

O VPRAŠANJU IZUMITELJ(STV)A IN ZADEVI DABUS

NINA SMERDU

Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
nina.smerdu@um.si

Zmožnost izumiteljstva se od nekdaj pripisuje (samo) fizičnim osebam, a vse večja prisotnost umetne inteligence v razvojno-naziskovalnih procesih, v okviru katerih nastajajo novi, inventivni rezultati, odpira dvom, ali sta ustvarjalnost in izumiteljstvo zares lastna samo ljudem. Prav ta izziv, postavljen pred uveljavljen patentni sistem, je predmet tega poglavja. V prvem delu sta obravnavana pojma izumitelj in (so)izumiteljski prispevek ter teorije o razvoju patentnega prava. Drugi del je namenjen analizi zadeve DABUS, ki je jedro projekta *The Artificial Inventor*. Cilj tega je preko vložitve patentne prijave, v kateri je sistem DABUS naveden kot izumitelj, pridobiti odločitve pristojnih organov o možnosti in dopustnosti take navedbe. Predstavljene in analizirane so odločitve Evropskega patentnega urada, nemškega, ameriškega in avstralskega urada ter tamkajšnjih sodišč in nato nova spoznanja o izumitelj(stv)u, tako v podobi fizične osebe kot potencialu umetne inteligence, ki (za zdaj) še vedno temelji na človekovi ustvarjalnosti.

DOI
[https://doi.org/
10.18690/um.pf.11.2025.5](https://doi.org/10.18690/um.pf.11.2025.5)

ISBN
978-961-299-086-2

Ključne besede:
izumitelj,
izumiteljski prispevek,
umetna inteligenca,
DABUS,
patentno pravo,
pravica do navedbe,
teorija spodbude

DOI
[https://doi.org/
10.18690/um.pf.11.2025.5](https://doi.org/10.18690/um.pf.11.2025.5)

ISBN
978-961-299-086-2

Keywords:

inventor,
inventor's contribution,
artificial intelligence,
DABUS,
patent law,
the right to be named,
the incentive theory

ON THE QUESTION OF INVENTOR(SHIP) AND THE DABUS CASE

NINA SMERDU

University of Maribor, Maribor, Slovenia
nina.smerdu@um.si

Inventorship has always been attributed to natural persons (only), but the increasing presence of artificial intelligence in research and development, where new, inventive results are created, raises doubts as to whether creativity and invention are truly inherent only to humans. The subject of this chapter is precisely this challenge, posed to the established patent system. First, the concepts of an inventor and inventive contribution are presented, followed by the development theories of patent law. The second part is devoted to the analysis of the DABUS case, the core of the Artificial Inventor project. The latter's goal is to obtain decisions from competent authorities on the possibility and admissibility of naming artificial intelligence as an inventor in a patent application. Decisions of the European Patent Office and patent offices of Germany, the USA and Australia, as well as court decisions in those countries, are presented and analysed. Lastly, new insights into inventor(ship), both in the figure of a natural person and the potential of artificial intelligence, which (for now) is still based on human creativity, are provided.



University of Maribor Press

1 Uvod

Že od mladih nog nas učijo, kaj človeka loči od drugih živih bitij, s katerimi sobivamo na tem planetu, in od koder posledično črpa moč in upravičenje, da ostala živa bitja tudi nadvladuje. To je zmožnost, sposobnost in dejavno izkoriščanje intelekta ter ustvarjalnosti. Za prepoznavanje in varstvo intelektualnih, raziskovalnih in ustvarjalnih dosežkov je bilo razvito posebno področje, tj. pravo intelektualne lastnine, ki ob izpolnjevanju nadaljnjih pogojev tvorce takšnih dosežkov nagraduje z močnimi, izključnimi pravicami, ki posledično njihovim imetnikom nudijo možnost globalnega ekonomskega uspeha ob prizadevnem gospodarskem izkoriščanju predmetov teh pravic.

Patentno pravo je skupek pravnih pravil, ki ureja patentno varstvo izumov, kadar so za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Patent se tako podeli za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv, kot določa slovenski Zakon o industrijski lastnini¹ (ZIL-1) v 10. členu. Definicije izuma nacionalni in mednarodni pravni viri (npr. ZIL-1, nemški Patentgesetz² (PatG), Evropska patentna konvencija³ (EPK), Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine⁴ (Sporazum TRIPs))⁵ ne vsebujejo, je pa ta pojem predmet obširne obravnave v pravni teoriji in seveda praksi pristojnih upravnih in sodnih organov. Ker je namen tega poglavja monografije zlasti razjasnitev (ali bolje razmejitev) vloge in »obličnosti« izumitelja, naj tukaj na kratko povzamem, da je izum konkretna rešitev tehničnega problema. Na primer, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino izum definira kot rešitev specifičnega problema s področja tehnike. Izum je lahko proizvod ali proces.⁶ Za bolj nazorno razlago in opozorilo na pomembnost človekove aktivnosti gre primerjati odkritje in izum. Odkritja so izrecno izvzeta iz patentnega varstva, saj ne le, da zanje patent ne more biti podeljen, pravo jih »kot take« niti ne šteje med izume, saj jim praviloma manjka ravno tehnična narava. Odkritja so namreč že obstoječe

¹ Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 100/13, 23/20 in 76/23.

² BGBl. 1981 I S. 1 in BGBl. 2024 I Nr. 323 – zadnja sprememba.

³ Oziroma Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Zakon o ratifikaciji Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (MKPEP), Uradni list RS–MP, št. 68/02).

⁴ Uradni list RS–MP, št. 10/95.

⁵ Izumitelj je na primer definiran v področnem zakoniku ZDA (United States Code Title 35 – Patents, current as of January 31, 2024; <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html>). Več o tem glej v razdelku 3.5.

⁶ WIPO Intellectual Property Handbook, https://tind.wipo.int/record/28661/files/wipo_pub_489.pdf (obiskano: 13. 2. 2025).

materije, snovi, tudi samodejni procesi v naravi, ki jih je človek zgolj odkril, našel.⁷ Kadar pa človek ob proučevanju naravnih zakonitosti in izkoristku svojega pridobljenega tehničnega znanja poseže v te naravne zakonitosti (tudi odkritja), na način, da proizvede, ustvari, razvije nov rezultat, gre za izum.

Čeprav tudi izumitelj v zakonodaji ni izrecno definiran,⁸ pravo njegovo udeležbo pri razvoju in kreaciji izuma zahteva, saj mu dodeljuje izvirno upravičenje do zahtevanega pravnega varstva in mu priznava nadaljnja upravičenja kot nagrado za njegov izumiteljski prispevek k tehnološkemu in industrijskemu razvoju. In šele ob trku z umetno inteligenco se tolmačenje pojma izumitelj ne zdi več samo po sebi umevno, namreč, da je pridržano le fizičnim osebam. Kdo (ali kaj) drug bi namreč bil sposoben izumljanja – kompleksnega miselnega procesa, ki poteka v ozadju ustvarjalnih aktivnosti in končno pripelje do rezultata, kot ga stanje tehnike še ne obsega? S pojavom in praktično vsakodnevnimi nadgradnjami zmogljivosti generativne umetne inteligence se zdi potrebno na novo ovrednotiti človekov privilegij, da lahko samo on uživa izumiteljske pravice.

Svojevrsten poseg v tolmačenje pojma izumitelj predstavlja projekt »*The Artificial Inventor*«.⁹ Vodi ga Ryan Abbott, njegovo ekipo pa tvorijo pravni strokovnjaki in patentni zastopniki iz več držav. Z vlaganjem patentnih prijav, tako nacionalnih kot regionalnih (evropska patentna prijava – EP) in mednarodnih (PCT), v kateri je kot izumitelj naveden umetnointeligenčni sistem DABUS,¹⁰ želi Abbottova ekipa zamajati temelje patentnega prava z uvedbo sodobnejšega in širšega razumevanja pojma izumitelj, tako da bi tudi umetni inteligenci področna zakonodaja priznala (samostojno) kapaciteto izumljanja in posledično status izumitelja. Zagotovo je projektni ekipi za zdaj uspelo to, da so sprožili širšo globalno razpravo o temeljnih postulatih prava intelektualne lastnine v današnji umetnointeligenčni realnosti.

⁷ Po drugi strani Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoških izumov (UL L 213, 30. 7. 1998, strani 13–21) med drugim določa, da je biološki material, ki je s tehničnim postopkom izoliran iz svojega naravnega okolja ali je s takim postopkom pridobljen, lahko predmet izuma, tudi če je že prej obstajal v naravi (drugi odstavek 3. člena). V uvodnih pojasnilih Direktive 98/44 je navedenih več razlogov, zakaj je treba razširiti pravno varstvo na področjih biotehnologije in genskega inženiringa (npr. spodbujanje naložb v razvoj in raziskave, zmanjšanje onesnaževanja okolja, boj proti epidemijam in lakoti, zlasti v državah v razvoju, reprodukcijske zmožnosti s tehničnimi postopki, ki jih narava sama po sebi ne more izvesti ipd.).

⁸ Nasprotno je denimo avtor točno opredeljen kot fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo (10. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22; ZASP).

⁹ Opis, napredek in gradiva so dostopni na spletni strani: <https://artificialinventor.com/>.

¹⁰ DABUS je kratica za Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience. Več o delovanju tega sistema glej <https://imagination-engines.com/dabus.html> (obiskano: 30. 1. 2025).

Poglavitno raziskovalno vprašanje tega poglavja je, koliko pravne elastičnosti obstaja v pojmu izumitelj, upošteva je zmogljivosti generativne umetne inteligence na eni strani in veljavno pravno ureditev na drugi. V zvezi s tem zadeva DABUS s svojim preizkusom pravne regulative in še bolj njenega tolmačenja daje prvi uvid v aktualno prakso nacionalnih patentnih uradov in sodišč, temu poglavju pa izhodišče za preizpraševanje o tem, kdo ali kaj je lahko izumitelj.

