对通函 C.9141 的答复。

员发明的雇员应立即将其完成情况书面通知雇主。<sup>187</sup>如果雇员发明由两名或两名以上雇员共同完成，则应由雇员共同发出通知。<sup>188</sup>如果雇主根据合同或雇用章程继承了雇员发明的专利权，或获得了独占许可，则雇员有权获得合理的补偿。<sup>189</sup>

105. 在美利坚合众国，发明的任何专利权最初都归发明人所有，无论该人是独立发明人、个体经营者还是雇员。如果专利权归第三方所有，则必须以以产权转让的方式进行的专利权转移。因此，雇主和雇员之间有关发明的合同安排对于双方合理分配权利至关重要。与美国版权法不同，专利法中没有“受雇工作”原则。但是，如果某人受雇从事发明创造，他或她可能必须将根据合同创造的发明转让给雇主。<sup>190</sup>在“United States 诉 Dobilier Condenser Corp.”一案中，美国最高法院创立了所谓的“受雇发明”理论，并裁定“受雇进行发明的人，如果在任职期间成功地完成了这项任务，就有义务将所获得的专利转让给雇主。<sup>191</sup>然而，只有当雇员只完成了其受雇发明的内容，而且该发明正是其雇用合同的主体时，才存在这种义务。<sup>192</sup>相反，如果雇员是在其工作领域内的一般工作过程中作出发明，而且该发明是在从事该领域的工作中构思而来，则雇用合同不会被解释为要求将专利转让给雇主”。<sup>193</sup>

106. 如果雇主和雇员之间没有签订涉及雇员发明的合同（或雇员受雇专门从事发明），则雇员的任何发明均为其专有财产，但雇主有权获得非独占许可，以生产和使用其雇员的发明。这适用于雇主作出了一定贡献的情况，例如发明是在工作时间和/或使用雇主的设备和材料完成的。<sup>194</sup>这种非独占许可被称为雇主的“店铺权”。联邦巡回法院承认，“店铺权”被普遍认为是普通法中根据公平和公正原则在情况需要时设定的一种权利，使雇主有权无偿使用其一名或多名雇员获得专利的发明，而无需承担侵权责任。<sup>195</sup>这是一项由司法机构为专利侵权设立的抗辩，并根据具体情况适用。<sup>196</sup>

107. 除《班吉协定》外，其他一些地区专利法也包含有关雇员发明的条款，尽管它们在许多方面都依赖于各自地区组织成员的国家法律。例如，EAPC 和 EPC 规定，如果发明人是雇员，专利权应根据雇员主要受雇的国家的法律予以确定。如果无法确定这一国家，则适用雇主营业地所在国的法律。《安第斯共同体第 486 号决定》第 23 条规定，“在不影响各成员国国家规定的情况下，对于在雇用关系中作出的发明，雇主，无论其形式和性质如何，均可将发明所产生的部分经济利益转让给雇员发明人，从而促进研究活动”。

## G. 不准确指定发明人的法律后果

108. 如果申请人未能提供发明人的姓名，或者（出于善意或故意）指定了错误的发明人，根据适用法律的不同，可能会对申请产生不同的后果，也可能会有不同类型的救济措施。

---

<sup>187</sup> KIPA 第 12 条。

<sup>188</sup> 同上。

<sup>189</sup> KIPA 第 15 条。

<sup>190</sup> Jorge Contreras, 《知识产权许可与交易：理论和实务》，第 27 页（2022 年）。

<sup>191</sup> United States 诉 Dobilier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 187-88 (1933)。

<sup>192</sup> 同上。

<sup>193</sup> 同上。

<sup>194</sup> Gladstone Mill III, 《专利法基础》，卷 5 § 17:21 (2022 年第 2 版)。

<sup>195</sup> Beriont 诉 GTE Labs., Inc., 535 F. App' x 919, 923 (Fed. Cir. 2013)。

<sup>195</sup> 同上。

<sup>196</sup> 见 McElmurry 诉 Arkansas Power Light Co., 995 F.2d 1576, 27 U.S.P.Q.2d 1129, 1528 (Fed. Cir. 1993) 关于法院可能适用的要素。

## 未指明发明人

109. 为落实《巴黎公约》第4条之三（发明人在专利中的署名权），国家/地区专利法通常要求申请人在专利申请中指明发明人的姓名，作为手续要求的一部分。专利局通常会要求申请人在规定的期限内满足要求。例如，如果日本的专利申请没有指明发明人（在其专利法的含义内），则被视为不完整的说明书。由于申请人未履行这些必要手续，因此会被责令在规定期限内进行修改程序。<sup>197</sup>如果申请人不这样做，特许厅将驳回其申请。

## 错误指定发明人和篡夺

110. 许多专利法允许对错误指定的发明人进行改正。例如，在日本特许厅未结的日本专利申请中，可以对发明人的指定进行修改（用其他人替换被指定为发明人的人，或者新增一个人作为另一个发明人）。在此过程中，申请人应说明变更的理由，并提交变更前后申请中指定的每一个发明人的声明，其中应指明谁是真正的发明人，谁不是发明人。在许多国家，发明人指定错误不构成专利无效的理由。

111. 在美利坚合众国，专利申请中对发明人资格的不当声明可能导致专利无效，因为“如果专利申请中指定的发明人多于或少于真正的发明人，则专利无效”<sup>198</sup>，或者在有意欺骗美国专利商标局（美国专商局）的情况下，导致专利无法执行。<sup>199</sup>但是，也有可能改正发明人资格中的错误。对于专利申请，美国专利法第116条(c)规定，美国专商局局长有权进行改正；而对于已授权的专利，联邦法院或美国专商局可根据美国专利法第256条更正发明人的指定。由于法院在宣布专利无效之前必须允许专利权人更正错误指定的发明人资格<sup>200</sup>，因此不当的发明人资格的严重性有所减轻。

112. 在专利申请中错误地指定发明人可能会从一开始就引起申请人是否有权获得专利的问题。如果专利权没有从真正的发明人处适当转让，申请人就无权作为合法的权利继承人享有专利权。例如，大韩民国专利法第133条规定，如果专利权人无权根据专利法第33条第(1)款获得专利，利害关系人或审查员可以提出审判请求，要求宣告专利权无效。<sup>201</sup>

113. 同样，许多国家的专利法<sup>202</sup>也允许在专利被篡夺的情况下，在授权前或授权后阶段进行撤销程序和/或将权利转让给真正的发明人。例如，在德国，真正的发明人或因篡夺而受到损害的一方可以要求专利申请人将授予专利权的权利转让给他/她，如果专利权已经授予，则可以要求转让专利权。<sup>203</sup>原则上，这种要求可以在专利授权公告后两年内提出。<sup>204</sup>此外，如果受害方以篡夺为由提出异议，他/她仍可在异议程序最终结束后一年内提起诉讼。但如果专利所有人在获得专利时存在恶意行为，则上述期限不适用。<sup>205</sup>此外，未经他人同意，从他人的说明书、附图、模型、工具或设备中或从他人使用的方法中获取专利的基本内容，也是授权专利无效的理由之一。<sup>206</sup>

