

作者：Allison Harding 和 Jonathan Osha

2024 年 4 月 30 日，美國專利商標局（USPTO）發佈了一份徵求意見稿（下稱 RFC），內容涉及人工智慧（AI）的普及對現有技術、本領域技術人員（PHOSITA）的知識以及據此進行的可專利性判定的影響。在本文中，我們將介紹 RFC 中所提問題的背景，並通過問卷請讀者為 RFC 中的部分問題提供意見。

RFC 包含 15 個問題，分為三類：A) AI 對現有技術的影響；B) AI 對 PHOSITA 的影響；C) 可能需要的審查指南修改和/或立法變更。

AI 如何影響現有技術這一問題，引出了一系列重要議題。首先，重要的是認識到“AI”在現有技術的背景下可能有許多不同的含義。請看下面的例子：

- 人類發表了一篇技術論文，該論文由人類撰寫，但由 AI 驅動的編輯工具進行了修改或編輯；
- 人類構思出一項新的技術開發，以“要點”的形式向 AI 工具描述，要求 AI 工具編寫書面說明書，然後發表該說明書；
- 一個 AI 系統，其被設計為解析現存的現有技術，對現有的公開內容進行新的組合和排列，並將其作為新的出版物發佈；以及
- 一個 AI 系統，其在沒有明確人工輸入的情況下（例如根據環境輸入）創建出版物。

顯然，AI 與人類對出版物的貢獻比例可能會有很大差異。從政策角度來看，嘗試著為出版物確立一個“最低人類貢獻”的標準，使其有資格成為現有技術，這聽起來很有吸引力。根據這樣的標準，前兩個例子可能被視為現有技術，而後兩個例子可能不被視為現有技術。這樣考慮的理由是為了避免出現“主要”由 AI 生成的出版物可被用來阻止人類發明獲得專利的情況。一些人認為，由於 AI 系統不能被列為專利的發明人（參見 *Thaler v. Vidal* 案¹），因此 AI 系統同樣不應被視為能夠產生足以使人類發明專利申請不被授權的現有技術。這樣考慮的另一個理由可能是，鑒於 AI 會產生幻覺²，因此主要由 AI 生成的出版物可靠性較低，其公開可操作的技術的可能性也較低。

另一方面，我們必須認識到，從出版物本身來看，上述四個例子可能無法區分。因此，任何根據人類的貢獻來區分出版物的現有技術地位的政策都需要某種基於貢獻來標記出版物的新體系。這樣做的實際影響可能會使這種方法行不通。此外，從更廣泛的意義上講，大多數司法管轄區的法律都根據截至某一日期的公開信息來定義現有技術。例如，在美國，《美國專利法》第 102 條特別規定，如果“所要求保護的發明在所要求保護發明的有效申請日之前已經獲得專利、在印刷出版物中進行了描述、或者已經公開使用、銷售或以其他方式向公眾提供……”，則該發明不能獲得專利。法律並未對這些印刷出版物、公開使用或銷售是如何產生的進行區分。如果引入一種制度，即根據出版物的產生方式將其分為“現有技術”和“非現有技術”，那麼就需要對全世界的法律進行重大修改。從技術角度看，大多數技術專家都會同意一點：AI 系統本質上是統計機器，其無法以人類的方式“構思”或“思考”。因此，即使 AI 系統可以利用現存的現有技術，並以各種方式對其進行重新編排、重新包裝

¹ 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)。

² 《什麼是 AI 幻覺？》，IBM（2024），<https://www.ibm.com/topics/ai-hallucinations>（最後一次存取時間為 2024 年 5 月 10 日）。

和重新發佈，其技術披露的水準豈不是仍然與作為其基礎的現有技術處於同一水準？例如，有一個 AI 生成內容的網站³聲稱，其有能力根據數年前多個不同來源的現有資料來開發公開內容。這些公開內容有“新穎”之處嗎？理性的人可能會有不同的看法。

從上述觀點可以看出，如何處理 AI 生成出版物對現有技術的影響，這一問題遠遠沒有那麼簡單。

第二個議題——AI 對 PHOSITA 的影響——也引發了激烈的爭論。有些人認為，如果 AI 成為 PHOSITA，那麼就沒有什麼是具有可專利性了。但這並沒有抓住重點。問題不在於 PHOSITA 是否是 AI，而在於某一技術領域的 PHOSITA 是否應該被推定為能夠使用 AI。幾年前，可以說 AI 的使用僅限於某些領域。如今，AI 的應用幾乎遍及所有領域。因此，似乎應該假定 PHOSITA 熟悉其技術領域的所有可用工具，而這些工具將越來越多地包括 AI 工具。

第三個議題是可能需要的審查指南修改和/或立法變更，這當然取決於前兩個議題的結果。立法變更是可能的，但從根本上改變專利制度——尤其是在國際層面上——將極其困難。更新審查指南和行政規定將是更容易實現的目標。至於最終採取哪種方法，將不得不等待這些正在進行的政策考量最終完成。

RFC 全文可在此處查閱：<https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/30/2024-08969/request-for-comments-regarding-the-impact-of-the-proliferation-of-artificial-intelligence-on-prior>。回復截止日期為 2024 年 7 月 29 日。

同時，我們鼓勵讀者在我們的問卷（與美國專利商標局的 RFC 無關）上對這些問題進行回答。對我們問卷的所有個人答復都將保密。問卷的匯總結果將在今後的文章中公佈。如果希望參與我們的問卷，請訪問以下連結：<https://forms.gle/ewc9keQnfpwZ6Ps68>。

³ Alexander Reben, ALL PRIOR ART (2016), <https://allpriorart.com/>（最後一次存取時間為 2024 年 5 月 10 日）。