To poglavje za uvodom v drugem razdelku obravnava pravni pojem in status izumitelja, izumiteljski prispevek, ter teorije razvoja patentnega prava. Definicijo pojma izumitelj je namreč treba izvesti iz prepleta teorij, na katerih je oblikovano patentno pravo, postopkovnih določil izbrane zakonodaje in mednarodnih pravnih aktov ter podpreti s strokovno literaturo. Predmet tretjega razdelka je vprašanje, ali je lahko umetna inteligenca izumitelj, ob tem pa je predstavljena in analizirana zadeva DABUS preko najbolj zanimivih odločitev nacionalnih patentnih uradov, regionalnega – Evropskega patentnega urada (EPU) in tudi sodišč, ki so v obravnavo in odločanje prejeli omenjeno zadevo. Kljub temu da razprava o tem vprašanju še ni končana, so v četrtem razdelku navedena nekatera nova spoznanja o izumitelj(stv)u.¹¹

2 Izumitelj kot pravni status

2.1 Izumitelj – njegov doprinos, pravice in interesi

Snovati, ustvarjati, kreirati, raziskovati ... vse to so aktivnosti, ki predpostavljajo miselni proces, intelektualni napor, sprejemanje odločitev in kritični razmislek, njihov cilj pa je oblikovati nek nov rezultat. Ker ZIL-1 ne definira izuma, je definicijo treba poiskati v občem slovarju. Izum je tisto, kar je na novo odkrito, ustvarjeno, zlasti na tehničnem področju. Izumiti je potemtakem (1.) narediti, ustvariti kaj novega, zlasti na tehničnem področju; in (2.) z razmišljanjem izoblikovati, ustvariti.¹² V uvodu prispevka je že bila pojasnjena razlika med odkritjem in izumom, zato je potrebna pazljivost pri uporabi glagola »odkriti« v pravnem kontekstu pojma izum(-iti). Gramatikalna logika nas privede do zaključka, da je izumitelj, kdor kaj izumi.

¹¹ S podobnim izzivom se sooča tudi avtorsko pravo. Več o tem glej pri Bogataj Jančič, 2021, in Damjan, 2023.

¹² Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, dostopna na: www.fran.si (obiskano: 23. 1. 2025).

V pravnem okolju je izum, ki je lahko manifestiran ali v obliki proizvoda ali postopka in izhaja s kateregakoli tehničnega področja, predmet patentnega varstva, če so za to izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Ti so na podlagi mednarodno dogovorjenih smernic (npr. 27. člen Sporazuma TRIPs) globalno harmonizirani,¹³ in sicer so to: novost, inventivna raven in industrijska uporabljivost izuma.¹⁴ Če sta pogoja novosti in industrijske uporabljivosti objektivno preverljiva kriterija, je doseganje inventivne ravni podvrženo preizkusu strokovnjaka z zadevnega tehničnega področja in je tako standard, postavljen po meri človekove sposobnosti izumljanja. Patentni preizkuševalec, ki je povprečni strokovnjak z zadevnega tehničnega področja, ima ravno tako kot izumitelj dostopno znanje iz aktualnega stanja tehnike, a ne toliko znanstvene domišljije kot izumitelj. Ob presoji, ali izum dosega inventivno raven, gre torej za vprašanje, ali pomeni zadevni izum za preizkuševalca (ne)očitno rešitev tehničnega problema. Kot bo prikazano v nadaljevanju, zgodovina patentnega prava in iz nje razvite teorije nastanka učijo, da je namen podelitve patenta za izum, ki je rezultat človekove nadpovprečne ustvarjalnosti, pravna »nagrada« in obet za ekonomski uspeh v zameno za doprinos k tehnološkemu napredku družbe.

Pravna nagrada, ki se (ob izpolnitvi zgoraj naštetih pogojev) podeli prijavitelju v obliki časovno omejene pravice (patenta), poleg izključnih zahtevkov (18. člen ZIL-1), ki so usmerjeni v zagotovitev boljšega ekonomskega položaja imetnika patenta, vključuje tudi osebnostno-pravno komponento. ZIL-1 in še posebej Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti¹⁵ (Pravilnik) zahtevata, da vsebina patentne prijave med drugimi sestavinami vključuje podatke o prijavitelju (priimek, ime in naslov oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo)¹⁶ in izumitelju (priimek, ime in naslov, pri katerem zadostuje navedba kraja).¹⁷ Izumiteljevo pravico do navedbe je v členu 4ter zagotovila že Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine iz leta 1883¹⁸ (Pariška konvencija), prvi mednarodni sporazum, ki vzpostavlja univerzalna načela na področju varovanja industrijske lastnine. Dodatno pravno varstvo pravice do navedbe (ali tudi priznanja) imena izumitelja daje možnost sodnega uveljavljanja preko tožbe izumitelja za navedbo v prijavi in vseh dokumentih, ob tem pa lahko zahteva še javno objavo pravno močne

¹³ O izčrpnih predstavitvi mednarodnih sporazumov in konvencij s področja prava intelektualne lastnine glej pri Tritton et al., 2008, strani 48–55, in, posebej o določilih, ki veljajo za patente, strani 62–91.

¹⁴ Podrobneje o pogojih patentabilnosti glej v Cornish in Llewelyn, 2003, strani 173–207; Bently et al., 2018, strani 458–463 in 551–598.

¹⁵ Uradni list RS, št. 102/01.

¹⁶ Določba 87. člena ZIL-1 in točka c) prvega odstavka 3. člena Pravilnika.

¹⁷ Določba točke e) prvega odstavka 3. člena Pravilnika.

¹⁸ Zakon o ratifikaciji sprememb Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list RS–MP, št. 17/07).

sodbe na toženčeve stroške. Vložitev tožbe je možna ves čas trajanja veljavnosti patenta (118. člen ZIL-1).¹⁹ Zahteve po navedbi izumitelja/-ev so odraz spoštovanja t. i. moralne ali osebnostne pravice izumitelja do priznanja njegovega izumiteljskega prispevka.²⁰ Po mnenju *Fromer* pravica priznanja služi dvema poglavitnima ciljema, ki sta oba povezana z osebnostnimi interesi. Prvič, olajša obveščanje javnosti o izumiteljevi vključenosti v razvojni proces, in drugič, izumitelj pridobi določen ugled ter nove profesionalne priložnosti, ki lahko vodijo do večjega finančnega zaslужka. A prav ugled krepi vez med izumiteljem in njegovim izumom ter prepoznavanje le-teh kot močnih komponent njihove osebnosti.²¹

Skladno z veljavno zakonodajo v veliki večini držav je lahko izumitelj zgolj fizična oseba, kar so v zadevi DABUS potrdili tudi pristojni upravni in sodni organi. Ker je izumiteljstvo duhovna dobrina, duhovna ustvarjalnost pa je lastna samo človeku kot posamezniku, je lahko izumitelj le fizična oseba (ali skupina fizičnih oseb), ne pa entiteta kot taka.²²

Opozoriti je treba še na premoženjskopравни vidik zavarovanja izumiteljevih interesov. Ta je izražen v pravici do patenta, ki obstaja, vse dokler je izum patentabilen in ima naravo splošne pravice do varstva zasebne lastnine posameznika, ki je varovana s kazensko in civilnopravno zakonodajo.²³ Po 115. členu ZIL-1, denimo, ima izumitelj, njegov dedič ali pravni naslednik možnost s tožbo izpodbijati pravico do patenta, in to ves čas trajanja patenta. Ob tem lahko zahteva tudi, da se ga razglasi za imetnika patenta, če je bil patent podeljen na ime nekoga, ki ni izumitelj, njegov dedič ali drug pravni naslednik.

2.2 Izumiteljski prispevek

Ni izuma brez izumitelja in ne izumitelja brez njegovega dejanskega prispevka k nastanku izuma. Kaj šteje kot izumiteljski prispevek, je zahtevno vprašanje pravilnega vrednotenja konkretnih razvojno-raziskovalnih nalog v okviru kompleksnega procesa, v katerem dandanes praviloma sodeluje več oseb. A okoliščina sodelovanja še ne pomeni, da so prav vsi sodelujoči tudi soizumitelji.

¹⁹ Priznanje pravice do navedbe lahko s tožbo zahteva tudi oblikovalec.

²⁰ Za primerjavo naj navedem, da je avtorska pravica sestavljena iz več komponent: moralnih in materialnih avtorskih pravic ter drugih pravic avtorja. ZASP kot eno izmed moralnih avtorskih pravic določa tudi pravico priznanja avtorstva (18. člen ZASP).

²¹ *Fromer*, 2012, stran 1790.

²² Marković 1997, stran 139.

²³ Prav tam, stran 144.

Izumitelj je le tisti, ki je k zasnovi končne rešitve ali kateremu od njenih ključnih elementov dodal svoj izviren (neodvisen) in konkreten intelektualni prispevek. Tak prispevek pomembno vpliva na bistvo, delovanje, uporabo ali proizvodnjo izuma.²⁴ Standarda pomembnega vpliva pa ne gre enačiti z doseganjem inventivne ravni, kar velja za izum kot celoto. Za posamične izumiteljske prispevke to ni zahtevano, kar šteje, je znaten vpliv na uspeh delovanja končnega rezultata. Zato so tehnična pomoč, izvajanje posameznih opravil po navodilih drugih, zagotavljanje finančne podpore, postavljanje hipotetičnega problema brez nadaljnjih predlogov za njegovo reševanje primeri del ali nalog, ki se ne morejo kvalificirati kot (so)izumiteljski prispevki.²⁵

Ob tem pa se postavlja še eno vprašanje, in sicer, ali je treba vrednost in težo človekovega doprinosa zmanjšati zaradi uporabe naprednih tehnologij, kot je umetna inteligenca. V zvezi s tem se pojavljajo stališča, da bi bilo treba izvajanje računalniških operacij po algoritemskih navodilih enačiti z aktom izumljanja, kar pa ni prepričljivo. Tehnike umetne inteligence lahko ustvarjajo »izven okvirjev« le znotraj ozke kategorije dobro naučenih rutinskih nalog. V večini primerov je za njeno delovanje potrebno precizno in namensko prilagajanje ter človekovo sprejemanje odločitev, ki je odraz posebnih okoliščin vsakega posameznega primera.²⁶

Povzamemo lahko, da je za priznanje statusa izumitelja potrebna angažiranost v fazi zasnove, ki presega zgolj neko abstraktno idejo, in samo izvedbeno dejanje, obenem pa mora imeti ta angažiranost intelektualen oziroma kreativen značaj, ne pa finančnega, materialnega ali administrativnega.²⁷

2.3 Teorije razvoja patentnega prava

Pri tolmačenju prava se pravna stroka poslužuje več uveljavljenih tehnik. V prvi vrsti so to različne razlage pravnih pravil (npr. teleološka, jezikovna, sistematična ipd.), zateka pa se tudi k pravni zgodovini, teoriji nastanka in namena. Test časa in družbenega napredka vseskozi preizkuša njihovo veljavnost in vzdržljivost. Tekom

²⁴ Inventorship Guidelines, Hoiberg European Patent Attorneys, izobraževanje za strokovno osebje na področju prenosa znanja, 11. 5. 2021, ASTP.