<sup>197</sup> 见日本对通函 C.9141 的答复。

<sup>198</sup> Frank' s Casing Crew & Rental Tools 诉 PMR Techs., 292 F.3d 1363, 1381 (Fed. Cir. 2002)。

<sup>199</sup> Gemstar-TV Guide Int' l 诉 ITC, 383 F.3d 1352, n.1, (Fed. Cir. 2004)。

<sup>200</sup> Checkpoint Systems, Inc. 诉 All-Tag Security S.A., 412 F.3d 1331, 1340 (Fed. Cir. 2005)。

<sup>201</sup> 见大韩民国对通函 C.9141 的答复。

<sup>202</sup> 例如，日本（见判例法：[https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/Important\\_IP\\_Judgment\\_by\\_Category/Patent/Usurpation/index.html](https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/Important_IP_Judgment_by_Category/Patent/Usurpation/index.html)）。

<sup>203</sup> 德国专利法第8条。

<sup>204</sup> 同上。

<sup>205</sup> 同上。

<sup>206</sup> 此外，发明人还可以根据德国民法典第823条第(1)款（德国侵权法的核心条款）要求损害赔偿，因为发明人的精神权利被视为更广泛的“一般人格权”的一部分，受到德国民法典第823条第(1)款的保护。

## VI. DABUS 案

### A. DABUS 申请概述

114. 在人工智能领域技术发展日新月异的背景下，人工智能系统在人类发明创造的过程中提供支持，并被某些人认为是唯一发明人也就不足为奇。<sup>207</sup>后一种观点最突出的例子是所谓的“DABUS 案”，该案以人工智能系统“统一科学自主引导设备”（DABUS）命名。

115. 最简单地说，该人工智能系统的运行可以解释为由两个神经网络组成的系统。<sup>208</sup>第一个网络根据数据进行训练，改变节点之间的连接权重并存储数据。然后，第一个网络通过进一步改变自身的连接权重来“产生噪音”，本质上是破坏它所训练的数据，从而产生新的输出。新输出是系统最初训练对象的变体。第二个网络知道第一个网络的训练数据是什么，因此可以识别第一个网络的输出是否是新输出，以及有多大不同。第二个网络可以控制第一个网络的噪音水平，也可以对第一个网络的输出进行建模训练。简而言之，据称第一个网络能够以超人的速度产生新的输出，而第二个网络则评估这些输出的“好坏”。根据当下的技术发展水平，这样的人工智能系统可以由成千上万个神经网络组成，每个网络代表某些概念，如“温暖”或“享受”，以及它们之间的关系，例如，温暖的食物可以带来享受。之后，在无监督运行中，据称机器会将基本概念组合成复杂概念，并在复杂概念终止于一个特别突出的概念时停止。

116. 据称，DABUS 作出了两项不同的发明，即：(i)在紧急情况下吸引更多注意的闪光灯标；(ii)分形食品容器。据说，就前者而言，DABUS 并未被告知要发明“闪烁的应急灯”，而是要留意能防止死亡的物品。<sup>209</sup>因此，据称 DABUS 将新闪灯装置的想法与在紧急情况下引起注意的需要结合起来，并基本上生成了一项专利权利要求。<sup>210</sup>

117. 这两项发明的专利申请最初是由 Stephen Thaler 在联合王国和欧专局提交，因为在这两个司法管辖区最初无需披露发明人。<sup>211</sup>在欧专局要求其提供发明人后，Thaler 指定 DABUS 为发明人，并称自己是该人工智能系统的雇主。后来，Thaler 辩称自己作为权利继承人获得了专利权。据报道，Thaler 随后又在另外 15 个司法管辖区提交了申请。<sup>212</sup>

118. 产权组织国际局收到了一件根据 PCT 第 3 条第 (1) 款提出的国际申请，申请号为 PCT/IB2019/057809，申请日为 2019 年 9 月 17 日。在 PCT 请求书中，发明人名为“DABUS，本发明由人工智能自主生成”。此外，还根据 PCT 细则 4.17(i) 和 51 之二.1(a)(i) 提交了关于发明人身份的声明，其中包含以下内容：

“DABUS，本发明由人工智能（1767 Waterfall Dr St. Charles，密苏里 63303，美利坚合众国）自主生成

是通过本国际申请寻求保护的主题的发明人。”

119. 该国际申请被正常受理，因为根据 PCT 第 4 条第 (4) 款，如果指定国的国内法要求提供发明人名称和其他规定数据，但允许在晚于提交国家申请的时间提供，则即使上述信息未在请求书中指明，在

<sup>207</sup> Ryan Abbott, 《知识产权与人工智能：导论》，载于《知识产权与人工智能研究手册》，第 2、11-13 页 (Ryan Abbott ed., 2022)。

<sup>208</sup> 本段关于 DABUS 如何运作的解释摘自同上，第 17 页。

<sup>209</sup> 同上。

<sup>210</sup> 同上。

<sup>211</sup> 同上，第 16 页。

<sup>212</sup> 同上。

该国也不会产生任何后果。此外，在国内法不要求提供所述信息的任何指定国，未在单独通知书中提供这些信息也不产生任何后果。<sup>213</sup>

## B. 知识产权局的决定和法院的判决

120. 多家知识产权局通过进入国家阶段的 PCT 申请或直接提交的方式收到了 DABUS 专利申请。下文将概述在知识产权局和法院（如有）的一些程序。

### 澳大利亚

121. PCT 申请于 2020 年 9 月 9 日进入澳大利亚国家阶段。澳大利亚知识产权局认为，将人工智能机器视为发明人不符合专利法第 15 条第(1)款的规定。<sup>214</sup>具体而言，它不符合第 15 条(1)(a)关于发明人必须是个人的规定。根据专利法第 15 条(1)(b)，人工智能机器不可能向申请人进行转让，因为法律目前不承认人工智能有转让财产的能力。<sup>215</sup>此外，专利法第 15 条(1)(c)规定，专利可授予从发明人处获得发明所有权的人。然而，该条款也被认为不适用。澳大利亚知识产权局认为，尽管“人工智能机器无论如何可被视为向机器所有人传递有关发明的信息，这一点值得商榷”，但人工智能机器不能拥有既定判例法中规定的“对任何财产的受益权益”。<sup>216</sup>由于人工智能不能成为发明人，澳大利亚知识产权局认定，无法确定可授予专利的个人。因此，该申请不符合专利实施细则 3.2C 的规定，其中要求申请人提供发明人的姓名。因此，澳大利亚知识产权局得出结论，根据细则 3.2C(5)，该申请已失效。

