

美国专利商标局就人工智能对现有技术和本领域技术人员知识水平的影响征求意见

作者：Allison Harding 和 Jonathan Osha

2024 年 4 月 30 日，美国专利商标局（USPTO）发布了一份征求意见稿（下称 RFC），内容涉及人工智能（AI）的普及对现有技术、本领域技术人员（PHOSITA）的知识以及据此进行的可专利性判定的影响。在本文中，我们将介绍 RFC 中所提问题的背景，并通过问卷请读者为 RFC 中的部分问题提供意见。

RFC 包含 15 个问题，分为三类：A) AI 对现有技术的影响；B) AI 对 PHOSITA 的影响；C) 可能需要的审查指南修改和/或立法变更。

AI 如何影响现有技术这一问题，引出了一系列重要议题。首先，重要的是认识到“AI”在现有技术的背景下可能有许多不同的含义。请看下面的例子：

- 人类发表了一篇技术论文，该论文由人类撰写，但由 AI 驱动的编辑工具进行了修改或编辑；
- 人类构思出一项新的技术开发，以“要点”的形式向 AI 工具描述，要求 AI 工具编写书面说明书，然后发表该说明书；
- 一个 AI 系统，其被设计为解析现存的现有技术，对现有的公开内容进行新的组合和排列，并将其作为新的出版物发布；以及
- 一个 AI 系统，其在没有明确人工输入的情况下（例如根据环境输入）创建出版物。

显然，AI 与人类对出版物的贡献比例可能会有很大差异。从政策角度来看，尝试着为出版物确立一个“最低人类贡献”的标准，使其有资格成为现有技术，这听起来很有吸引力。根据这样的标准，前两个例子可能被视为现有技术，而后两个例子可能不被视为现有技术。这样考虑的理由是为了避免出现“主要”由 AI 生成的出版物可被用来阻止人类发明获得专利的情况。一些人认为，由于 AI 系统不能被列为专利的发明人（参见 *Thaler v. Vidal* 案¹），因此 AI 系统同样不应被视为能够产生足以使人类发明专利申请不被授权的现有技术。这样考虑的另一个理由可能是，鉴于 AI 会产生幻觉²，因此主要由 AI 生成的出版物可靠性较低，其公开可操作的技术的可能性也较低。

另一方面，我们必须认识到，从出版物本身来看，上述四个例子可能无法区分。因此，任何根据人类的贡献来区分出版物的现有技术地位的政策都需要某种基于贡献来标记出版物的新体系。这样做的实际影响可能会使这种方法行不通。此外，从更广泛的意义上讲，大多数司法管辖区的法律都根据截至某一日期的公开信息来定义现有技术。例如，在美国，《美国专利法》第 102 条特别规定，如果“所要求保护的发明在所要求保护发明的有效申请日之前已经获得专利、在印刷出版物中进行了描述、或者已经公开使用、销售或以其他方式向公众提供……”，则该发明不能获得专利。法律并未对这些印刷出版物、公开使用或销售是如何产生的进行区分。如果引入一种制度，即根据出版物的产生方式将其分为“现有技术”和“非现有技术”，那么就需要对全世界的法律进行重大修改。从技术角度看，大多数技术专家都会同意一点：AI 系统本质上是统计机器，其无法以人类的方式“构思”或“思考”。因此，即使 AI 系统可以利用现存的现有技术，并以各种方式对其进行重新编排、重新包装和重新

¹ 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)。

² 《什么是 AI 幻觉？》，IBM（2024），<https://www.ibm.com/topics/ai-hallucinations>（最后一次访问时间为 2024 年 5 月 10 日）。

发布，其技术披露的水平岂不是仍然与作为其基础的现有技术处于同一水平？例如，有一个 AI 生成内容的网站³声称，其有能力根据数年前多个不同来源的现有数据来开发公开内容。这些公开内容有“新颖”之处吗？理性的人可能会有不同的看法。

从上述观点可以看出，如何处理 AI 生成出版物对现有技术的影响，这一问题远远没有那么简单。

第二个议题——AI 对 PHOSITA 的影响——也引发了激烈的争论。有些人认为，如果 AI 成为 PHOSITA，那么就没有什么是具有可专利性了。但这并没有抓住重点。问题不在于 PHOSITA 是否是 AI，而在于某一技术领域的 PHOSITA 是否应该被推定为能够使用 AI。几年前，可以说 AI 的使用仅限于某些领域。如今，AI 的应用几乎遍及所有领域。因此，似乎应该假定 PHOSITA 熟悉其技术领域的所有可用工具，而这些工具将越来越多地包括 AI 工具。

第三个议题是可能需要的审查指南修改和/或立法变更，这当然取决于前两个议题的结果。立法变更是可能的，但从根本上改变专利制度——尤其是在国际层面上——将极其困难。更新审查指南和行政规定将是更容易实现的目标。至于最终采取哪种方法，将不得不等待这些正在进行的政策考量最终完成。

RFC 全文可在此处查阅：<https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/30/2024-08969/request-for-comments-regarding-the-impact-of-the-proliferation-of-artificial-intelligence-on-prior>。回复截止日期为 2024 年 7 月 29 日。

同时，我们鼓励读者在我们的问卷（与美国专利商标局的 RFC 无关）上对这些问题进行回答。对我们问卷的所有个人答复都将保密。问卷的汇总结果将在今后的文章中公布。如果希望参与我们的问卷，请访问以下链接：<https://forms.gle/ewc9keQnfpwZ6Ps68>。

³ Alexander Reben, ALL PRIOR ART (2016), <https://allpriorart.com/>（最后一次访问时间为 2024 年 5 月 10 日）。