²⁵ Več primerov prispevkov, ki se lahko kvalificirajo kot (so)izumiteljski ali te ravni ne dosegajo, navaja Bently et al., 2018, strani 624–629.

²⁶ Kim et al., 2021, stran 5.

²⁷ Shemtov, 2019, stran 19.

časa so se v strokovni literaturi uveljavile štiri teorije o patentnem pravu: teorija pogodbe, naravnopravna teorija, teorija nagrade in teorija spodbude. Zaradi boljšega razumevanja osrednje vloge izumitelja v patentnem pravu in določenih argumentov iz odločitev v zadevi DABUS so v nadaljevanju na kratko povzete.

Teorija pogodbe patent tolmači s pomočjo metafore, da gre za pogodbeni odnos med državo in izumiteljem. V prispodobi dvostransko zavezujoče pogodbe se država zaveže, da bo izumitelju zagotovila izključno zasebno pravico do ekonomskega izkoriščanja izuma, izumitelj pa, da bo svoj izum objavil in s tem zagotovil svoj doprinos k tehnološkemu razvoju družbe.²⁸

Naravnopravna teorija izpostavlja nadzakonsko, naravno pravico človeka do rezultatov lastnega intelektualnega dela. Dediščina te teorije je danes prisotna kot obče sprejeto načelo patentnega prava: izvirno pravico do patenta ima samo izumitelj.²⁹

S sklicevanjem na idejo pravičnosti (njeno poreklo je prav tako naravnopravno) vidi teorija nagrade v patentnem sistemu pravni mehanizem, ki izumitelju zagotavlja nagrado za njegov prispevek k tehnološkemu napredku skupnosti. Nagrado predstavlja izumiteljev časovno omejen in z zakonom zagotovljen tržni status izključnega uporabnika patentiranega izuma.³⁰

Bistvo teorije spodbude je v razumevanju, da je patentni sistem upravičen s tem, da motivira ljudi k dejavnemu ustvarjanju novih izumov. Mehanizem motivacije deluje tako, da s patentom prikazuje obet izjemnega dobička iz naslova gospodarskega izkoriščanja izuma. V sodobnem času pretežno soizumiteljskega ustvarjanja, naročenih in zunanje financiranih raziskav ter razvojno-raziskovalnega sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in industrijskimi partnerji se mora ta teorija razumeti tako, da je obstoj patentnega sistema spodbuda za investicije v izumiteljsko dejavnost. Začasen monopolni položaj v zvezi z gospodarskim izkoriščanjem izumov, ki ga daje patent, investitorju obljublja realno možnost, da si na trgu povrne investicijo in dodatno ustvari dobiček.³¹

²⁸ Marković, 1997, stran 25.

²⁹ Prav tam, stran 27.

³⁰ Prav tam, stran 28.

³¹ Prav tam, strani 29–30.

Četudi motivacijski mehanizem po teoriji spodbude danes ne naslavlja več izumiteljev kot posameznikov, jih patentno pravo z obetom nagrade ne zanemarja. V okviru delovnih nalog, ki vključujejo razvojno-raziskovalno oziroma izumiteljsko delo, nastajajo t. i. službeni izumi, to so izumi, ustvarjeni v delovnem razmerju. Tako na primer Zakon o izumih iz delovnega razmerja³² (in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja³³ (Pravilnik o nagradah) določata pravico do nagrade delavcem, ki so (so)ustvarili službene izume. Primerna nagrada se določi za prevzem vsakega posameznega izuma, ustvarjenega v delovnem razmerju, in za vsakega delavca posebej (prvi odstavek 2. člena Pravilnika o nagradah).

3 Umetna inteligenca kot izumitelj

3.1 Zadeva DABUS

Ekipa predvsem pravnih strokovnjakov, zbrana okoli Ryana Abbotta in Dr. Stephena L. Thalerja, je v okviru projekta *The Artificial Inventor* vložila več patentnih prijav po svetu, v katerih je kot izumitelj naveden DABUS, umetnointeligenčni sistem. Dr. Stephen L. Thaler, ki je ustvaril sistem DABUS, je na teh patentnih prijavah napisan kot prijavitelj. Izum, ki je predmet patentnih prijav, je po zatrjevanjih Thalerja tehnična rešitev, ki jo je avtonomno ustvaril DABUS. Ekipa na svoji uvodni spletni strani navaja, da je namen teh »*pro bono* testnih pravnih zadev« promovirati dialog o socialnih, ekonomskih in pravnih učinkih novih tehnologij, kot je umetna inteligenca, in za deležnike ustvariti smernice o možnostih pravnega varstva rezultatov, ki jih generira umetna inteligenca.³⁴ Abbott dodaja, da mora biti patentno varstvo na voljo tudi za dosežke, ki jih generira umetna inteligenca, ker bo to vzpodbudilo inoviranje. Obet pridobitve patenta sicer ne bo neposredno motiviral umetne inteligence, bo pa spodbuda za ljudi, ki razvijajo, posedujejo in uporabljajo umetno inteligenco.³⁵

³² Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo.

³³ Uradni list RS, št. 65/07.

³⁴ Glej <https://artificialinventor.com/>, začetno spletno mesto (obiskano: 28. 12. 2024).

³⁵ Abbott, 2019, <https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/the-artificial-inventor-project-41111> (obiskano: 28. 12. 2024).

Na spletni strani projekta so objavljene odločitve patentnih uradov in sodišč, ki so se v okviru svojih pristojnosti ukvarjali z zadevo DABUS. Doslej je bil podeljen samo en patent, in to v Južnoafriški republiki, 28. 7. 2021.³⁶ V polju »izumitelj« je v spletnem patentnem glasilu navedeno: DABUS, izum je avtonomno ustvarila umetna inteligenca. Patentni sistem v tej državi sicer temelji zgolj na registraciji brez preizkušanja patentne prijave.

Kot je razvidno iz objavljenega seznama poskusa izgradnje velike patentne družine, so v ostalih primerih pristojni organi patentno prijavo bodisi zavrnil bodisi je še v postopku (sodnega) preizkusa. V nadaljevanju tega prispevka povzemam postopke in odločitve, katerih argumentacije so po moji presoji morda zanimivejše in tudi pomembnejše za nadaljnjo razpravo ter reguliranje umetne inteligence v ustaljenem režimu patentnega prava.

3.2 Evropska patentna prijava

Evropska patentna organizacija (EPO) je regionalna medvladna organizacija, ustanovljena leta 1977 na temelju EPK,³⁷ podpisane v Münchnu leta 1973. EPU je izvršilni in upravni organ EPO, ki odloča o podelitvi evropskih patentov, zahtevanih z evropsko patentno prijavo. Pri tem uporablja materialno pravo EPK. Upravni svet EPO je upravljavski in nadzorni organ, katerega člani so predstavniki držav članic EPO. Ta ima danes 39 držav članic, patentno varstvo na temelju evropske patentne prijave pa lahko prijavitelji zahtevajo v 45 državah. Odločbe EPU so podvržene preizkusu Odbora za pritožbe, ki je sicer organizacijsko vključen v EPU, vendar je samostojen pri sprejemanju svojih odločitev in zavezan le z EPK. Materialno evropsko patentno pravo, ki je urejeno v drugem delu EPK, praviloma ne posega v nacionalni pravni režim. Evropsko in nacionalno patentno pravo obstajata hkrati, pri čemer se evropski patent po podelitvi zlije z nacionalnim patentnim sistemom in je pravno urejen po istem režimu, kot če bi ga priznal nacionalni patentni urad.³⁸

Pridobitev evropskega patenta, ki ga podeli EPU na podlagi evropske patentne prijave, je mogoča ob izpolnjevanju formalnih in vsebinskih predpostavk, določenih v EPK. Evropski patent je skupek nacionalnih patentov in ima v vsaki državi članici,

³⁶ Številka patentne prijave 2021/03242, glej na https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf (obiskano: 28. 12. 2024).

³⁸ Repas v Repas (ur.), 2023, stran 111.

za katero je podeljen, enak učinek kot nacionalni patent tiste države članice (prvi odstavek 64. člena EPK). Tudi morebitna kršitev evropskega patenta se presoja po nacionalnem pravu (tretji odstavek 64. člena EPK).

Thaler je najprej 17. 10. 2018 vložil evropsko patentno prijavo s številko prijave EP18275163A,³⁹ v kateri je bil pod nazivom »Food container« prijavljen izum za hrambo pijače in netekočih živilskih izdelkov. Na patentni prijavi, ki je bila objavljena 6. 11. 2019, je v rubriki »izumitelj« zabeleženo, da navedba izumitelja še ni bila vložena, med opombami pa tudi, da imenovanje izumitelja ni skladno z zahtevami 81. člena EPK in 19. člena Pravil za izvajanje EPK.⁴⁰ Prvo določilo zahteva, da je v evropski patentni prijavi treba imenovati izumitelja. Če to ni prijavitelj sam ali ni edini izumitelj, mora imenovanje vsebovati izjavo o izvoru pravice do evropskega patenta. Imenovanje vsebuje priimek, ime in naslov izumitelja, izjavo iz 81. člena EPK in podpis prijavitelja oziroma njegovega zastopnika. Pravilo o imenovanju izumitelja dopolnjuje še prvi odstavek 19. člena Pravil za izvajanje EPK.