### 法院判决

122. 澳大利亚知识产权局的决定被提起上诉。澳大利亚联邦法院裁定，就 1990 年澳大利亚专利法而言，人工智能系统可以是发明人。<sup>217</sup>该判决特别基于以下观点，即“发明人”是一个代理名词，因此可以指代从事发明的人或物。<sup>218</sup>此外，判决还认为，澳大利亚专利法中没有任何条款明确反驳人工智能可以成为发明人的主张<sup>219</sup>，判决只是反映了发明的现实情况和“发明人”一词的演变性质，正如“发明”一词随着时间的推移而发展一样。<sup>220</sup>此外，判决通过强调承认 DABUS 为发明人并不同时意味着人工智能拥有该发明这一事实，着重指出了所有权与发明人资格之间的区别。<sup>221</sup>

123. 2022 年 4 月，澳大利亚联邦法院合议庭推翻了澳大利亚联邦法院的判决，裁定根据澳大利亚专利法，人工智能系统不能作为发明人，发明人必须是自然人。<sup>222</sup>虽然专利法中没有对“发明人”一词进行定义，但第 15 条(1)(a)中的“发明人”被认为是“提出创造性概念的人”。<sup>223</sup>考虑到有关认定发

---

<sup>213</sup> PCT 第 4 段第(4)款。

<sup>214</sup> 澳大利亚专利法第 15 条第(1)款规定：

“(1) 在遵守本法的前提下，发明专利只能授予符合以下条件的人：  
(a) 发明人；或  
(b) 一经授予发明专利，即有权将专利转让给他人的人；或  
(c) 对发明的所有权来自发明人或(b)所述的人；或  
(d) (a)、(b)或(c)所述已故人员的法定代理人。”

<sup>215</sup> Stephen L. Thaler [2021] APO 5 (2021 年 2 月 9 日)，第 26 段。

<sup>216</sup> 同上，第 27 段，脚注 19 进一步提及 H 的申请，以及第 28 段。

<sup>217</sup> Thaler 诉 Commissioner of Patents[2021]FCA 879，第 10 段，<https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2021/08/Thaler-v-Commissioner-of-Patents-2021-FCA-879.pdf>。

<sup>218</sup> 同上，第 120 段。

<sup>219</sup> 同上，第 118 段。

<sup>220</sup> 同上，第 121 段。

<sup>221</sup> 同上，第 12、165 至 200 段。

<sup>222</sup> Commissioner of Patents 诉 Thaler [2022] FCAFC 62，第 108、113 段。

<sup>223</sup> 同上，第 101 段。

明人的既定判例，法院指出，“与某人有权获得专利权有关的法律的前提是，就专利法而言，发明产生于一个或多个自然人的思想”。<sup>224</sup>因此，法院认为，授予专利是对人类努力的奖励。<sup>225</sup>

124. 由于澳大利亚高等法院驳回了进一步上诉，澳大利亚联邦法院合议庭的判决为最终裁决。<sup>226</sup>

## 巴西

125. 在 PCT 申请进入国家阶段后，BR 11 2021 008931-4 A2 号申请<sup>227</sup>将“DABUS”列为发明人，并解释说该发明是由人工智能自主生成。目前，巴西国家工业产权局（INPI）认为发明人应为自然人，对于人工智能所创造发明的发明人没有具体规定。<sup>228</sup>因此，INPI 联邦检察官办公室于 2022 年 8 月发布了一份法律意见书，指出无法指定人工智能为发明人。<sup>229</sup>

## 加拿大

126. 在 PCT 申请进入加拿大国家阶段后，加拿大知识产权局（CIPO）开始受理 DABUS 专利申请（CA 3137161）。该局于 2021 年 11 月 8 日发布了合规通知。<sup>230</sup>通知中提到，该专利申请将一台机器列为发明人。因此，该申请不符合加拿大专利法第 27 条第(2)款（专利申请必须由发明人或发明人的法定代表人提交）和专利实施细则 54（除其他外，应写明每个发明人的姓名和邮政地址，并说明申请人有权提出申请）的规定，因为根据加拿大法律，机器似乎不可能拥有权利或将权利转让给人类。

127. 在 2022 年 7 月 22 日对合规通知的答复中<sup>231</sup>，申请人辩称，其通过对 DABUS 的所有权获得了提出专利申请的权利，依据的是加入产生的财产原则，根据该原则，一物的所有人也是该物孳息的所有人。

## 德国

128. 2020 年 3 月，德国专利和商标局（Deutsches Patent-und Markenamt, DPMA）驳回了两件将 DABUS 列为发明人的专利申请，理由是根据德国专利法第 37 条的规定，只有自然人才能在专利申请中作为发明人。<sup>232</sup>DPMA 的理由主要依据的是专利法第 63 条第(2)款有关错误指定发明人的表述，其中提到了发明人的个人（“die Person des Erfinders”）。DPMA 认为，这一表述表明发明人必须是自然人。DPMA 还提到了指定自然人的目的：姓名不仅用于识别目的，而且使自然人能够行使其权利。根据反映德国立法者决定的德国《民法典》（BGB），只有自然人（德国《民法典》第 1 条及其后各条）和法人（德国《民法典》第 21 条及其后各条）才能成为权利和义务的承担者。由于人工智能系统既不是法人也不是自然人，因此不能享有发明人的人格权（“Erfinderpersönlichkeitsrecht”），其中还包括专利的实体权利（PatG 第 6 条）或署名权（PatG 第 63 条）。<sup>233</sup>此外，DPMA 还提到判例法<sup>234</sup>表明

<sup>224</sup> 同上，第 105 段。

<sup>225</sup> 同上，第 116 段。

<sup>226</sup> 特别许可听证会记录，[2022] HCA Trans 199，第 625 段；见澳大利亚对通函 C. 9141 的答复。

<sup>227</sup> 见 <https://patentimages.storage.googleapis.com/5c/8f/6c/3934ebf654b034/BR112021008931A2.pdf>。

<sup>228</sup> 见巴西对通函 C. 9141 的答复。

<sup>229</sup> 法律意见书 No. 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU。

<sup>230</sup> CIPO 于 2021 年 11 月 8 日发出的合规通知，可在以下网址检索：<https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/searchMenu.html>。

<sup>231</sup> 可在以下网址检索：<https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/searchMenu.html>。

<sup>232</sup> 德国专利法第 37 条第(1)款规定：

“(1) 申请人应在自申请日起 15 个月内，或者，如果申请适用一个更早的日期，则应在自该日起 15 个月内指定发明人，并确认就其所知，没有其他人参与发明。如果申请人不是发明人或不是唯一发明人，申请人还应说明其如何获得专利权。所作声明的准确性未经德国专利商标局核实。”

