

<台湾>



AI 技術関連の特許出願及び判決例

理律法律事務所
弁理士
歐 姿漣

人工知能(AI)は、20世紀半ばに始まり、20世紀末には、コンピューティングチップなどのハードウェアやニューラルネットワークなどのアルゴリズムの進化により、発展が加速しました。現在、AIは製造業、医療、交通、法律、農業、国防など、さまざまな分野において広く応用されています。

ここでは、台湾におけるAI技術関連の特許出願及び判決例について、以下の3点に分けて説明します。

一、AIを発明者とした発明の特許適格性

AIを発明者として特許出願することが認められるか否かは、全世界で共通かつ重要な問題となっており、台湾の法曹界でも盛んに検討されています。

知的財産及び商業裁判所(以下「IPCC」)は110年(西暦2021年)度行専訴字第3号行政判決において、「特許法及び特許審査基準に基づき、特許の発明者は『自然人』でなければならず、発明者は特許請求の範囲に記載された技術的特徴に対して精神的創作を行い実質的に貢献した者だけでなく、『自然人』であることも必須である」と判示しました。

その後、出願人は上記IPCCの判決を不服として上告しましたが、最高行政裁判所は、111年(西暦2022年)度上字第55号判決において、上記IPCCの見解を支持し、さらに「発明者の氏名表示権は人格権の一種であることから、発明者が自然人でなければならないことは明らかである」と示しました。

上記のとおり、現時点では、最高行政裁判所とIPCCの見解は、いずれもAIを発明者とした発明が特許適格性を有していないとの認定で一致しています。

二、AI関連の特許審査基準の改訂

AI 技術を含むコンピュータソフトウェア発明の特許適格性の判断について、特許業界では、様々な検討が行われています。台湾特許庁は、2021 年に特許審査基準の「第二篇 第 12 章 コンピュータソフトウェア関連発明に係る基準」を大幅に改訂し、2021 年 7 月 1 日より適用されています。

上記審査基準の改訂のポイントは、以下の 3 つです。①コンピュータソフトウェア関連発明における発明の定義（特許適格性）の判断原則の規定、②その進歩性の判断原則と審査基準の進歩性に関する基本原則との一貫性の確保、③ AI 等に関する審査事項と、AI 及びその関連分野における、不特許事由、特許適格性、進歩性、記載不備等に関する多くの事例の追加。

また、台湾特許庁は、特許出願及び審査における必要性から、情報技術（IT）の 5 大技術応用分野について、AI 7 例、IoT 3 例、ブロックチェーン 3 例、クラウド応用 3 例、ビッグデータ 4 例の計 20 の事例をまとめた「情報技術に関する特許審査事例集」を作成し、2022 年 1 月 6 日に公表しました。

三、AI 技術の応用及び特許権の取得

現在、AI 技術は、例えば、遠隔患者モニタリング、オンライン健康医療相談等の予防的医療などの「新たなデジタルインテリジェンスサービスの創出」や、モノのインターネット（IoT）と AI 技術の組合せによる工場内の各作業領域の接続などの「様々な産業における既存の作業方法の改善」などに応用されています。

異なる分野で使用されている AI 技術であっても、内容、概念が類似又は対応する可能性があるため、特許要件の欠如が指摘されることが予想されますが、それらが使用される分野において、その AI 装置の技術的特徴が実証され、予測できない技術的効果を達成できることが証明されれば、そのコア技術は特許権による保護が可能と考えられます。

以上のように、台湾の特許庁や裁判所も AI 技術の進歩に合わせて、関連審査基準などの制定や、判決例などで、台湾における AI 技術がよりよい方向で発展するよう積極的に取り組んでいます。

< Taiwan >

AI Technology-related Patent Applications and Judgements

Lee and Li, Attorneys at Law

Patent attorney

Tzu-Lien Ou

Artificial intelligence (AI) emerged in the middle 20th century and has developed even faster since the end of the 20th century, with advances in hardware such as computing chips and algorithms such as neural networks. Today, it has a wide range of applications in different sectors such as manufacture, medical care, traffic, law, agriculture and national defense.

In this article, I shall discuss the following three aspects of AI technology-related patent applications and court judgements in Taiwan.

1. Patent eligibility of inventions with AI as an inventor

Whether or not to allow a patent application with an AI as an inventor is a common and important issue throughout the world. This issue is also actively debated in the Taiwanese legal community.

The Intellectual Property and Commercial Court (IPCC) held in the Administrative Judgement in Administrative Patent Case No.3 of the 110th year (2021) that "following the Patent Law and patent examination guidelines, the inventor of a patent must be a 'natural person'. It is essential that the inventor is not only the one who has made a mental creation and substantial contribution to the technical features described in the claims, but also a 'natural person'".

The applicant subsequently appealed against this judgement. However, the Supreme Administrative Court upheld the IPCC's judgement in its Judgement No.55 of the 111th year (2022), further indicating that "it is clear that the inventor must be a natural person, as the right to determine the indication of the inventor's name is a type of personality right".

As mentioned above, at present, both the Supreme Administrative Court and the IPCC agree that inventions with AI as the inventor are not patent-eligible.

2. Revised examination guidelines for AI-related patents

The patent industry has been conducting various studies on determining the patent eligibility of computer software inventions, including AI technology. In 2021, the Taiwan Intellectual Property Office significantly revised 'Part 2, Chapter 12 : Criteria for Computer Software-related Inventions' of the Patent Examination Guidelines. It was effective from 1 July 2021.

The three main points of the above revision are as follows : (1) the establishment of principles for determining the definition of invention (patent eligibility) in computer software-related inventions ; (2) ensuring consistency between the principles for determining the inventive step of computer software-related inventions and the basic principles for the inventive step in the Examination Guidelines ; and (3) the addition of matters relating to AI, etc. and numerous cases relating to grounds for non-patentability, patent eligibility, inventive step, inappropriate description, etc. in AI and related fields.

Furthermore, the TIPO has prepared a 'Collection of Patent Examination Cases on Information Technology' because of the need for patent applications and examinations, which was published on 6 January 2022. This is a compilation of 20 cases on five major technological application fields of information technology (IT), including seven cases on AI, three cases on IoT, three cases on blockchain, three cases on cloud applications and four cases on big data.

3. Utilization and acquisition of patent rights of AI technologies

AI technology is currently being utilized to a wide range of situations. Examples include the 'creation of new digital intelligence services', such as preventive healthcare, including remote patient monitoring and online healthcare consultations, and the 'improvement of existing work methods in various industries', such as connecting individual work areas within a factory by combining Internet of Things (IoT) and AI technologies.

AI technologies used in different fields can be found to lack patent requirements if the contents or concepts are similar or correspondent. However, if the technical features of the AI device are demonstrated and proven to achieve unforeseen technical effects, the core technology can be protected by patent rights in the field in which they are used.

As mentioned above, Taiwan's patent office and courts are actively working to ensure that AI technology develops in a better direction in line with technological progress, by establishing relevant examination guidelines and court judgement cases.

(Translated by TIIP)