EPU je prijavitelja skladno s tretjim odstavkom 90. člena EPK⁴¹ v zvezi s 60. členom EPK (pravica do evropskega patenta) pozval k odpravi pomanjkljivosti, saj evropska patentna prijava ni izpolnjevala zahtev 81. člena EPK. V 16-mesečnem roku je bilo možno pomanjkljivosti odpraviti, v nasprotnem primeru bi nastopila posledica iz petega odstavka 90. člena EPK, tj. zavrnitev prijave. Prijavitelj je v odgovoru pojasnil, da je izum, ki je predmet zadevne evropske patentne prijave, ustvaril DABUS sam. Strojno učenje, ki je nakopičilo znanje tega umetnointeligenčnega sistema, je vključevalo le splošno znanje z dotičnega tehničnega področja, nato pa je DABUS samostojno razvil izum in ga tudi opredelil kot novega ter izstopajočega. Tako po nadaljnjih izvajanjih prijavitelja izumiteljstvo ne bi smelo biti pridržano le fizičnim osebam in tudi EPK izrecno ne odreja varstva avtonomnim izumom strojev. Ob tem pa dodaja, da stroji ne bi smeli biti imetniki patentov, saj nimajo ne pravne osebnosti ali samostojnih pravic, vsled česar ne morejo posedovati lastnine. Tako bi moral biti lastnik takega stroja domnevni imetnik katerekoli intelektualne

³⁹ Vsi dokumenti v zadevi so objavljeni na spletni strani registra EPU:

<https://register.epo.org/application?tab=doclist&number=EP18275163&lng=en> (obiskano: 10. 2. 2025).

⁴⁰ V ang. Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents; skupaj z drugimi izvedbenimi pravnimi akti so dostopna na: https://link.epo.org/web/EPC_17th_edition_2020_en.pdf.

⁴¹ Če ima evropska patentna prijava dodeljen datum vložitve, EPU skladno s Pravili za izvajanje EPK preveri, ali prijava izpolnjuje zahteve 14., 78. in 81. člena ter, kadar je potrebno, še prvega odstavka 88. in drugega odstavka 133. člena, kot tudi tistih iz Pravil za izvajanje EPK.

lastnine, ki jo stroj proizvede, kot tudi vseh koristi, ki sicer pripadajo imetnikom, ki so fizične osebe. V zadevnem primeru naj bo torej DABUS priznan kot izumitelj, Stephen Thaler, njegov lastnik, pa pridobitelj vseh podeljenih patentov za izume, ki jih je ustvaril DABUS. Naknadno je prijavitelj preko svojega patentnega zastopnika dodal še vlogo, v kateri je navedel, da izvaja svojo pravico do patenta kot pravni naslednik, ker je lastnik izumitelja – sistema DABUS. Da bi pospešili postopek, je prejemna služba EPU sklicala ustno zaslišanje, saj prijavitelj s svojimi dopolnitvami še vedno ni odpravil pomanjkljivosti v zvezi z 81. členom EPK in 19. členom Pravil za izvajanje EPK. V vabilu je služba zapisala preliminarno mnenje o vprašanju dopustnosti imenovanja umetne inteligence kot izumitelja na patentni prijavi ter naznanila, da bo o tem odločila na zaslišanju. Kot izhaja iz zapisnika, sta na zaslišanju EPU in prijavitelj vztrajala pri svojih pogledih, podanih že v pisnih pozivih oziroma vlogah. Posledično je EPU odločil, da se evropska patentna prijava zavrne, saj izumitelj ni imenovan v skladu z 81. členom EPK in 19. členom Pravil za izvajanje EPK. Odločba je bila izdana 27. 1. 2020, zoper njo se je prijavitelj pritožil.

Bistveni poudarki pritožbenih navedb pritožnika (prijavitelja) so: (1.) EPK je bila pisana v času, ko umetna inteligenca še ni bila realnost in možnost ter na postavki človeškega izumitelja, vendar človeško izumljanje ni pogoj za podelitev patenta; (2.) izumiteljstvo je dejanska okoliščina, ki sporoča, da je bil narejen tehnični prispevek k izumu; (3.) dopustiti imenovanje umetne inteligence kot izumitelja bi zadostilo interesom javnosti in poštenosti, saj ima javnost pravico vedeti, kako je nastal izum; (4.) nobenega mednarodnega standarda ni, po katerem je lahko izumitelj samo fizična oseba; (5.) izumi, ustvarjeni z umetno inteligenco, so patentabilni tako po 52. členu EPK kot 27. členu Sporazuma TRIPS, zato EPU ne bi smel zavrniti patentnega varstva za tovrstne izume na podlagi pravil o imenovanju ali zaradi pomanjkanja upravičenosti do vložitve patentne prijave, saj gre v teh primerih za procesne kršitve, ki so v pristojnosti nacionalnih sodišč.

O pritožbah zoper odločitve EPU odloča Odbor za pritožbe EPU (OP).⁴² V prvem delu obrazložitve (pravni okvir) je ob že večkrat omenjenih zahtevah iz 81. člena EPK izpostavil še 62. člen EPK (izumiteljeva pravica do omembe pred EPU), 20. člen Pravil za izvajanje EPK (omemba imenovanega izumitelja na objavljeni evropski patentni prijavi in specifikaciji) in 21. člen Pravil za izvajanje EPK (popravek napačnega imenovanja izumitelja na zahtevo in s soglasjem napačno

⁴² Odločitev Odbora za pritožbe EPU, št. J 008/20, z dne 21. 12. 2021.

imenovane osebe). Prav tako se je OP opredelil do določbe drugega stavka 81. člena EPK, ki se navezuje na prvi odstavek 60. člena EPK glede pravice do evropskega patenta, in sicer tako, da gre za samostojno materialno določbo EPK, ki izpolnjuje tri funkcije; prvič, vzpostavlja pravico do evropskega patenta; drugič, to pravico dodeljuje izumitelju; in tretjič, omogoča ločeno prenosljivost pravice, še preden je evropska patentna prijava vložena. Določba tako predvideva dva načina pridobitve pravice do evropskega patenta: prvi je razvoj izuma (izumitelj), drugi pa pridobitev pravice od izumitelja, potem ko je izum razvit (pravni naslednik). Tako izumitelj kot pravni naslednik sta koncepta EPK in se morata tolmačiti enotno in avtonomno. Kadar so nacionalna sodišča soočena z vprašanjem upravičenosti do evropskega patenta,⁴³ morajo pri odločanju uporabiti prvi odstavek 60. člena EPK in ne nacionalnega prava, ki ureja pravico do nacionalnega patenta. Pravico do evropskega patenta imajo namreč samo subjekti, navedeni v omenjenem določilu, ki pa ne zaobsega imetnikov oziroma ustvarjalcev strojev, iz česar je prijavitelj črpal svojo upravičenosti do evropskega patenta.

Glede imenovanja izumitelja je OP sledil odločitvi prejemne službe EPU in odgovoru na pritožbo, ki jo je podal predsednik EPU, namreč da imenovanje ne izpolnjuje zahtev iz prvega stavka 81. člena EPK. Premisa EPK je, da je lahko izumitelj samo pravno sposobna oseba, kar je navsezadnje tudi skladno z običajnim pomenom pojma izumitelj. Kjerkoli se EPK sklicuje na ali vključuje pojem izumitelja, je uporabljena beseda »oseba« ali »pravni naslednik«, zato ni nikakršne leksikalne ali kontekstualne dvournosti, ki bi jo moral OP razrešiti. Poleg tega so cilji določil, ki vključujejo izumitelja oziroma njegovo imenovanje, najprej podeliti in zavarovati pravice izumitelja, nato olajšati uveljavljanje morebitnih zahtevkov do nadomestila ali nagrade, ki jih v korist izumitelja določa nacionalna zakonodaja, in ugotoviti pravno podlago za črpanje upravičenja do vložitve patentne prijave. Imenovanje stroja brez pravne sposobnosti ne more doseči nobenega teh ciljev. Pritožnikov argument, da ima javnost pravico vedeti, kdo je izumitelj in kako je izum nastal, je OP ravno tako ovrgel, saj za to ni nobene normativne podlage, prav tako ta vidik ni relevanten v zvezi s 83. členom EPK (razkritje izuma). Po drugi strani pa EPK niti ne zahteva niti ne prepoveduje, da prijavitelj na drugem mestu, najbolj v opisu izuma, točneje pojasni, kako je bil le-ta ustvarjen. Posledično bi bilo torej treba umetno inteligenco razumeti kot orodje oziroma pripomoček, s pomočjo katerega

⁴³ Določba 1. člena Protokola o sodni pristojnosti in priznavanju odločitev v zvezi s pravico do podelitve evropskega patenta.

je izumitelj – fizična oseba – ustvaril izum. Če človeški avtor ali izumitelj uporablja umetno inteligenco kot orodje pri svojem ustvarjanju oziroma izumiteljstvu, zanj uživa enako varstvo z avtorsko pravico ali možnostjo patentiranja kot v primeru ustvarjanja brez umetne inteligence.⁴⁴

OP je 21. 12. 2021 pritožbo zavrnil, pri tem pa ni našel razloga za posredovanje zadeve na Razširjen OP.

3.3 Nemčija

S sklicevanjem na prioriteto vložene evropske patentne prijave je Thaler po nemškem patentnem zastopniku dne 17. 10. 2019 vložil nemško patentno prijavo.⁴⁵ Patentni urad (Deutsches Patent- und Markentamt – DPMA) je prijavitelja obvestil, da imenovanje izumitelja ni skladno s 6. in 37. členom Zakona o patentih (PatG) ter 7. členom Uredbe o patentih⁴⁶ (Patentverordnung; PatV), po katerih je lahko izumitelj samo fizična oseba. Kot fizična oseba se razume človeško bitje s pravno sposobnostjo po 1. členu Civilnega zakonika⁴⁷ (Bürgerliches Gesetzbuch), kar očitno ne more veljati za umetno inteligenco. Če prijavitelj pomanjkljivosti ne bi odpravil, se patentna prijava zavrne skladno z 42. v zvezi s 37. členom PatG. Na ta poziv je prijavitelj odgovoril z vlogo, kjer je pri imenovanju izumitelja dodal samo »c/o Thaler S«,⁴⁸ ob tem pa pojasnil, da ne bi ustrezalo dejanskim okoliščinam, če bi kot izumitelja navedel sebe. Namreč, tolmačenje, da lahko izum ustvarjajo le človeška bitja, temelji na povsem antropocentrični definiciji pojma »kreativen«, kar pa je postalo zastarelo. Izumitelj se mora vselej na novo interpretirati v luči tehničnega napredka, kar je naloga in pristojnost sodišča, kot je v svoji vlogi še izpostavil prijavitelj.