<sup>233</sup> DPMA，2020 年 3 月 24 日的决定（102019128120.2）at II.1.a）。

<sup>234</sup> BGH GRUR 71, 210, 212 - Wildverbißverhinderung。

法律实体不能作为发明人。此外，由于人工智能作为非自然人和非法人不能承担权利和义务，因此根据 PatG 第 6 条，它不能转让专利权。<sup>235</sup>

129. 随后，在 DPMA 进入国家阶段的 PCT 申请于 2023 年 1 月以同样的理由被驳回。

#### 法院判决

130. DPMA 关于驳回两件德国专利申请的上述决定在德国联邦专利法院 (BPatG) 被提起了上诉。关于 DE1020191281202 号专利申请的案件，BPatG 援引了专利法第 37 条第(1)款中关于发明人精神权利的概念<sup>236</sup>，驳回了人工智能本身可作为发明人的观点。因此，人工智能系统不能在专利申请中被指定为发明人。BPatG 还认为，由于它不认为在指定发明人的规则方面存在空白，因此没有通过裁决进一步发展法律的空间。

131. 然而，BPatG 还认为，在专利申请表中以特定方式指定发明人，即“使人工智能 DABUS 生成本发明的[自然人姓名]”可以接受，并且足以指定发明人。<sup>237</sup>法院得出这一结论的依据是，专利实施细则 7(2)并没有详尽无遗地列出申请人可以作出的声明。<sup>238</sup>因此，可以允许附加声明（“使人工智能 DABUS 生成本发明的[自然人姓名]”）。由于“指定发明人”项下的条目过长而引起的对实际问题的关切被 BPatG 驳回，因为 DPMA 对专利申请表中“发明人”一栏所含信息的公布拥有自由裁量权。

132. 最后，BPatG 受理了关于人工智能系统在专利法第 37 条第(1)款的含义内是否可被指定为发明人这一法律问题的上诉，因为这是一个意义重大的问题，联邦法院 (Bundesgerichtshof, BGH) 有必要对此作出判决，以确保今后不同法院能够作出协调一致的裁决。向 BGH 提出的上诉正在审理中。<sup>239</sup>

#### 印度

133. 在 PCT 申请进入国家阶段后，印度专利局于 2021 年 10 月 26 日发布了关于将 DABUS 列为发明人的专利申请（申请号 202017019068）的审查报告。该报告认定，该申请不能进行形式和技术审查，因为该发明所指定的真正和第一发明人是人工智能。<sup>240</sup>其理由是，根据 1970 年专利法第 2 条（定义和解释）<sup>241</sup>和第 6 条（有权申请专利的人）<sup>242</sup>，DABUS 并不是一个人，而且申请人也没有提交有效的权利证明。此外，报告还指出了其他不符合实质性可专利性要求的问题。

134. 在答复报告时，申请人提交了对申请的修改，并重申虽然 DABUS 不是一个人，但它是发明的唯一真正设计者，根据印度专利法，申请人应在其专利申请中写明这一信息。2022 年 10 月 27 日，依据包括不符合第 6 条规定在内的多项理由，针对该申请提出了授权前异议。异议人特别指出，“真正和第一发明人”必须是人类发明人，机器不拥有任何可以转让给申请人的合法权利。它还表示，在涉及非自然人的情况下，专利法将其明确规定为例外情况，例如，第 2 条(1)(s)明确规定“人”包括政府。

<sup>235</sup> DPMA, 2020 年 3 月 24 日的决定(102019128120.2) at II.1.a) 2.

<sup>236</sup> 见脚注 233。另见德国对通函 C.9141 的答复。

<sup>237</sup> Bundespatentgericht (联邦专利法院), 2021 年 11 月 11 日的判决 - 11 W (pat) 5/21; 见《71 GRUR 国际: 欧洲和国际知识产权法期刊》1189 (2022)中的判决译文。

<sup>238</sup> 专利实施细则 7(2)规定了规定表格中发明人名称必须包含的信息清单。该清单包括发明人的名、姓和地址。

<sup>239</sup> 见德国对通函 C.9141 的答复。

<sup>240</sup> 第 202017019068 号申请的审查报告, (7) (I) 1.1 节。

<sup>241</sup> 第 2 条(1)(y)规定: “真正和第一发明人”不包括将发明首次进口到印度的人, 也不包括第一个将发明从国外传至印度的人。

<sup>242</sup> 第 6 条第(1)款规定: 在不违反第 134 条规定的情况下, 发明专利的申请可由下列任何人提出, 即: (a) 声称自己是发明的真正和第一发明人的人; (b) 声称自己是真正和第一发明人的人的提出此种申请的权利受让人; (c) 在其死亡前有权提出此种申请的已故人员的法定代理人。

此外，异议人提出，申请人仅仅是通过审查人工智能机器给出的结果发现了该主题，并决定提出专利申请。

### 新西兰

135. PCT 申请于 2021 年 5 月 12 日进入新西兰国家阶段。2022 年 1 月，新西兰知识产权局（IPONZ）作出决定，认定 Thaler 博士的专利授权申请无效，因为该申请没有指定自然人（即人类）发明人。由于没有指明发明人，因此无法获得专利权。

136. 具体而言，助理局长认为该申请不符合专利法第 22 条第(1)款的规定，该条规定发明专利只能授予符合以下条件的人：(a)发明人；或(b)从发明人处获得发明所有权的人；或(c)是(a)或(b)所述已故人员的个人代表。IPONZ 特别指出：“2013 年专利法（专利法）中使用和所指的‘发明人’一词仅指自然人，即个人。发明人[原文如此]属于自然人的范畴是正确解释该法的内在要求。如果立法者有意允许在新西兰为完全由非人类（如人工智能或人类以外的生命形式）设计的发明授予专利，他们会在起草该法时具体明确地兼顾这些可能性。但他们没有这样做。局长不应该忽视这一事实，也不应以立法者本应这样做的态度来对案件作出决定。”<sup>243</sup>

137. 关于专利法第 5 条第(1)款，该条规定，一般而言，“发明人”一词就一项发明而言是指该发明的实际设计者（着重部分由作者标明），IPONZ 指出，该定义只是为了说明，个人要作为发明人，他们必须对发明的实际设计作出贡献，而不是将发明进口或传播到新西兰。

### 法院判决

138. 新西兰惠灵顿高等法院于 2023 年 3 月驳回上诉，并确认了 IPONZ 的决定，即“2013 年专利法中使用和所指的‘发明人’一词仅指自然人，即个人”。因此，名为 DABUS 的人工智能不可能是发明的实际设计者。<sup>244</sup>法院判决主要以立法史为依据，包括从 1860 年到 2013 年专利法的新西兰专利立法。<sup>245</sup>

139. 虽然法院承认第 22 条第(1)款没有明确规定发明人必须是个人，但法院指出，对该条款的自然解读将表明这一点。<sup>246</sup>此外，法院认为，第 9 条和第 177 至 193 条最容易适用于身为个人的发明人。<sup>247</sup>法院还审议了专利法 2013 年修正案（该修正案删除了相关条款中对“人”的直接提及）是否是议会有意开放人工智能作为发明人这一可能性的问题。关于这一点，法院认为，该法出台时的解释性说明表明，修正案的出发点是防止并非发明实际设计者的单纯进口商获得发明人资格。<sup>248</sup>因此，法院认为，通过法院的法律解释来有效扩大发明人的定义并不适当。<sup>249</sup>

