● EPO 上訴委員會決定：人工智慧不得作為專利申請的發明人

歐洲專利局（EPO）法律上訴委員會（Legal Board of Appeal）2021 年 12 月 21 日駁回 J8/20 和 J9/20 案件的上訴，對指定 DABUS 人工智慧為發明人 EP18275163 及 EP18275174 申請案，做出駁回處分。另外，法律上訴委員會亦駁回系爭申請案件的備位聲明（auxiliary request），該項備位聲明中，表示特定自然人「是人工智慧系統 DABUS 的所有人和創造人而擁有歐洲專利之專利權」。

背景

歐洲專利公約（EPC）第 81 條規定：「專利申請應指定發明人。」又根據第 60 條第 1 項規定，歐洲專利之專利權屬於專利發明人或其繼受人。

J8/20 和 J9/20 案件爭點在於：專利申請人得否指定不具有行為能力的人工智慧機器人為發明人。而系爭專利申請案之專利申請人在多個專利局提出指定人工智慧 DABUS 為發明人的專利申請，其中也包含 EPO，系爭案件申請人並主張系爭專利申請案中的發明，是由 DABUS 自主創造而來。

根據 EPC 第 81 條及施行細則第 19 條第 1 項規定，發明人之指定為專利申請中必須滿足的形式要件，且對於這項形式要件的審查，又獨立且優先於發明標的的實體審查，因此聽證會所討論的議題將不涉及系爭案件的發明標的是否具有可專利性。

EPO 基於兩個考量認為 EP18275163 及 EP18275174 申請案與 EPC 第 81 條規定相悖離。首先，EPO 認為只有人類才能作為 EPC 所規範的發明人，因此，系爭案件將 AI 機器人指定為發明人與第 81 條及施行細則第 19 條第 1 項規定之規定不相符合。再者，EPO 認為，AI 機器人不能讓與任何權利予申請人，是以，認定該申請案之申請人主張因擁有 AI 機器人而成為專利所有權人的繼受人，不符合 EPC 第 81 條及第 60 條第 1 項。

主要爭點

聽證程序結束後，法律上訴委員會駁回了系爭案件的上訴，並口頭說明決議原因：

根據 EPC 規定，發明人必須為具有行為能力之人，基於此原因，不應准許系爭案件的先位聲明。

關於系爭案件的備位聲明，EPC 第 81 條後段：「若申請人非發明人或非唯一發明人，則必須聲明歐洲專利之歸屬。」指出歐洲專利的權利歸屬必須符合第 60 條第 1 項之規定。

EPO 得依職權判斷申請人主張因擁有 AI 機器人 DABUS 而成為專利所有權人的繼受人是否符合 EPC 第 60 條第 1 項意旨。

相關連結

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211221.html

https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-90-863907-18438-1.html

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20211221.html

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma1.html

● JPO 與 INPI 延長 PPH 至 2026 年

日本特許廳（JPO）與巴西工業財產局（INPI）於 2017 年 4 月開始實施專利審查高速公路（PPH）試行計畫。2021 年 11 月 9 日，兩局間同意續簽 PPH 計畫並延長至 2026 年 11 月 30 日，計畫期限得視需要進行延長。

PCT-PPH 將在日本—巴西專利審查高速公路計畫下啟動

於 2022 年 1 月 1 日，JPO 及 INPI 在兩局間的 PPH 下啟動了 PCT-PPH 計畫，而此項計畫可允許申請人以 JPO 的審查結果（書面意見（WO）及國際初步審查報告（IPER））向 INPI 提出 PPH 申請，亦可以 INPI 的審查結果提出 PPH 申請。

INPI 除了每年 600 個常態的 PPH 申請外，INPI 將額外接受最多 100 筆 PCT-PPH 申請，即 INPI 可接受的總數將增加到最多 700 筆 PPH 申請。

由於日本申請人經常使用專利合作條約（PCT）向 INPI 提出申請，因此啟動 PCT-PPH 將使日本與巴西間的 PPH 計畫更加便利。

JPO 與 INPI 之 PPH 計畫詳情

1.PPH 申請之數量限制：

(1) 巴西：INPI 每年可接受最多 600 筆普通 PPH 申請，以及最多 100 筆 PCT-PPH 申請。INPI 另外限制每個 IPC 部別最多接受 150 筆申請，而各該申請人由每月僅得申請一筆 PPH，放寬為每周一筆 PPH 申請。

(2) JPO 部分則沒有限制 PPH 申請的數量。

2.針對專利首次申請的限制：

(1) 巴西：專利首次申請局必須為 INPI 的 PPH 計畫合作局處，方得向 INPI 提出 PPH 申請。

(2) 日本：JPO 對 PPH 計畫沒有首次申請的限制。

相關連結

https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_brazil_highway.html