Ker je DPMA iz zgoraj navedenih razlogov patentno prijavo zavrnil, je Thaler pred Zveznim patentnim sodiščem (Bundespatentgericht; BPG) vložil tožbo. Njegovi razlogi so bili smiselno enaki oziroma podobni navedbam, ki jih je zatrjeval že pred EPU, DPMA pa je v odgovoru na pritožbo vztrajal pri danem zakonodajnem okviru,

⁴⁴ Damjan, 2023, stran 1035.

⁴⁵ Številka nemške patentne prijave: DE 10 2019 128 120.2; vpogled v spletno patentno mapo (brez objavljene dokumentacije) je mogoč na spletni strani Deutsches Patent- und Markenamt: <https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020191281202> (obiskano: 10. 2. 2025).

⁴⁶ BGBl. I S. 1702 in BGBl. I S. 878 – zadnja sprememba.

⁴⁷ BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738 in BGBl. 2024 I Nr. 323 – zadnja sprememba.

⁴⁸ Pri tem »c/o« pomeni »care of«, s čimer se na poštah pošilkah doda naslov, kjer naslovnik pošiljke dejansko živi.

ki v polju izumitelja na prijavi onemogoča imenovati kogarkoli oziroma karkoli drugega kot fizično osebo. Pomembneje za ta postopek je izpostaviti, da je prijavitelj po vložitvi pritožbe na DPMA poslal več dopolnitev patentne prijave, v katerih je na različne načine dopolnjeval imenovanje, kar je sodni senat BPG ravno tako upošteval. Izmed omenjenih dopolnitev je osrednjega pomena tista z oznako »Annex B4«, v kateri je v polju izumitelj prijavitelj navedel samega sebe, v dodatni vrstici pa še besedilo: »ki je povzročil, da je umetna inteligenca z nazivom DABUS ustvarila izum«. BPG se je zato v svoji presoji lotilo še dopustnosti takšnih pristavkov in dodatnih informacij.

Kar zadeva imenovanje umetne inteligence na mestu izumitelja, je BPG sklenilo, da aktualna nacionalna zakonodaja ne pušča dvoma, da je lahko izumitelj samo fizična oseba, in tako v tem delu potrdilo pravilnost odločitve DPMA. Prvi odstavek 37. člena PatG (imenovanje izumitelja in upravičenost do vložitve patentne prijave), ki ga je treba brati skupaj s 63. členom PatG (omemba izumitelja na objavah patentne prijave in patenta), vzpostavlja izumiteljevo pravico, da je imenovan, namen česar je izraziti pripoznanje njegove inventivnosti (gre torej za t. i. izumiteljevo čast). Te časti ne gre izkazati umetni inteligenci, po drugi strani pa nezmožnost imenovanja umetne inteligence kot izumitelja ne pomeni nikakršne omejitve patentabilnosti takih izumov ter ekonomskega zastoja.

V zvezi z dopolnitvijo patentne prijave z »Annexom B4« je BPG sklenilo, da se mora šteti kot pravočasna in procesno dopustna. Da je imenovanje prijavitelja samega kot izumitelja v tej vlogi pravilno in skladno z zakonom, ni dvoma, prav tako pa pristavek »ki je povzročil, da je umetna inteligenca DABUS ustvarila izum« ni v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena PatV. V tem delu BPG ni sledilo argumentu predsednice DPMA, ki je zatrjevala, da vsebuje omenjeno določilo PatV zaključen seznam informacij v zvezi z imenovanjem izumitelja. Nasprotno temu je BPG opozorilo, da obrazec, ki se mora uporabiti za imenovanje izumitelja, vsebuje več izpolnitvenih polj, kot je zahtevanih informacij po zgornjem členu, dodatne navedbe prav tako niso izrecno prepovedane (kot je to na primer zakonodajalec zapisal v primeru tretjega odstavka 10. člena PatV).

V izreku sklepa je BPG odločbo DPMA razveljavilo in mu zadevo vrnilo v ponovno odločanje.⁴⁹ Nadaljnje pravno sredstvo glede presoje pravnih vprašanj je nato vložila predsednica DPMA, prijavitelj pa nasprotno pritožbo zaradi zavrnitve njegovega

⁴⁹ Sklep BPG, št. 11 W (pat) 5/21, z dne 11. 11. 2021.

pritožbenega zahtevka v zvezi z imenovanjem umetne inteligence kot izumitelja. Tako je zadevo v obravnavo prejelo še sodišče na najvišji instanci, to je Zvezno sodišče ZR Nemčije (Bundesgerichtshof; BGH).⁵⁰ BGH je v svojem sklepu sledilo zaključkom BPG. Potrdilo je, da je lahko izumitelj samo fizična oseba. Glede na sodno prakso BGH status izumitelja ne izhaja le iz dejanskega procesa, tj. stvaritve nove tehnične rešitve, pač pa sproža tudi pravna razmerja. Vzpostavlja namreč pravico do patenta, poleg tega nastane še izumiteljeva osebna pravica. Ko je izum ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, je ravno tako mogoče kot izumitelja imenovati fizično osebo, saj ni zahtevano, da bi morala ta oseba izkazovati samostojen inventiven prispevek k nastanku izuma. Iz sodne prakse v zvezi s (so)izumiteljskimi prispevki še izhaja, da so neupoštevni zgolj tisti prispevki, ki niso vplivali na končen razvojni uspeh ali so zanj neznatnega pomena, in tudi tista dela, ki so bila opravljena po navodilih izumitelja ali tretje osebe. Vsekakor pa predstavlja določanje kroga soizumiteljev oziroma razločevanje soizumiteljev in oseb, ki so tekom razvoja izuma nudili samo tehnično pomoč, eno najtežjih praktičnih vprašanj patentnega prava.⁵¹ BGH nadaljuje, da kadar človekov prispevek znatno pripomore h končnemu uspehu tehnične rešitve, ki je bila razvita s pomočjo umetne inteligence, to zadošča za priznanje statusa izumitelja. Tudi pri uporabi umetne inteligence je namreč možno identificirati človekov *input* in od tod s pravno oceno okvalificirati njegov izumiteljski status. Glede na trenutno tehnološko stanje še ne obstaja sistem, ki bi zmožel razvijati tehnične rešitve brez vsakršne človekove priprave ali posega. Po drugi strani pa človekov poseg ne rabi sam dosegati inventivnosti ali genialnosti, temveč zadošča že prepoznavanje koristnosti in pomembnosti rezultata, ki ga je razvila umetna inteligenca.⁵²

Glede imenovanja izumitelja v dopolnitvi vloge »Annex B4« je BGH prav tako potrdilo pravilnost odločitve BPG, in sicer, da je zadevna vloga dopustna, imenovanje v njej pa skladno s prvim odstavkom 37. člena PatG. V Annexu B4 dodan pristavek kot dodatna informacija ne krši 7. člena PatV. BGH je presodilo, da je iz pristavka jasno, da DABUS ni naveden ko soizumitelj, temveč kot orodje, ki ga je pri razvoju izuma, predmetu sporne patentne prijave, uporabil prijavitelj. Slednji pa je v omenjeni dopolnitvi nedvoumno označen kot izumitelj.

⁵⁰ Sklep BGH, št. X ZB 5/22, z dne 11. 6. 2024.

⁵¹ Marković, 1997, stran 140.

⁵² Shemtov, 2019, stran 32.

Vsled navedenega je BGH sklenilo, da se obe pritožbi zavrneta, in s tem potrdilo sklep BPG. Iz spletnega registra patentov pri DPMA⁵³ izhaja, da je po vrnitvi zadeve v ponovno obravnavo DPMA nadaljeval predhodno fazo patentnega postopka in jo dne 12. 2. 2025 tudi zaključil. V polju »izumitelj« je navedeno, da je to prijavitelj.

3.4 Mednarodna patentna prijava

Pogodba o sodelovanju na področju patentov⁵⁴ (v nadaljevanju je uporabljena angleška kratica za Patent Cooperation Treaty: PCT) je proceduralna pogodba, ki ne zadeva dejanske podelitve patenta in katere namen sta centralizacija in poenostavitev patentnih prijav za več različnih držav.⁵⁵ PCT omogoča prijavitelju, da z vložitvijo ene same mednarodne prijave pri pooblaščenem patentnem uradu katerekoli države članice (sprejemni urad) ali pri Mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: SOIL) uveljavlja pravice nacionalne patentne prijave v katerikoli ali v vseh državah članicah PCT,⁵⁶ ne da bi že na začetku moral predložiti prevod patentne prijave ali plačati prijavne pristojbine v vsaki državi posebej.⁵⁷ Vodenje postopka po vloženi mednarodni patentni prijavi je razdeljeno na mednarodno in nacionalne faze. Prijavitelj mora v prijavi navesti države članice, v katerih zahteva podelitev patenta, to so imenovane države (točka (ii) prvega odstavka 4. člena PCT). Sistem po PCT prijavitelju praktično omogoča, da s pomočjo mednarodne poizvedbe pridobi uvid v možnosti za pridobitev patenta oziroma patentov, hkrati pa časovni zamik plačila pristojbin prijavitelju daje dodaten čas, da preveri potencial tržnega uspeha svojega izuma. Poleg tega so lahko prijavitelji prepričani, da v kolikor njihova mednarodna patentna prijava izpolnjuje formalne zahteve po PCT, iz formalnih razlogov ne more biti zavržena s strani katerega koli imenovanega patentnega urada, pristojnega za obravnavo zadeve v nacionalni fazi.⁵⁸ Na tem mestu je treba izpostaviti, da PCT v zvezi z vsebino zahteve za podelitev patenta med sestavine le-te dodaja tudi ime in druge predpisane podatke o izumitelju, kjer nacionalna zakonodaja vsaj ene od imenovanih držav zahteva, da se te navedbe predložijo ob vložitvi nacionalne prijave. V nasprotnem primeru se

⁵³ Glej <https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020191281202&CURSOR=13> (obiskano: 14. 2. 2025).