### 大韩民国

140. 在 PCT 申请进入国家阶段后，韩国特许厅（KIPO）于 2022 年 9 月 28 日驳回了 1020207007394 号专利申请，理由是发明人必须是自然人。<sup>250</sup>人工智能系统不符合大韩民国专利法的要求，因为只有自然人才能被接受为有效发明人。<sup>251</sup>

<sup>243</sup> Stephen L. Thaler [2022] NZIPOPAT 2 (2022 年 1 月 31 日)第 2 段。

<sup>244</sup> Thaler 诉 Commissioner of Patents [2023] NZHC 554。

<sup>245</sup> 同上，第 31 段。

<sup>246</sup> 同上，第 27 段包含更多详细信息。

<sup>247</sup> 同上，第 28-29 段包含更多详细信息。

<sup>248</sup> 同上，第 32 段，第 11 段也包含更多关于立法史的详细信息。

<sup>249</sup> 同上，第 33 段。

<sup>250</sup> KIPO 于 2022 年 10 月 3 日发布的新闻声明：

[https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board\\_id=kiponews&catmenu=ek06\\_01\\_01&seq=1734](https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1734)。

<sup>251</sup> 见大韩民国对通函 C. 9141 的答复。



## 法院判决

141. 2023年6月，首尔行政法院确认，根据大韩民国专利法第203条第(3)款，KIPO有权要求修改申请中的发明人部分。首先，原告认为KIPO驳回申请的理由不充分，因为在相应的PCT申请中，该申请符合PCT的手续要求。法院驳回了这一观点，指出根据专利法，KIPO有权进行形式审查。其次，法院确认，根据专利法，只有自然人才能被列为发明人。第三，法院强调，在目前的技术水平下，没有确凿的数据支持存在强大的人工智能，能够独立作出决定并采取行动，而不依赖于人类开发或提供的算法或数据。第四，法院认为，发明人的身份需要发明人具有法律行为能力，法律行为能力原则上只赋予自然人（民法第3条），而法人的法律行为能力有限（第34条）。由于根据现行法律，人工智能既不属于自然人的范畴，也不属于法人的范畴，因此不可能在现行法律框架内赋予人工智能法律行为能力。<sup>252</sup>

## 南非

142. 2021年7月，南非在没有对专利申请进行任何实质审查的情况下，为DABUS案颁发了一项专利，将“DABUS，本发明由人工智能自主生成”列为发明人。<sup>253</sup>

## 联合王国

143. 2019年12月，UKIPO拒绝继续受理DABUS专利申请GB1816909.4和GB1818161.0，理由是缺乏有关发明人资格和获得专利的权利的法定要求。<sup>254</sup>具体而言，UKIPO指出，专利法第7条规定的“发明人”和第13条规定的申请人认为是发明人的人显然都是自然人。关于获得专利的权利，申请人认为，它凭借对发明人（即DABUS）的所有权获得了这一权利。然而，UKIPO认定，即使DABUS是发明人，也没有任何法律允许将发明的所有权从发明人转移给所有人，而且通过发明人的所有权获得权利不符合第7条第(2)款的要求。

## 法院判决

144. 英格兰和威尔士高等法院商业与财产法院专利法庭确认了UKIPO的决定，即根据1977年专利法，人工智能不能被视为发明人<sup>255</sup>，上诉法院（民事庭）在上诉案件中也对此予以了确认。<sup>256</sup>法院认为“发明人”一词应解释为实际设计发明的“人”。<sup>257</sup>高等法院还指出，“法院只能解释立法，而不能自己立法，无论政策需求有多大”。

145. 此外，高等法院还提出了一个观点，即专利法中的“创造性”概念将发明人限定为自然人，因为只有自然人才有能力进行思维活动，并能够提出“对于本领域技术人员并非显而易见”的内容。<sup>258</sup>然而，上诉法院并没有沿用这一观点，指出“创造性是一个通过考虑假设的本领域技术人员会如何行事来回答的问题”。<sup>259</sup>在2022年8月12日批准对上诉法院的判决提起上诉。

146. 联合王国最高法院于2023年3月2日进行了口头审理，判决将在早些时候下达。<sup>260</sup>

<sup>252</sup> 见判决书英文摘要：<https://artificialinventor.com/patent-applications/>。

<sup>253</sup> 《南非专利期刊》，2021年7月，Vol. 54 No. 7, /3242, 第255页。

<sup>254</sup> UKIPO的决定：BL 0/741/19。

<sup>255</sup> [2020] EWHC 2412 (Pat)。

<sup>256</sup> [2021] EWCA Civ 1374。

<sup>257</sup> [2021] EWCA Civ 1374, 第50-54、97段；[2020] EWHC 2412 (Pat), 第45(1)段。

<sup>258</sup> [2020] EWHC 2412 (Pat), 第45(3)(c)段。

<sup>259</sup> [2021] EWCA Civ 1374, 第56段（着重部分由作者添加）。

<sup>260</sup> <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2021-0201.html>。

## 美利坚合众国

147. 美国专商局在其 2020 年 4 月的决定中认为<sup>261</sup>，美国专利法第 100 条(f)中关于发明人的定义（“作出发明或发现发明主题的个人或（如果是共同发明）多人”）要求发明人必须是自然人。美国专商局认为，美国专利法第 101 条的措辞“发明或发现新的和有用的（……）任何人（Whoever）”表明发明人必须是自然人。<sup>262</sup>此外，美国专商局还提到了判例法<sup>263</sup>，如“Univ. of Utah 诉 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.”案，根据该案，联邦巡回法院认定，国家不能作为发明人，因为为了实施构思这一心理行为，发明人必须是自然人，而不能是公司或主权国家。<sup>264</sup>

### 法院判决

148. 美国弗吉尼亚州东区地方法院<sup>265</sup>于 2021 年以及美国联邦巡回上诉法院（CAFC）<sup>266</sup>于 2022 年，确认了美国专商局的决定。

149. 两家法院都否定了人工智能作为发明人的可能性，并认为专利法要求发明人必须是自然人。这两项判决与 CAFC 早先一以贯之的裁决相一致，即只有自然人才能作为发明人，尽管这些早先裁决与人工智能没有任何关系。<sup>267</sup>

