

最 高 行 政 法 院 判 決

110年度上字第813號



上 訴 人 泰 勒 史 蒂 芬 L. (THALER, Stephen L.)

住美國密蘇里州63303聖查爾斯市
瓦特弗道路1767號(1767 Waterfall Dr., St Charles 63303, Missouri, U.S.A)

訴訟代理人 翁林璋 律師
吳珮琪 專利師

住臺北市南港區園區街3之2號3樓
之2

洪澄文 專利師

住同上

被 上 訴 人 經 濟 部 智 慧 財 產 局

設臺北市大安區辛亥路2段185號3
樓

代 表 人 洪 淑 敏 住 同 上

上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國110年10月6日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第4號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

書記官
林郁芳

書記官
林郁芳

理 由

一、事實概要：上訴人前於民國108年10月17日以「食物或飲料用容器」（原名「食品用容器」）向被上訴人申請發明專利，經編為第108137438號審查（下稱系爭申請案），因說明書、圖式及申請書等文件有所缺漏或不完備，經被上訴人以108年10月25日（108）智專一（二）15171字第10841557970號函請補正，上訴人雖於109年2月6日及同年4月17日補正相關文件，惟其申請書所載發明人為人工智慧系統，被上訴

人以109年5月5日(109)智專一(二)15173字第10940656670號函請於文到次日起1個月內補正以自然人為發明人之申請書，上訴人未依限補正，被上訴人乃依專利法第17條第1項規定，以109年6月29日(109)智專一(二)15173字第10940948300號函為系爭申請案「不予受理」之處分(下稱原處分)。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被上訴人應受理系爭申請案。經智慧財產及商業法院(下稱原審)以110年度行專訴字第4號行政判決(下稱原判決)駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審之答辯，均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)專利法施行細則第16條第1項第2款規定，申請書應載明發明人姓名及國籍。該款雖無明文發明人須為自然人，惟參酌專利法第5條第2項、第6條第1項及第7條第4項規定，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等，皆表示發明人應具備權利能力，專利申請權屬於雇用人或出資人者，發明人享有姓名表示權。再參以民法第19條有關姓名權之規定，係置於總則編第二章「人」第一節「自然人」中，姓名表示權之性質為人格權。故現行專利法之「發明人」除應為實際進行研究發明之人，亦應為法律上可享有人格權等權利之主體。上訴人將不具法律人格之人工智慧系統命名DABUS，填載於申請書上，顯難認已具備專利法施行細則第16條第1項第2款應記載事項。系爭申請案未記載發明人(自然人)之姓名及國籍，不符合專利法施行細則第16條第1項第2款規定，經通知屆期仍未補正，原處分依專利法第17條第1項本文規定不予受理，並無違誤。(二)依我國現行專利相關法規及實務見解，專利法上之發明人須為對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻、為完成發明而進行精神創作之自然人。人工智慧系統無為完成發明從事精神創作之自主意識或心智，不會因期望獲



取專利保護而激勵其創作動機，亦無法作為權利主體將其實際創作，以專利申請權人之地位移轉他人；而所謂人工智慧系統為發明人之所有權人或擁有者，亦不符合專利法第5條第2項專利申請權人之要件，系爭申請案以非自然人之DABUS為專利發明人，對照前揭專利相關法規範架構，容有扞格之處，上訴人以非自然人作為發明人之主張，與現行專利相關法規意旨不符，實難採憑。(三)專利法與著作權法所規範之權利標的本有不同，依我國著作權法第11條、第12條規定，法人可能因約定而為著作人，我國專利法第7條則規定受雇人職務上完成之發明、出資聘請他人從事研究開發之專利權益歸屬關係，二者依其規範權利態樣之不同而有各別之規定，並無相互參照適用之必然關係。上訴人所稱二者同屬保護創作、鼓勵公開並促進相關產業發展之法律，應作一致規範云云，並不可採等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

四、本院經核原判決並無違誤。茲就上訴理由再予補充論述如下：

(一)按專利法第5條規定：「(第1項)專利申請權，指得依本法申請專利之權利。(第2項)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6條第1項規定：「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。」第7條第1項、第4項規定：「(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。……(第4項)依第1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。」而「發明人」係指實際進行研究發明之人，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，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，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。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；專利申請權屬於雇用人或出資人者，發明人享有姓名表示權。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。是以，專利審查基準第一篇第二章「專利申請書」規定：發明人必為自然人，如有多人時，應於申請書上全部記載。第一篇第三章「專利申請人」規定：專利申請人，指具有專利申請權而具名提出專利申請之人，其得為自然人或法人。發明人(新型專利為新型創作人、設計專利為設計人)，指實際創作發明(新型、設計)之人，其必為自然人等規定，合於專利法上開規定之立法意旨，無增加法律所無之限制，亦無違反法律保留原則。故上訴人主張專利法並未限制發明人應以自然人為限，專利審查基準第一篇第1-2-1規定「發明人必為自然人」增加法律所無之限制，違反法律保留原則云云，並無可採。