⁵⁴ Uradni list RS–MP, št. 19/1993, št. 3/2007; besedilo v angleškem jeziku dostopno na: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288637>.

⁵⁵ Repas v Repas (ur.), 2023, stran 110.

⁵⁶ Na dan 13. 2. 2025 je 158 držav članic PCT;

https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=6 (obiskano 13. 2. 2025).

⁵⁷ Zirnstein v Repas (ur.), 2023, stran 165.

⁵⁸ Glej https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html (obiskano: 13. 2. 2025).

omenjene navedbe lahko predložijo v zahtevi ali v ločenih vlogah, naslovljenih na vsak imenovani urad, katerega nacionalna zakonodaja zahteva predložitev omenjenih navedb, vendar dovoljuje, da se predložijo pozneje kot ob vložitvi nacionalne prijave (točka (v) prvega odstavka 4. člena PCT). In še, če v zahtevi ni navedenih imena in drugih predpisanih podatkov o izumitelju, to nima nobenih posledic v nobeni imenovani državi, katere nacionalna zakonodaja zahteva predložitev omenjenih navedb, vendar dovoljuje, da se predložijo pozneje kot ob vložitvi nacionalne prijave. Neupoštevanje navedenih navedb v ločeni vlogi nima nobenih posledic v nobeni imenovani državi, katere nacionalna zakonodaja ne zahteva predložitve takih navedb (četrti odstavek 4. člena PCT). Glede legitimacije za vložitev patentne prijave PCT v tretjem odstavku 27. člena (nacionalne zahteve) določa še, da v kolikor prijavitelj za namene katere koli imenovane države v skladu z nacionalno zakonodajo te države ni kvalificiran za vložitev nacionalne prijave, ker ni izumitelj, lahko imenovani urad mednarodno prijavo zavrne.

Thaler je preko svojega zastopnika Ryana Abbotta 17. 9. 2019 na Mednarodni urad pri SOIL vložil mednarodno (PCT) patentno prijavo, pri kateri se je prav tako skliceval na prioritetni datum evropske patentne prijave. Preko storitve PATENTSCOPE, ki je s strani SOIL voden spletni register patentnih prijav in patentov, je dostopna vsa dokumentacija v zadevnem postopku.⁵⁹ Iz registra so med drugim razvidni datum objave patentne prijave, ki je 23. 4. 2020, številka objave WO2020/079499 in navedba izumitelja. Kot izumitelj je naveden DABUS, pripisano pa je, da je izum avtonomno ustvarila umetna inteligenca. »Deluje« na enakem naslovu kot prijavitelj. Zadevna mednarodna patentna prijava, v zvezi s katero po večini v času pisanja tega prispevka nacionalne faze sicer še niso zaključene, je s tem prva, ki v polju izumitelja nosi ime umetnointeligenčnega sistema.

3.5 Združene države Amerike

Julija 2019 je Thaler tudi na ameriškem patentnem uradu (United States Patent and Trademark Office; USPTO) vložil patentno prijavo za izum, ustvarjen s strani sistema DABUS. Je pa tudi v ZDA dotična patentna prijava doživela podobno usodo kot drugod. Potem ko je USPTO patentno prijavo z imenovanim izumiteljem,

⁵⁹ Glej https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020079499&_cid=P12-KCS16F-43450-1 (obiskano: 13. 2. 2025).

umetno inteligenco, zavrnil, ker je izumitelj lahko samo fizična oseba, so odločitev urada po vloženih prijaviteljevih pravnih sredstvih potrdile naslednje instance: najprej revizijski odbor USPTO, nato še prvo- in drugostopenjsko sodišče⁶⁰ v zvezni državi Virginii. Pravno podlago daje US Code, Title 35 – Patents (35 U.S.C.), ki med definicijami v 100. členu izumitelja opredeljuje kot posameznika (ang. individual) oziroma, v primeru skupnega izuma, posameznike, ki so izumili ali odkrili predmet izuma. Določba 101. člen izumitelju/-em podeljuje pravico do patenta.

Thaler je izkoristil še možnost vložitve izrednega pravnega sredstva⁶¹ pri Vrhovnem sodišču ZDA (Supreme Court of the United States; SC US), ki mu je zastavil to osrednje vprašanje: ali patentni zakon kategorično omejuje zakonski termin »izumitelj« na človeška bitja? Kot namreč izhaja iz sodnih odločitev nižjih sodišč, je treba v zakonu uporabljena termina posameznik (ang. individual) in izumitelj (ang. inventor) nedvomno razumeti tako, da gre za fizično osebo. SC US je aprila 2023 odločilo, da zahteve za revizijo ne dopusti, s čimer je *de facto* potrdilo vse predhodne odločitve, da umetna inteligenca pač ne more biti izumitelj skladno z veljavno zakonodajo, ki ta status pripozna samo ljudem.

Je pa bila med drugim v ZDA zadeva DABUS eden od pospeškov h kolektivnemu pristopu ustrezne(jše) obravnave umetne inteligence. USPTO je 13. 2. 2024 v Zveznem glasilu objavil Smernice o izumiteljstvu pri izumih, ustvarjenih s pomočjo umetne inteligence⁶² (Smernice), ki so pravzaprav odgovor na izvršni ukaz prejšnjega predsednika ZDA o varnem in zaupanja vrednem razvoju in uporabi umetne inteligence. Namen Smernic je podati jasen okvir za vse deležnike, tako bodoče prijavitelje kot patentne preizkuševalce, za to, kako bo USPTO obravnaval vprašanje izumiteljstva v današnjih okoliščinah, ko imajo umetno-inteligenčni sistemi, vključno z generativno umetno inteligenco, vse večjo vlogo v inovacijskih procesih. USPTO poudari, da gre za »živ« dokument, ki ga bo po potrebi in v odgovor na nadaljnji razvoj umetne inteligence ter sodnih precedensov posodabljal. Presoja izumiteljstva se še naprej osredotoča na človekov prispevek, pri čemer izumi, ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence, niso *a priori* izključeni iz patentnega varstva. V Smernicah je

⁶⁰ Thaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.), 5. 8. 2022; dostopno na: https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf (obiskano: 13. 2. 2025).

⁶¹ Dostopno na: https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-919/259306/20230317125139087_Thaler%20Cert%20Petition.pdf (obiskano: 13. 2. 2025).

⁶² Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, dostopno na: <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> (obiskano: 14. 2. 2025).

večkrat poudarjeno, da trenutna zakonodaja ne omogoča imenovati kot izumitelja karkoli drugega kot fizično osebo (ali več njih kot soizumiteljev) in v tem oziru tudi priznavanja prispevkov s strani umetne inteligence ne, četudi so bili ti prispevki ključnega pomena za nastanek izuma. Pa vendar je mogoče zahtevati patentno varstvo za tako nastale izume in pri katerih gre človeku pripisati pomemben (ang. significant) vpliv. Z vidika patentnega preizkuševalca tako ne bo pomembno, ali je umetna inteligenca (ali kak drug napreden računalniški sistem) izvedla takšne funkcije, ki bi lahko pomenile (so)izumiteljski prispevek, če bi jih izvedel človek. Kar šteje, je, ali je lahko (in je) vsaj ena fizična oseba imenovana kot izumitelj, obenem pa niso imenovani stroji oziroma druga pomagala, ki pač niso fizične osebe.

Glede na navedeno, gre razumeti, da v izumiteljskem procesu USPTO še vedno največjo vlogo pripisuje človeku in največjo vrednost njegovemu prispevku, četudi si pri tem dandanes lahko pomaga z umetno inteligenco. S takšnim pristopom enega pomembnejših patentnih uradov ostajata teoriji spodbude in nagrade, ki upravičujeta podelitev patenta s spodbujanjem in nagrajevanjem človekove domiselnosti, še vedno aktualni.

3.6 Avstralija

Ker je Thaler v zgoraj omenjeni mednarodni prijavi označil tudi Avstralijo, je prijava v avstralsko nacionalno fazo dospela 9. 9. 2020.⁶³ Ob pregledu formalnih zahtev po avstralskem patentnem zakonu in uredbi (Patents Act in Patents Regulations; PA in PR)⁶⁴ je avstralska pristojna agencija (IP Australia; IPA) prijavitelja pozvala k odpravi pomanjkljivosti, saj v prijavi naveden izumitelj ni bil imenovan skladno s PR. Zanimivo pri tem pozivu IPA je, da je prijavitelj lahko ali imenoval fizično osebo kot izumitelja ali pa razložil, zakaj je lahko DABUS, kljub temu da gre za umetno inteligenco, legitimno imenovan kot izumitelj. V odgovoru je prijavitelj trdil, da PA ne opredeljuje pojma izumitelj in da je DABUS samostojno ustvaril predmetni izum brez človekove intervencije. Dodatno je svojo upravičenost do pridobitve patenta utemeljil s tem, da kot lastnik sistema DABUS postane tudi lastnik rešitev, ki jih DABUS izvrše – podobno kot to velja za plodove. Ti argumenti IPA niso prepričali, zato je patentni preizkuševalec z odločbo, ki vsebuje izčrpno jezikovno razlago tako

⁶³ Nacionalna številka patentne prijave je AU2019363177, patentni spis, vključno z izdanimi dokumenti, je na voljo na: <https://ipsearch.ipaustralia.gov.au/patents/2019363177> (obiskano: 15. 2. 2025).