150. 在 2022 年的裁决中，CAFC 依据美国专利法的规定作出判决，其中明确规定发明人是个人（美国专利法第 100 条(f)<sup>268</sup>和(g)以及第 115 条）。尽管美国专利法本身并未对“个人”一词作出进一步定义，但法院认为，根据美国最高法院在“Mohamad 诉 Palestinian Auth”一案中的判决<sup>269</sup>，“个人”必须理解为“人类，一个人”，因为“专利法中没有任何内容表明国会会有意偏离默认含义”。<sup>270</sup>法院进一步指出专利法中人称代词（“她自己”、“他自己”）的使用以及专利法第 15 条(b)中以发明人宣誓或声明形式作出的必要说明。因此，CAFC 驳回了关于专利法对“发明人”一词可以有其他合理解释的观点。因此，它没有寻求任何其他形式的法律解释。法院驳回了专利申请人提交的关于通过在专利申请表上指定人工智能为发明人的可能性来鼓励创新和公开披露的政策观点，认为这些是毫无根据的推测性观点。法院进一步解释说，它所处理的不是“人类在人工智能协助下作出的发明是否有资格获得专利保护的问题”。<sup>271</sup>

151. 美国最高法院于 2023 年 4 月 24 日驳回了一项调卷申请。<sup>272</sup>

<sup>261</sup> 对请求的决定：关于 16/524, 350 号申请。

<sup>262</sup> 同上，第 4 页。

<sup>263</sup> 同上，第 5 页。

<sup>264</sup> 见 734 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2013) Univ. of Utah 诉 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. 于第 13 页。

<sup>265</sup> Thaler 诉 Hirshfeld, et al, 558 F.Supp.3d 238 (E.D. Va. 2021)。

<sup>266</sup> Thaler 诉 Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)。

<sup>267</sup> Univ. of Utah 诉 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften E.V., 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013); Beech Aircraft Corp. 诉 EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993)。

<sup>268</sup> 根据美国专利法 § 100(f)，发明人被定义为“[……]发明或发现发明主题的个人，或者如果是共同发明，集体发明或发现发明主题的多个个人”。

<sup>269</sup> 见 Mohamad 诉 Palestinian Authority, 566 U.S. 449, 454。

<sup>270</sup> Thaler 诉 Vidal, 43 F.4th 1207, 1211 (Fed. Cir. 2022)。

<sup>271</sup> 同上，1213，另见美利坚合众国对通函 C.9141 的答复。

<sup>272</sup> <https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/22-919.html>。

## 欧洲专利局（欧专局）

152. 2019年11月，欧专局受理部门驳回了指定 DABUS 为发明人的 EP 18275163 和 EP 18275174 两件专利申请。其决定的主要原因是：

- 只有人类发明人才能成为 EPC 意义上的发明人，并符合 EPC 第 81 条<sup>273</sup>和细则 19(1)<sup>274</sup>关于指定发明人的手续要求。

EPC 的立法史一直将自然人作为发明人。此外，自然人的姓名不仅具有识别其身份的功能，还能使其行使权利，并构成其人格的一部分。

- 由于人工智能没有法律人格，因此不符合 EPC 第 60 条第(1)款<sup>275</sup>和第 81 条的要求，因为人工智能既不能被雇用，也不能将任何权利转让给权利继承人。

人工智能系统或机器目前没有任何权利，因为相比自然人或法人，它们不具备法律人格。

非自然人的法律人格建立在法律虚构的基础上，这些虚构的法律人格或由立法创立，或由一贯的判例发展而来。

153. 申请人对这些决定提出上诉，欧洲专利局法律上诉委员会在案件 J 8/20 和 J 9/20 中对其进行了审查（见下文“法律上诉委员会”部分）。

154. 2021年12月20日，申请人提交了分案申请（EP 21216024），对案件 J 8/20 所涉及的 EP 18275163 进行了分案。<sup>276</sup>审查部在 2023 年 3 月 14 日的报告中特别就主请求和辅助请求中提出的问题提出了初步意见，认为该申请不符合指定发明人的要求。在 2022 年 8 月 22 日的主请求中，申请人没有指定发明人，而是声明申请人无法指明发明人，拥有 DABUS 的申请人有权获得专利。关于这一点，审查部认为申请人没有提交权利来源声明，因此不符合 EPC 第 81 条的规定。作为 2022 年 8 月 22 日的一项新的辅助请求，申请人在发明人指定表中指定“Stephen L. Thaler 作为创造本申请公开发明的人工智能系统（DABUS）的所有人”为发明人。此外，申请人还在说明书中引入了以下声明：“申请人将 Stephen L Thaler 博士认定为发明人，因为 Thaler 博士是人工智能机器 DABUS 的所有人[……]。本文公开的发明由 DABUS 自主创造，是一项人工智能生成发明[……]”。审查部指出，该辅助请求不符合第 81 条的要求，因为它没有明确无误地指定一个发明人。它还指出，在说明书中引入的上述声明与对发明的理解无关，因此应予以删除。截至 2023 年 9 月，该分案申请仍未审结。<sup>277</sup>

## 法律上诉委员会

155. 欧专局法律上诉委员会（上诉委员会）在其 2021 年 12 月 21 日的决定 J 8/20（针对第 18275163 号申请被驳回的上诉）和 J 9/20（针对第 18275174 号申请被驳回的上诉）中处理了指定人工智能发明人的问题。上诉委员会驳回了在 EPC 范畴内可以将人工智能指定为发明人的观点。<sup>278</sup>相反，上诉委员会认为，根据 EPC 第 81 条，所指定的发明人必须是具有法律行为能力的人。这可以从“发明人”一词

<sup>273</sup> 第 81 条规定：欧洲专利申请应指定发明人。如果申请人不是发明人或不是唯一的发明人，则应在指定中作出声明，说明欧洲专利权的来源。

<sup>274</sup> 细则 19(1)规定：欧洲专利授权申请应包含对发明人的指定。但是，如果申请人不是发明人或不是唯一发明人，则应在一份单独的文件中提交指定。指定应说明发明人的姓、名字、国家和居住地，包含第 81 条所述的声明，并有申请人或其代理人的签名。

<sup>275</sup> 第 60 条第(1)款规定：欧洲专利权属于发明人或其权利继承人。如果发明人是雇员，欧洲专利权应根据雇员主要受雇国的法律确定；如果无法确定雇员的主要受雇国，则应适用雇员所属的雇主营业地所在国的法律。

<sup>276</sup> 欧专局上诉委员会，案件 J 8/20，2021 年 12 月 21 日的决定，ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221-指定发明人/DABUS。

<sup>277</sup> 见欧洲专利注册簿：<https://register.epo.org/application?number=EP21216024>。

<sup>278</sup> 见欧专局对通函 C.9141 的答复。

的明确含义中推断出来，而无需参考 EPC 的准备工作文件。<sup>279</sup>该条的目的是保护发明人的权利，这也为发明人资格问题提供了进一步支持。也就是说，上诉委员会明确指出，EPC 第 81 条和实施细则中相关条款的目的“主要是赋予和保护发明人的权利[……]，促进执行国内法规定的潜在补偿要求，并确定有权提出申请的法律依据”。<sup>280</sup>由于人工智能不享有权利，因此根据 EPC，它不能被指定为发明人。<sup>281</sup>