(二)次按「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」「(第1項)本法主管機關為經濟部。(第2項)專利業務，由經濟部指定專責機關辦理。」「申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。」「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。」分別為專利法第1條、第3條、第17條第1項及第25條第1項所明定。依專利法第158條授權訂定之施行細則第11條規定：「申請文件不合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請人限期補正；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第17條第1項規定辦理。」第16條第1項規定：「申請發明專利者，其申請書應載明下列事項：一、發明名稱。二、發明人姓名、國籍。三、申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。四、委任代理人者，其姓名、事務所。」準此，申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專



利專責機關申請之。申請書應載明發明人姓名、國籍，揆諸前揭規定及說明，發明人須係自然人，若記載非自然人為發明人，即屬申請文件不合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請人限期補正，屆期未補正或補正仍不齊備者，逕依專利法第17條規定辦理。

(三)經查，上訴人於108年10月17日向被上訴人提出系爭申請時，依其所檢送之申請書所載「發明人1國籍：90其他，中文姓名：容後，補呈，英文姓名：NONE，DABUS」等語，經被上訴人認申請書不完備，先以108年10月25日（108）智專一（二）15171字第10841557970號函請補正，上訴人雖於109年4月17日補正，惟其申請書所載「關於發明人，本案技術係由DABUS（中譯：達布斯）發明。DABUS係為一人工智慧（Artificial Intellegent, AI）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，經被上訴人以本案發明人並非自然人，再以109年5月5日（109）智專一（二）15173字第10940656670號函請於文到次日起1個月內補正以自然人為發明人之申請書，上訴人仍未依限補正，被上訴人乃依專利法第17條第1項規定，而為系爭申請案不受理之處分等情，為原判決認定之事實。則原判決論以：系爭申請案未記載發明人（自然人）之姓名及國籍，不符合專利法施行細則第16條第1項第2款規定，經通知屆期仍未補正，原處分依專利法第17條第1項本文規定不予受理，並無違誤等情，依上說明，於法並無不合。上訴意旨主張發明人是否為自然人並非專利法施行細則規定「申請文件欠缺」之事由，原判決逾越法律規定，擅自增加「發明人（自然人）」之要件，違背法令云云，核屬其一己主觀之見解，要難謂為原判決有違背法令之情形。

(四)又專利係採屬地主義，且各國專利法制及其審查基準各有不同，故其他國家對某發明授予專利權，尚難逕行採為我國相關案件有利之認定。原判決論明：上訴人所提美國、歐盟或英國規定節本、英國智慧財產局處分及英國法院判決，均未

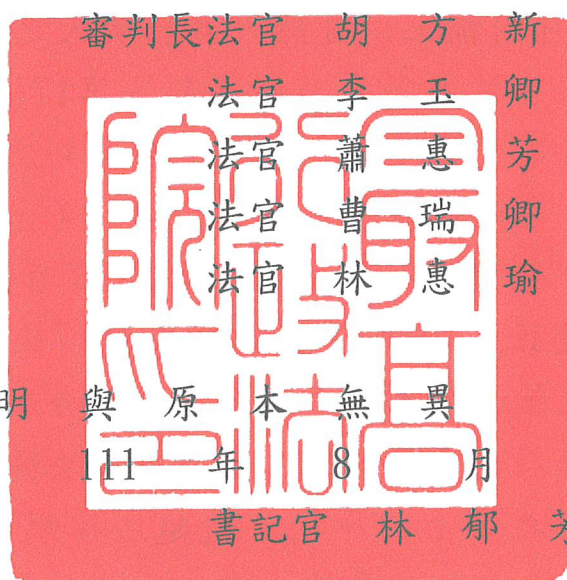


肯認上訴人所謂「人工智慧系統可為專利法上之發明人」之主張等情，並無判決理由矛盾之違背法令。上訴意旨主張原判決已知南非就本件AI發明之申請准予公告，卻稱美國等對AI發明之案件均屬於不受理或核駁，南非、澳洲法院贊同AI人工智慧得為發明人，原判決忽略此等外國法作為法理之可能，有判決理由不備及理由矛盾之違背法令云云，亦無可採。至上訴意旨主張原判決引用之原審104年度民專上字第22號判決等，均非針對發明人得否為自然人表示意見，於本案並不適用，上訴人已提出理由說明，原判決未說明不採之理由，有判決理由不備之情形云云，無非以其主觀意見，續予爭執，亦無可採。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中華民國 111 年 8 月 17 日

最高行政法院第三庭



以上正本證明與原本無異
中華民國 111 年 8 月 17 日