

人工智能真的可以被指定为发明人了吗？ --

关于德国联邦法院的 DABUS 判决

庞大伟

(本文于 2024 年 7 月 26 日在本所微信公众号“SSM 知识产权”首发)

1. 引言

2024 年 7 月 3 日，德国联邦法院（BGH）关于 DABUS（一种特殊类型的人工智能（AI））是否可以被指定为德国专利申请的发明人的判决在网络上公开。根据这份判决，BGH 允许在德国专利商标局规定的指定发明人的专用表格中提及 AI。BGH 是德国专利诉讼的终审法院。

基于这份判决，一些从业者得出结论：德国如今允许将 AI 指定为发明人。

但事实果真如此吗？本文将介绍 BGH 判决的具体内容。

2. BGH 判决提要

判决提要充分反映了 BGH 的基本观点，其全文如下：

“a) 只有自然人才能成为《德国专利法》(PatG) 第 37 条第 1 款意义上的发明人。由硬件或软件构成的机器系统，即使它具有人工智能的功能，也不能被指定为发明人。

b) 即使人工智能系统被用来获得所主张的技术教导，指定自然人为发明人也是可能且必要的。

c) 如果在使用官方规定的指定发明人的专用表格中指定了自然人作为发明人，但同时又请求在说明书中补充发明由人工智能生成或创造，则不满足 PatG 第 37 条第 1 款的要求。

d) 如果申请人已经清楚地指定了发明人，那么提交发明人利用了精确设计的人工智能来生成发明作为补充信息在法律意义上无关，也不能作为根据 PatG 第 42 条第 3 款拒绝专利申请的正当理由。”

由此可以清楚地看到，BGH 只允许将自然人指定为发明人。但 BGH 为何又允许在指定发明人的专用表格中提及 AI？为回答这一问题，我们先从那些被 BGH 拒绝的请求入手。

3. 被拒绝的请求

申请人 Stephen L. Thaler 博士（一位自然人）提交了一项主要请求和三项辅助请求。根据其主要请求，发明人由如下形式指定

“DABUS – 本发明由 AI 独立完成

转交 Stephen L. Thaler 博士”。

BGH 首先探讨了 PatG 第 37 条第 1 款（发明人的指定）与第 6 条（发明人或其法定继承人享有专利权）的内在联系。BGH 拒绝了主要请求，因为 PatG 意义上的发明人应是自然人，其创造活动导致了发明；根据 BGH 既定的判例法，发明人的指定并不要求其做出独立的、创造性的贡献。

在第一项辅助请求中，申请人提出本案不必指定发明人。BGH 基于与主要请求相同的理由拒绝了此项辅助请求。BGH 指出，即使在完成发明的过程中使用了 AI，自然人根据 PatG 第 6 条享有对专利的所有权仍然是可能的和合理的。PatG 第 37 条第 1 款规定的指定发明人的义务在本案中不存在可以免除的例外情况。

在第二项辅助请求中，申请人试图将自己指定为发明人，但同时又试图在说明书第一页中添加“本发明由名为 DABUS 的 AI 实现”。BGH 拒绝了这一请求，因为根据德国联邦专利法院的既定判例法和众多法律文献，发明人的指定应清晰自洽，而第二项辅助请求不满足这一要求。申请人试图添加的这句话没有明确 AI 在发明的完成过程中究竟起到了何种程度的作用。如果此句话可以理解为所涉发明完全由 AI 独立做出，则它与申请人被指定为发明人（即发明由申请人完成）这一行为互相矛盾。

此外，无论发明人的指定是否清晰与自洽，前述试图添加的句子不满足 PatG 第 38 条第 1 句的要求（修改不能超范围）。

4. 可允许的请求

根据第三项辅助请求，申请人以下列形式指定发明人：

“Stephen L. Thaler 博士，他引发了人工智能 DABUS 生成本发明。”

亦即指定发明人的专用表格中不仅包含了自然人的名字，也添加了提及人工智能 DABUS 的一句描述。专用表格的相关部分“发明人（Erfinder）（1）”见下图。

Erfinder (1)	
Vor- und Zuname	
	PhD
der die künstliche Intelligenz dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	Ort