156. 上诉委员会进一步澄清，将专利权从人工智能转让给自然人是不可能的，因为人工智能本身并不拥有任何权利，也不具有法律人格。在这种情况下，仅仅指定对人工智能的所有权并不能使所有人进入 EPC 第 60 条第(1)款的范围，也就是说，所有人不能自动被视为“权利继承人”，因为首先就没有发生过有关专利权的交易。<sup>282</sup>

157. 关于人工智能创造的发明一般来说是否可获得专利这一更广泛的问题，上诉委员会同意，EPC 第 52 条第(1)款关于可获得专利的发明的范围并不限于人类构思的发明。<sup>283</sup>因此，上诉委员会澄清，根据 EPC，发明是如何创造出来的并不重要。<sup>284</sup>然而，上诉委员会认为，第 52 条第(1)款的宽泛措辞不能优先于 EPC 关于指定具有法律行为能力的人为发明人的手续要求。<sup>285</sup>

## VII. 与人工智能发明有关的发明人资格概念

### A. 人工智能发明专利保护相关理论概述

158. 尽管人们普遍认为人工智能技术尚未达到人工智能系统能够自主创造发明的程度，但一些学者对人工智能创造的发明是否应受专利法保护，以及如果受专利法保护，对此应如何作出规定等问题提出了自己的看法。本章节对有关对由人工智能创造的发明进行专利保护的理论进行了非详尽的概述。

159. 有些人认为，法律应承认人工智能的发明人资格，或者至少在专利法中承认共同发明人资格，因为这样可以通过增加对人工智能系统的研究和投资来鼓励创新。<sup>286</sup>这一观点沿袭了经典的专利激励理论，尽管与人工智能系统本身无关（人工智能系统不需要激励就能产生生产力<sup>287</sup>），而是与开发和维持这些机器的人员有关。对于投资人工智能系统并从其人工智能产出中获利的公司，还可以进一步提出间接激励的问题。

---

<sup>279</sup> 欧专局上诉委员会，案件 J 8/20，2021 年 12 月 21 日的决定，ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – 指定发明人/DABUS，第 4.3.2 和 4.3.3 节。

<sup>280</sup> 同上，第 4.3.3 节。

<sup>281</sup> 同上，第 4.3.3 节。

<sup>282</sup> 同上，第 4.4.2 节。

<sup>283</sup> 同上，第 4.6.2 节。

<sup>284</sup> 见欧专局对通函 C.9141 的答复。

<sup>285</sup> 欧专局上诉委员会，案件 J 8/20，2021 年 12 月 21 日的决定，ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221 – 指定发明人/DABUS，第 4.6.5 节。

<sup>286</sup> Ryan Abbott, 《理性机器人》，第 82-87 页 (2020); Donrich Thaldar & Meshandren Naidoo, 《人工智能发明人资格：正确的决定？》，117 S. Afr. J. Sci. 1, 3 (2021)（认为南非专利局允许指定 DABUS 为发明人的决定是“进步和亲科学的”）。

<sup>287</sup> Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu, 《当人工智能产生发明：3A 时代的专利法替代模式》，39 Cardozo L. Rev. 2215, 2239 (2018)。

160. 很少有人提出通过自然权利理论来论证人工智能发明人资格的合理性，例如依据黑格尔的思想<sup>288</sup>，因为这与人工智能系统的本质难以调和，除非承认它们是法人。<sup>289</sup>归根结底，关于人工智能系统法人地位的辩论是整个问题的关键所在——正如一些法官在其 DABUS 判决中所指出的，这不仅涉及人工智能与知识产权，而且涉及人工智能与整个法律。随着人工智能系统支持并事实上替代了越来越多传统上由人类从事的活动（如驾驶），权利（以及责任，如为不法行为承担责任）问题变得更加紧迫。这些问题得到了广泛的讨论<sup>290</sup>，但人们普遍对人工智能系统的法人地位持怀疑态度。<sup>291</sup>

161. 有些人认为，人工智能发明对专利的正当性理论提出了挑战，专利的正当性理论依赖于通过专利制度促进（新）信息的公开。一些人认为，这一正当性并不适用于人工智能创造的发明，因为“[……]人工智能在发明过程中的内部运作和使用并没有被正确理解，或者在很大程度上属于未知”。<sup>292</sup>“虽然专利法的能够实现理论侧重于发明过程的特定结果，但有人认为，人工智能呈现出缺乏透明度和难以复制的特点，这从根本上对专利法的公开理论提出了深刻的挑战。”<sup>293</sup>然而，笼统地讨论这一问题可能并不充分，因为专利法中的充分公开要求涉及权利要求的范围和本领域技术人员等多种因素。充分公开的要求也适用于那些复制完全相同的复制品并不可行的发明（如复制材料的生物变异性）。

162. 一些学者认为，承认人工智能的发明人资格可以防止人类对人工智能创造的发明提出错误或不实的主张，同时也能更好地认可自己创造发明的人类发明人。<sup>294</sup>

163. 其他学者则同意人工智能发明人资格确实存在的观点，因为这些人工智能系统被视为人工智能生成发明的真正和唯一发明人。同时，这些学者并不认同发明人资格即意味着所有权，也就是通过排他性权利保护发明，而是将发明视为公有领域的一部分。<sup>295</sup>然而，一些学者认为，这可能会导致所谓的“反公地悲剧”及其对创新的不利影响。<sup>296</sup>此外，对于人工智能系统来说，奖励分配缺乏灵活性被认为是低效的安排，因为这一过程有多方参与，对发明的贡献程度也各不相同。<sup>297</sup>另外，专利保护可能会阻碍后续发明，特别是在人工智能生成发明呈指数增长的情况下，因为开发累积性创新的交易成本急剧增加。<sup>298</sup>

---

<sup>288</sup> 黑格尔认为财产权被用于实现人类的人格，见 Georg W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts* (《法哲学原理》), 1821 年。因此，“[……]思想属于其创造者，因为思想是创造者人格的体现”，见 Justin Hughes, 《知识产权哲学》，77 *Geo. L.J.* 287, 330 (1988)。

<sup>289</sup> Brown, 《财产所有权和人工智能的法律人格》，30 *信息和通信技术法律* 208-234 (2021) (认为弱人工智能，而非强人工智能，可被赋予法律人格)；Mark Fenwick & Stefan Wrba, 《人工智能和法律人格》，载于《剑桥人工智能手册：法律和伦理的全球视角》第 288-202 页 (Larry DiMatteo, Cristina Poncibò et al., eds, 2022) (支持在人工智能造成伤害的情况下探讨人工智能的人格问题)；Visa Kurki, 《法律人格理论》，第 175-190 页 (2019) (认为强人工智能可能具有法律人格，无论这些人工智能是否值得道德考量)；Eliza Mik, 《人工智能作为法人？》，载于《人工智能与知识产权》第 419-439 页 (Jyh-An Lee & Reto M. Hilty eds., 2021) (认为在知识产权法中赋予人工智能人格没有任何目的或好处)。