⁶⁴ An Act relating to patents of inventions, 1990, in Patents Regulations, 1991; <https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/ip-legislation-in-australia>.

samega termina izumitelj kot relevantne pravne podlage, patentno prijavo zavrnil. Prijavitelj je vložil pritožbo na Zvezno sodišče Avstralije, o kateri je odločal sodnik posameznik in konec julija 2021 razsodil tako, da je razveljavil odločbo IPA in zadevo uradu vrnil v ponovni preizkus.⁶⁵ Iz sodnikove obširne obrazložitve se da povzeti naslednje argumente, s katerimi je utemeljil svoje stališče o priznanju statusa izumitelja umetni inteligenci:

- Izumitelj (ang. inventor) je samostalnik, izveden iz glagolske oblike, torej dejanja, ki ga glagol opisuje; v tem primeru je to »izumiti« (ang. to invent), kar ne predpostavlja zgolj fizičnih oseb.
- Stališče, da je lahko izumitelj tudi umetna inteligenca, odraža dejansko stanje sicer patentabilnih izumov, za katere ni mogoče razumno trditi, da jih je izumil človek.
- Trenutno veljavna zakonodaja ne zapoveduje nasprotnega zaključka.
- Doseganje inventivne ravni, kot eden od pogojev patentabilnosti izuma, je hipotetičen in objektivni konstrukt, ki se ne ukvarja z izumiteljevim miselnim procesom in vprašanjem, ali je inventivno raven dosegel človek ali stroj.

Po sodnikovi presoji je poleg navedenega pravno pravilno pojem izumitelj tolmačiti v duhu nagrajevanja in promocije tehnoloških inovacij, njihovih objav in razširjanja, ne glede ne na to, ali jih je ustvaril človek ali ne. Treba je enostavno priznati realnost, v kateri lahko stroji že nekaj časa avtonomno ali deloma avtonomno proizvajajo patentabilne rezultate. Zato ni zaželeno odreči patentnega varstva izumom, ki sicer izpolnjujejo zakonske pogoje, na podlagi, ki je zakon izrecno ne določa. Nenazadnje bi bilo to v nasprotju s promocijo inovacij. Sodnik se je opredelil tudi do Thalerjeve upravičenosti do patenta, ki jo črpa iz okoliščine, da je lastnik, programer in uporabnik sistema DABUS. Od tod izhaja, da je bil izum ustvarjen zanj, in glede na ustaljena načela lastninskega prava ter po analogiji z lastništvom nad živalskimi mladiči, je Thaler lastnik izuma. Ker nečloveški izumitelj ne more biti prijavitelj ali pridobitelj patenta, je Thaler glede na povedano upravičen do vložitve patentne prijave in pridobitve patenta na njeni podlagi.

Zoper odločitev sodnika posameznika je IPA vložil pritožbo, ki jo je v obravnavo prejel petčlanski sodni senat Zveznega sodišča Avstralije.⁶⁶ Ta se je v svoji obrazložitvi odmaknil od morda nekoliko bolj progresivnega stališča sodnika

⁶⁵ Thaler v. Commissioner of Patents (2021) FCA 879, 30. 7. 2021.

⁶⁶ Commissioner of Patents v. Thaler (2022) FCAFC 62, 13. 4. 2022.

posameznika na prvi stopnji in argumente zgradil na bolj tradicionalnih jezikovni razlagi zakona ter teorijah spodbude in nagrajevanja. Čeprav senat priznava, da je ustrezno upoštevati tudi politične vzgibe, je za razumevanje zakonodajalčevega namena sam jezik pravnega določila še vedno najbolj prepričljivo vodilo. S tem v mislih ni dvoma, da PR v določilih, ki omenjajo izumitelja, zahteva ime ali referenco na fizično osebo. Kadar je že na prvi pogled očitno, da ta zahteva ni izpolnjena, patentni preizkuševalec nima druge izbire, kot da postopa, kot določa zakon. Če pomanjkljivosti tudi po pozivu in v danem roku niso odpravljene, je treba patentno prijavo zavrnil. Ne gre le za imenovanje izumitelja na patentni prijavi, temveč tudi upravičenost prijavitelja, ki ni izumitelj, do vložitve patentne prijave. PA določa več mogočih pravnih situacij in razmerij, ko je upravičenost do vložitve patentne prijave (in kasneje pridobitve patenta) podana, vendar vse predpostavljajo obstoj »dejanskega izumitelja«, s katerega je bilo upravičenje neposredno ali posredno preneseno, kar posledično pomeni, da je lahko glede na trenutno veljavno zakonodajo »dejanski izumitelj« samo oseba s pravno sposobnostjo. Senat je ob zapisanem dodal, da pravna zgodovina uči, da upravičenje do pridobitve patenta izvira iz posameznikovega prizadevanja, ki naj bo torej nagrajeno s podelitvijo časovno omejene monopolne pravice.

Senat drugostopenjskega sodišča je tako zaključil, da je IPA pravilno odločil, ker je pravno nemogoče, da bi bila umetna inteligenca izumitelj. S sklepom je zato odločitev sodnika posameznika na prvi stopnji razveljavil, odločbo z IPA pa obnovil.

Zanimivo je, da je senat v svojo obrazložitev vključil opazko, da je razprava o vlogi umetne inteligence pomembna in vredna časa ter angažmaja, kar je prepoznal tudi kot Thalerjev razlog za vložitev patentne prijave. Mnogo vidikov je oziroma bo potrebno nasloviti, vključno s tem, ali bi bilo treba pojem izumitelja na novo opredeliti. In če naj bi ta vključeval tudi umetno inteligenco, komu bi bilo potem treba podeliti patent za izume, ki jih umetna inteligenca generira sama. Sodišče je identificiralo enega ali več subjektov. To je lahko lastnik stroja, na katerem deluje umetna inteligenca, razvijalec programa, imetnik avtorske pravice na izvorni kodi takega programa, oseba, ki vnaša vhodne podatke, zato da jih umetna inteligenca predela v rezultat, itd. Glede na sedanje in predvideno tehnološko stanje umetnointeligenčni sistemi (še) ne zmorejo opraviti vseh korakov inventivnega procesa brez človekovega posega. Ta bo običajno potreben pri opredelitvi problema, pretvorbi slednjega v format, ki ga lahko nadalje obdeluje umetna inteligenca, učenju

umetne inteligence in pri izbiri relevantnih rezultatov po kriterijih pomembnosti ter koristnosti. Vse te posege pa načeloma opravlja uporabnik umetne inteligence.⁶⁷

Z izumiteljstvom umetne inteligence je neobhodno povezano še vprašanje preizkušanja pogojev patentabilnosti izuma, ki ga izvrše, zlasti glede doseganja inventivne ravni. Ali bi bilo treba standard inventivne ravni prevrednotiti tako, da ga ne bi predstavljal več večš, a nedomiseln strokovnjak z zadevnega področja tehnike, ki v svojem preizkusu presoja, ali je dana rešitev očitna ali ne? Upošteva vse večjo zmogljivost umetno-inteligenčnih sistemov in kapacitete podatkov, ki jih lahko v postopku strojnega učenja zajame, se postavi vprašanje, kako daleč je stopnja, ki bo lahko zajela vse dostopno spletno znanje. In če bo temu tako (ob dodatni predpostavki, da bo tak obširen zajem tudi avtorskopravno dopusten), ali bodo njene rešitve sploh še neočitne in s tem patentabilne?⁶⁸

4 Zaključek

Zdi se, da so pristojni patentni uradi in sodišča, ki so obravnavali zadevo DABUS, pojem izumitelj(stv)a dobro razjasnili in ponudili razmeroma enovito tolmačenje vsakokratne zakonske dikcije. Kljub temu je na drugi strani nastalo in ostalo več odprtih vprašanj.

Definicija izumitelja torej ne samo, da ni poenotena ali vsaj navzkrižno usklajena na določenih skupnih imenovalcih v nacionalnih, regionalnih in mednarodnih pravnih aktih, pravzaprav po večini niti ne obstaja. A vendar iz pravne teorije in prakse izhaja, da je razumevanje in tolmačenje tega pojma vsaj za zdaj še kako skladno. In to razumevanje je, da je izumitelj lahko zgolj fizična oseba. Da je to razbrati kot nekaj samoumevnega, si gre najenostavneje razložiti s tem, da (i) tvorci in pisci patentne zakonodaje niso upoštevali možnosti, da bi bili stroji ali računalniški algoritmi sposobni samostojnega ustvarjanja novih in inventivnih tehničnih rešitev brez kakršnegakoli človekovega posega; in (ii) utemeljeno s teorijo nagrade in spodbude, se lahko na podelitev monopolne pravice (beri: spodbude za nadaljnje ustvarjanje) in obet gospodarskega uspeha ter s tem povezanih finančnih nagrad dejansko odzove le človek. Umetni inteligenci ni mar, podeljenega patenta ne bo smatrala kot spodbude in zagona, da bo izumljala še naprej in bolje. Prav tako sama nima

⁶⁷ Shemtov, 2019, stran 30.