在“姓名”（“Vor- und Zuname”）一栏，申请人填写了自己的姓名和提及人工智能的描述。尽管出于数据和隐私保护的原因相关内容被涂黑，仍可以推断“街道，门牌号”（“Straße, Hausnummer”），“邮编”（“Postleitzahl”）和“地点”（“Ort”）栏目中填入的是申请人自己的信息。

BGH 认为，申请人添加的描述足够清晰地表明 DABUS 没有被指定为共同发明人，而仅作为申请人用来获得技术教导的一种手段。因此第 3 节中提到的申请人只能为自然人这一要求得到了满足。

所以基于第三项辅助请求的对发明人的指定满足 PatG 第 37 条第 1 款的要求，尽管其中添加了关于使用 AI 的描述。

接下来 BGH 检查了第三项辅助请求是否满足《德国专利法实施细则》（PatV）中规定的形式要求。PatV 第 7 条第 1 款规定在书面指定发明人时必须使用 DPMA 的专用表格，第 2 款列举了指定发明人必须给出的具体信息。这些条款并没有禁止申请人在表格中提供他所认为的重要的附加信息。

最后 BGH 检查了第三项辅助请求是否满足《德国专利商标局规则》（DPMAR）。DPMAR 第 9 条第 2 款规定指定发明人的专用表格必须以允许对其进行存储和处理的方式填写。DPMA 局长已经正确地指出，如果申请人让 DPMA 从任意的或者未充分结构化的数据中过滤出相关信息，则违背这一要求。

然而 BGH 认为第三项辅助请求不违背这一要求。如前所述，申请人已经足够清晰地将他本人指定为发明人。描述使用 AI 的附加信息可以很容易地从指定发明人的信息中分割，并且可以在数据存储和处理时忽略。

因此 BGH 判定第三项辅助请求是可允许的，不能成为拒绝专利申请的充分理由。

5. 总结与讨论

从 BGH 判决的上述细节可以看出，尽管 BGH 允许在 DPMA 规定的指定发明人的专用表格中提及 AI，但也明确判定这类附加信息表明 AI 仅作为完成发明的辅助工具，并不

意味着它可以被列为发明人或共同发明人。也就是说，在德国的专利实务中，即使在指定发明人的专用表格中提及 AI，AI 也不能被指定为发明人。

此外，BGH 还判定前述附加信息可以很容易地从指定发明人的信息中分割，并且可以在数据存储和处理时忽略（参看第 4 节）。这就意味着在未来的德国专利申请中，申请人即使在指定发明人的专用表格中填写了类似信息，DPMA 也可以出于数据存储和处理的需要自行决定删除这些信息。

因此，尽管申请人可以在专用表格中除了指定自然人为发明人之外自由提及 AI，DPMA 仍然有权删除这些提及 AI 的信息。也就是说，如果 DPMA 在管理在线专利登记簿（Register）时删除此类信息，公众只会获知自然人被指定为发明人。在本案中，提及 AI 的信息得以保留，但公众将据此得知 AI 仅作为工具，而不是发明人。

总之，BGH 的判决进一步巩固了欧洲关于指定发明人的司法判例的一致性：只有自然人才能在专利申请中被指定为发明人。在指定发明人的专用表格中提及 AI（正如 BGH 判决所涉的德国专利申请人的填表方式）并不意味着 AI 在德国已经获得了发明人的地位。

* * *

SSM – 您位于慕尼黑的专利律师事务所

您的专利、商标侵权、许可和外观设计保护专家

120 余年来，我们一直致力于保护和捍卫您的知识产权 – 您的构思、创新与技术。我们的专利律师来自机械工程、电气工程、信息技术、软件、物理和化学等领域，具备极高的专业素养和丰富的实践经验。我们将与您携手合作，为您开发量身定制的解决方案，通过德国本土和国际知识产权鼎力支持您实现目标。此外，我们的律师将与您一道面对诉讼案件和合同谈判。我们为客户竭诚服务多年，并视自己为您团队的一部分 – 通过受保护的知识产权提供可持续的附加经济价值，这是我们和您的共同目标。