<sup>290</sup> 概述见 James Dempsey, 《人工智能：法律、政策和伦理问题导论》，伯克利法律与技术中心，2020 年 8 月 10 日。

<sup>291</sup> 例如，见芬兰对通函 C.9141 的答复。

<sup>292</sup> Tabrez Ebrahim, 《人工智能发明与专利公开》，125 *Penn St. L. Rev.* 147 (2020)。

<sup>293</sup> 同上。

<sup>294</sup> Ryan Abbott, 《理性机器人》，第 83 页 (2020)。

<sup>295</sup> Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu, 《当人工智能产生发明：3A 时代的专利法替代模式》，39 *Cardozo L. Rev.* 2215, 2258 (2018) (认为先发优势、电子开源工具和社会认可比专利保护更可取)。

<sup>296</sup> James Buchanan & Yong Yoon, 《对称的悲剧：公地和反公地》，43 *法律与经济学* 1-13 (2000)；Michael Heller, 《反公地的悲剧：从马克思向市场过渡中的财产问题》，111 *Harv. L. Rev.* 621-688 (1998)。

<sup>297</sup> Shlomit Yanisky Ravid & Xiaoqiong Liu, 《当人工智能产生发明：3A 时代的专利法替代模式》，39 *Cardozo L. Rev.* 2215, 2252 (2018)。

<sup>298</sup> 同上；Suzanne Scotchmer, 《创新和激励》第 127-161 页 (2004) (讨论累积创新)。

164. 如果人们接受这样一个前提，即根据专利法标准，人工智能系统可以被视为发明人，从而可以不仅仅是发明过程中的工具，那么专利法中的共同发明人资格或雇员发明人的法律原则就被一些人视为可能适用。<sup>299</sup>共同发明人资格或雇员发明规则是否适用，主要取决于如何看待人类和人工智能之间的关系。在平等创新者之间的关系中，共同发明人资格可能优先。相反，如果这是一种赞助人 - 发明人关系，且具有准相互依赖的性质，则可以将雇员发明规则作为一种模式。无论如何，人工智能系统缺乏人格或法律行为能力似乎不符合现有的法律框架。<sup>300</sup>

## B. 发明人资格与人工智能之间的潜在交集

165. 迄今为止，DABUS 申请是人工智能系统被指定作为发明人的唯一具体案例。对于这一案例，各国/地区专利局主要研究的问题是，在专利申请中将人工智能系统作为发明人是否符合适用法律的手续要求。然而，一些专利局和法院进行的扩展分析表明，该问题可能会触及作为现代专利法基石的许多基本问题。这些问题包括：

- (i) 发明人对专利的权利（原则上）可转让给权利继承人（涉及人工智能系统缺乏法律行为能力、建立权利和所有权链条、遵守手续要求的问题，包括关于发明人资格和申请人对专利的权利的声明或说明）；
- (ii) 发明人的署名权（发明人署名权和命名发明人以及在专利申请中写明发明人名称的出发点）；
- (iii) “发明人”和“共同发明人”的定义和解释（专利法中“发明”的概念以及发明人作为发明的原创者，发明人是否应为自然人，以及“发明人”和“共同发明人”的资格和判定）；
- (iv) 发明人指定不准确，包括篡夺（更正发明人指定不准确的机制，不提交或发明人指定不准确的法律后果，包括第三方谎称发明人的情况，以及篡夺情况下可能的救济措施）。

本文件还收集了各国法律规定的雇员发明模式的相关信息，但如上所述，人工智能系统缺乏法律人格将是适用这些模式的一大障碍。

166. 解决这些问题的法律框架自然是以专利制度的基本原理和政策目标为主导，这些基本原理和政策目标通常被描述为通过建立激励创新的机制、保护发明和促进新技术信息和技术的传播来促进发明活动和技术转让。在人工智能背景下对这些相互交织的问题进行政策和法律分析超出了本文件的范围。然而，如上段所述，相比其他问题，国家/地区法律汇编以及专利局和法院的决定更多地指向了某些问题。

167. 正如第二章所述，人类和人工智能系统在发明过程中的交互可能采取不同的形式。换句话说，无论是人类还是人工智能系统，对发明过程的贡献可能大不相同。从专利法评估的角度来看，这会带来截然不同的结果，取决于人工智能系统在其中扮演什么角色，以及该系统是如何创建、训练和使用的。这可能是已经开始讨论人工智能发明人资格的一个原因，即使人类继续参与发明过程。

168. 例如，可能会有多人参与利用人工智能发明创造。一个人可能已确定了需要解决的技术问题，并有了利用人工智能寻求解决方案的想法。另一个人可能开发或训练了人工智能模型，如设计人工智能算法、生成和选择用于训练人工智能模型的数据。此外，可能还有另一个人是训练好的人工智能模型的用户，该模型旨在找到已确定问题的解决方案。此外，可能还有另一个人参与分析和验证人工智

<sup>299</sup> 见俄罗斯联邦对通函 C.9141 的答复；Xiang Yu & Runzhe Zhang 等，《人工智能对专利法和版权法的挑战及其对策》，载于《知识产权的未来》，第 150/156 页（Daniel Gervais, ed., 2021）。

<sup>300</sup> 见哥伦比亚对通函 C.9141 的答复。

能的输出结果。即使这不涉及人工智能机器本身是否可以作为发明人的问题，也需要根据每个案件的具体情况来确定谁是发明人，或者谁可以被视为共同发明人。

169. 此外，考虑到机器学习技术令人印象深刻的进步，人工智能系统即使不是自主的，将来也可能对发明创造过程作出更高水平的实质性贡献。一种可能的情况是，虽然人类发明人对发明的构思作出了充分的贡献，但人工智能系统也可能在一定程度上对发明作出贡献，如果它是人类，这一贡献程度将使其有资格成为共同发明人。

170. 一些国家已经开始与利益攸关方进行磋商，以解决涉及知识产权与人工智能的问题，包括与发明人资格有关的问题。例如，联合王国政府就特别是与由人工智能设计的发明的专利保护有关的一系列方案征求证据和意见。<sup>301</sup>政府发布了一份题为“人工智能与知识产权版权：版权与专利：政府对咨询的回应”的咨询成果文件。<sup>302</sup>

171. 美国专商局也就人工智能和发明人资格问题向公众征集意见<sup>303</sup>，其中包括与人工智能技术现状、非人类对发明构思的贡献和共同发明人资格、所有权问题以及发明人资格相关事项的未来方向有关的若干问题。美国专商局还就这些问题组织了意见听取会，并在会议上提出了假设案例。<sup>304</sup>

[附件和文件完]

---

<sup>301</sup> <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents>。

<sup>302</sup> <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation>。

<sup>303</sup> <https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/14/2023-03066/request-for-comments-regarding-artificial-intelligence-and-inventorship>。

<sup>304</sup> <https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/ai-and-emerging-technology-partnership-engagement-and-events>。