⁶⁸ Nemec in Rann, 2023.

nikakršnih interesov, ki bi jih bilo treba braniti s pravom, saj nima ne pravne osebnosti ne zmožnosti lastništva oziroma imetništva ter pravne in ekonomske volje koristiti in uveljavljati dodeljene pravice.⁶⁹

Kot svari strokovnjaki s področja delovanja umetne inteligence, kljub vsesplošnemu čudenju javnosti⁷⁰ nad zmogljivostmi teh kompleksnih sistemov, umetna inteligenca danes še ne premore sposobnosti kritične znanstvene presoje ter razmišljanja izven okvirjev z obzirom na širši družbeni kontekst, ki sta nujni vrlini za ustvarjanje znanstvenih dosežkov, nenazadnje tudi izumov. Generativna umetna inteligenca kot tudi umetna inteligenca na splošno je dobra le toliko, kolikor so dobri podatki, na katerih se uči; in obstoječi predsodki, ki jih lahko ti podatki vsebujejo, bodo vključeni tudi v končne rezultate.⁷¹ Prav zato ji je v njenih trenutnih gabaritih preuranjeno priznavati sposobnost povsem avtonomnega ustvarjanja in je človeška intervencija, ali s precizno oblikovanimi vhodnimi podatki ali z ustrezno selekcijo in vrednotenjem rezultatov umetne inteligence, še vedno potrebna in zato vredna ustrezne kvalifikacije. Človek mora biti vključen, da pregleda rezultate glede točnosti, ugotovi morebitno pristranskost in zagotovi, da modeli delujejo, kot je bilo predvideno. V širšem smislu je treba na generativno umetno inteligenco gledati kot na način za povečanje človeških zmogljivosti in opolnomočenje skupnosti, ne pa kot nadomeščanje ali izpodrivanje.⁷²

Za boljšo uravnoteženost tega poglavja monografije sem za mnenje vprašala Chat GPT. Vprašanje (prompt) se je glasilo, ali meni, da bi bilo treba umetni inteligenci priznati status izumitelja. Odgovoril je, da gre za zelo zanimivo in kompleksno vprašanje, ki odpira pravne, etične in filozofske dileme, a da trenutno večina pravnih sistemov zahteva, da je izumitelj fizična oseba. Naštel je še argumente za in proti priznanju. Med prve je nanizal: (i) avtonomnost umetne inteligence pri ustvarjanju; (ii) spodbuda za inovacije in razvoj naprednih sistemov ter njihove uporabe v raziskavah; in (iii) pravičnost. Na drugi strani pa proti priznanju umetne inteligence kot izumitelja govorijo: (i) pravna odgovornost (ki je umetna inteligenca ne more

⁶⁹ Shemtov, 2019, stran 25.

⁷⁰ Večje število strokovnjakov s področja umetne inteligence svari, da dojemanje teh sistemov kot avtonomnih in samo-učečih izvira iz precenjenega razumevanja dejanskih zmožnosti in površinskega opazovanja, zamegljenega z znanstveno fantastiko. Open letter to the European Commission: Artificial Intelligence and Robotics, dostopno na <https://robotics-openletter.eu/> (obiskano: 15. 2. 2025).

⁷¹ Wipo Intellectual Property Organisation (WIPO) (2024). Generative Artificial Intelligence. Patent Landscape Report. Dostopno na: https://www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/assets/62504/Generative%20AI%20-%20PLR%20EN_WEB2.pdf (obiskano: 18. 2. 2025).

⁷² Baxter in Schlesinger, 2023, <https://hbr.org/2023/06/managing-the-risks-of-generative-ai> (obiskano: 18. 2. 2025).

nositi); (ii) človek kot končni nadzornik (umetna inteligenca še vedno deluje v okviru algoritmov, ki jih nastavijo ljudje, zato je človeški dejavnik vedno prisoten); in (iii) negotovost v pravnem sistemu. Chat GPT zaključí, da se trenutno večina strokovnjakov strinja, da bi moral biti izumitelj še vedno človek, tudi v primerih, ko je imela umetna inteligenca ključno vlogo pri ustvarjanju izuma. Po drugi strani bi bilo pa v nekaterih primerih smiselno ustvariti novo kategorijo, kjer bi bila umetna inteligenca priznana kot soavtor ali »generator« inovacije.⁷³

Podelitev neke vrste subjektivitete umetni inteligenci, zato da bi bila sposobna imetništva pravic, je vprašanje, ki ni prepuščeno zgolj patentnemu pravu, saj gre za civilnopravni temelj. Glede na ubikvitaro prisotnost umetne inteligence in posledično potrebo po njeni regulaciji, pa je prav, da je tudi to vprašanje vzkliko in najbrž je nekako logično, da na pravnem področju, ki se ukvarja s tehničnimi rešitvami. Morda je poteza Abbotta z ekipo prav tisto, kar je bilo potrebno, da je poskus priznanja »obličnosti« ali nekega svojstva umetni inteligenci danes predmet resne globalne razprave, sodobne sodne prakse in nadaljnje akcije. Konec koncev bo ustrezna regulacija in postavev umetne inteligence v pravno dogajanje in življenje domislica človeka.

Literatura

- Abbott, R. (2019) The Artificial Inventor Project, WIPO Magazine, dostopno na: <https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/the-artificial-inventor-project-41111> (obiskano: 28. 12. 2024).
- Baxter, K., Schlesinger, Y. (2023) Managing the risks of generative AI, Harvard Business Review, dostopno na: <https://hbr.org/2023/06/managing-the-risks-of-generative-ai> (obiskano: 18. 2. 2025).
- Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P. (2018) Intellectual Property Law (Oxford: Oxford University Press).
- Bogataj Jančič, M. (2021) Ali je lahko umetna inteligenca avtor avtorskega dela?, v: Završnik, A. in Simončič, K. (ur.): Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode (Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti), strani 165–195.
- Cornish, W., Llewelyn, D. (2003) Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights (London: Sweet & Maxwell).
- Damjan, M. (2023) Umetna inteligenca in pravice iz ustvarjalnosti, Podjetje in delo, 49(6-7), strani 1027–1037.
- Fromer, C. J. (2012) Expressive incentives in intellectual property, dostopno na: <https://virginialawreview.org/wp-content/uploads/2020/12/1745.pdf> (obiskano: 9. 2. 2025)
- Inventorship Guidelines, Hoiberg European Patent Attorneys, izobraževanje za strokovno osebo na področju prenosa znanja, 11. 5. 2021, ASTP.

⁷³ Odgovor pridobljen po vnosu poziva v obliki vprašanja: <https://chatgpt.com> (obiskano: 18. 2. 2025).

- Kim, D., Drexler, J., Hilty, R. M., Slowinski, P. R. (2021) Artificial Intelligence Systems as Inventors? A Position Statement of 7 September 2021 in view of evolving case-law worldwide, Max Planck Institute for Innovation and Competition, dostopno na: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/MPI_Position_statement_AI_Inventor_2021-08-09.pdf (obiskano: 28. 12. 2024).
- Marković, S. M. (1997) Patentno pravo (Beograd: Nomos).
- Nemec, R. D., Rann, M. L. (2023) AI and Patent Law: Balancing Innovation and Inventorship, Skadden Insights, dostopno na: <https://www.skadden.com/insights/publications/2023/04/quarterly-insights/ai-and-patent-law> (obiskano: 18. 2. 2025).
- Open letter to the European Commission: Artificial Intelligence and Robotics, dostopno na: <https://robotics-openletter.eu/> (obiskano: 15. 2. 2025).
- Repas, M., Ovcak Kos, M., Zirnstein, E. (2023) Pravo intelektualne lastnine (Ljubljana: Uradni list RS).
- Shemtov, N. (2019) A study on inventorship in inventions involving AI activity, dostopno na: https://link.epo.org/web/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf (obiskano: 9. 2. 2025).
- Slovar slovenskega knjižnega jezika druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja (2014), dostopno na: www.fran.si, (obiskano: 23. 1. 2025).
- Tritton, G., Davis, R., Edenborough, M., Graham, J., Malynicz, S., Roughton, A. (2008) Intellectual Property in Europe (London: Sweet & Maxwell).
- Wipo Intellectual Property Organisation (WIPO) (2024) Generative Artificial Intelligence. Patent Landscape Report. Dostopno na: https://www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/assets/62504/Generative%20AI%20-%20PLR%20EN_WEB2.pdf (obiskano: 18. 2. 2025).
- Wipo Intellectual Property Organisation (WIPO) (2004) WIPO Intellectual Property Handbook, dostopno na: https://tind.wipo.int/record/28661/files/wipo_pub_489.pdf (obiskano 13. 2. 2025).

Extended abstract

The chapter deals with an interesting and still very present challenge that the established patent system has been confronted with, but the foundations of which are largely harmonized at the global level. It concerns the issue of invention, which has always been attributed to humans (only) as an ability. The first part of the chapter is therefore intended to present the concept of the inventor, an attempt to define it, and theories that explain the development of patent law as a subfield of intellectual property law. Due to the absence of an explicit definition in legislation (at least in the vast majority of it), the inventor and the fruit of their intellectual work – the invention – have been subject to interpretation in case law and expert literature. The conditions that the invention must meet in order for the applicant to obtain a patent can contribute to a more precise definition of the invention. The latter must represent a technical solution to a specific problem, be novel in the global state-of-the-art, demonstrate an inventive step and be industrially applicable. However, because it is nowadays more frequent that inventions are created in collaboration with multiple individuals, who are therefore co-inventors, determining the team of co-inventors can be a challenging task in practice. How and what individuals have contributed to the final solution is a matter of fact, which has, of course, an important effect on the qualification of the legal status of the inventor. This establishes the original entitlement to file for and, if all conditions are met, obtain a patent, a monopoly right to commercially exploit the invention. As technological progress has led to super-powerful tools that can replace many individuals' jobs or functions and certainly accelerate the development and production of new, inventive solutions, evaluating the inventor's contribution is even more difficult.

The emergence and increasing presence of artificial intelligence, including in research, development and innovation processes, where novel, inventive results are created, raises doubts about whether creativity and invention are truly unique to humans. This is precisely what Ryan Abbott, together with

a team of colleagues, including experienced patent attorneys, has objected to with the project called "The Artificial Inventor". The aim of the project is to test the competent authorities in the patent granting procedure by filing a patent application with the question of whether artificial intelligence can be named as an inventor. Dr. Stephen Thaler joined the project as an applicant in patent applications, with his program DABUS, which works under even more complex principles of creative artificial intelligence. DABUS is listed as the inventor in all patent applications. The first one was filed on 17 October 2018 with the European Patent Office (hereinafter: EPO), and in the following one-year period (by enforcing the priority right), the team attempted to expand the protection by filing international, German, British, and other patent applications. Why almost all of them were rejected (with the exception of one) and how the patent and judicial authorities justified their decisions is the subject of the second part of the chapter. It presents the decisions of the EPO, the German patent office, whose decision reached the highest German court, the American and finally the Australian patent offices and court authorities. In Australia, the decision of the first instance court, which supported the position that artificial intelligence could be named as inventor, triggered a wide response in the large community of patent stakeholders and legal experts.

The conclusion of the chapter should therefore present a somewhat closed circle of new insights into inventor(ship). At least for now, it seems that one of the foundations of patent law, namely the promotion of (human) creativity and encouragement of further contribution to the technological advancement of society, is still solid even in the artificial intelligence reality.