

生田哲郎◎弁護士・弁理士

## AIが生成したとする発明について、 発明者にAIの名称を記載した出願を却下した特許庁の処分が 適法であるとした地裁判決事例

[東京地方裁判所令和6年5月16日判決 令和5年(行ウ)第5001号]

### 1. 事件の概要

本件は、AI（人工知能）が生成したとする発明（【発明の名称】フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法）について発明者はAIであるとした特許出願（以下、本件出願）が特許庁により却下されたことは違法であるとして、出願人（原告）が国（被告）に対し、その却下処分（以下、本件処分）の取り消しを求めた事案です。

本判決は、本件処分は適法であると判断しましたが、AIが生成したとする発明の出願の可否が争われた日本で初めての事案で、社会的影響も大きく、NHKでも報道されました。AIによって自律的に生成される発明をめぐる今後の立法の動向にも影響を与えると考えられます。

なお、本判決では「AI発明」という用語が用いられていますが、判決文中には特段の定義はされていないようです。当事者の主張立証を踏まえると、本判決の「AI発明」とは、自然人の創作活動がなくAIにより自律的に生成される発明（に相当するもの）という意味であることが前提にされていると考えられます。そのため本稿でもそ

の意味で「AI発明」という用語を用いることにします。

### 2. 本件処分に至る経緯等

本件では、国際出願の国内移行手続きにおける国内書面（以下、本件国内書面）の記載の適法性が問題になっています。判決文によると、本件処分に至るまでの経緯は、次のとおりです（なお、特許出願自体が却下されているため、出願公開はされていません）。

(1) 原告は令和元年9月17日、欧州特許庁における特許出願を優先権の基礎とする出願として、特許協力条約に基づき、国際出願（本件出願）を行った。本件出願は特許法184条の3第1項の規定により、同日にされた特許出願とみなされた。

(2) 原告は令和2年8月5日、特許庁長官に対し、本件国内書面および特許法184条の4第1項所定の明細書、請求の範囲、図面および要約の日本語による翻訳文を提出した。その際、原告は国内書面における発明者の氏名として、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した。

(3) 特許庁長官は令和3年7月30日、原告に対し、本件国内書面に係る提出

手続きにおいては、発明者の氏名を記載しなければならない、発明者として記載をすることができる者は自然人に限られるのに、本件国内書面には、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載されており、発明者欄の氏名に、自然人を記載する補正を行わなければならないなどとして、同法184条の5第2項の規定により、本件国内書面に係る提出手続きの補正を命じた。(4) これに対し、原告は同年9月30日、特許庁長官に対し、上記の補正命令には法的根拠がなく補正による応答は不要である旨を記載した上申書を提出した。

(5) 特許庁長官は同年10月13日、同法184条の5第3項の規定に基づき、本件処分をした。

(6) 原告は令和4年1月17日、本件処分に対して審査請求をしたところ、特許庁長官は同年3月9日、弁明書を提出し、これを争った。そして、審査庁は同年10月12日、上記審査請求を棄却した。

なお、本件国内書面にある「ダバス」とは「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の頭文字をつなげた「DABUS」に由

来するAIの名称であり、「本発明を自律的に発明した人工知能」という記載は、「ダバス」の説明文です。

### 3. 争点

特許法にいう「発明」とは、自然人によるものに限られるかどうか。

### 4. 裁判所の判断

わが国における「発明者」という概念に関し、「知的財産基本法2条1項は、『知的財産』とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいうと規定している」とした。

「上記の規定によれば、同法に規定する『発明』とは、人間の創造的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、知的財産基本法は、特許その他の知的財産の創造等に関する基本となる事項として、発明とは、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である」

「そして、特許法についてみると、発明者の表示については、同法36条1項2号が、発明者の氏名を記載しなければならない旨規定するのに対し、特許出願人の表示については、同項1号が、特許出願人の氏名又は名称を記載しなければならない旨規定していることからすれば、上記にいう氏名とは、

文字どおり、自然人の氏名をいうものであり、上記の規定は、発明者が自然人であることを当然の前提とするものといえる。また、特許法66条は、特許権は設定の登録により発生する旨規定しているところ、同法29条1項は、発明をした者は、その発明について特許を受けることができる旨規定している。そうすると、AIは、法人格を有するものではないから、上記にいう『発明をした者』は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である」

「他方、特許法に規定する『発明者』にAIが含まれると解した場合には、AI発明をしたAI又はAI発明のソースコードその他のソフトウェアに関する権利者、AI発明を出力等するハードウェアに関する権利者又はこれを排他的に管理する者その他のAI発明に関係している者のうち、いずれの者を発明者とすべきかという点につき、およそ法令上の根拠を欠くことになる。のみならず、特許法29条2項は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下『当業者』という。）が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、進歩性を欠くものとして、その発明については特許を受けることができない旨規定する。しかしながら、自然人の創作能力と、今後更に進化するAIの自律的創作能力が、直ちに同一であると判断するのは困難であるから、自然人が想定されていた『当業者』という概念を、直ちにAIにも適用するのは相当ではない。さらに、AIの自律的創作能力と、自然人の創作能

力との相違に鑑みると、AI発明に係る権利の存続期間は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた産業政策上の観点から、現行特許法による存続期間とは異なるものと制度設計する余地も、十分にあり得るものといえる」

「このような観点からすれば、AI発明に係る制度設計は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、その他のAI関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。グローバルな観点からみても、発明概念に係る各国の法制度及び具体的規定の相違はあるものの、各国の特許法にいう『発明者』に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多いことは、当審提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によれば、明らかである」

「これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である」

「したがって、特許法184条の5第1項2号の規定にかかわらず、原告が発明者として『ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能』と記載して、発明者の氏名を記載しなかったことにつき、原処分庁が同条の5第2項3号に基づき補正を命じた上、同条の5第3項の規定に基づき本件処分をしたことは、適法であると認めるのが相当である」

「特許法にいう『発明者』が自然人に限られる旨の前記判断は、上記実務

上の懸念までも直ちに否定するものではなく、原告の主張内容及び弁論の全趣旨に鑑みると、まずは我が国で立法論としてAI発明に関する検討を行う可及的速やかにその結論を得ることが、AI発明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されているものであることを、最後に改めて付言する」

## 5. 考察

(1) 本判決では、知的財産基本法における発明とは自然人により生み出されるものと規定されていると解釈したうえで、特許法に規定される「発明者」は自然人に限られると解釈し、本件国内書面に「発明者」の氏名として自然人の氏名ではなくAIの名称を記載したことについて、補正を命じたうえで出願却下処分をしたことは適法であると判断しました。

(2) 冒頭でも触れましたが、本判決で言及されているAI発明というのは、自然人の創作活動がなくAIにより生成される発明（に相当するもの）であることが前提です。昨今、深層学習（ディープラーニング）などの技術の発展がめざましく、自然人がAIを利用・応用して「発明」に至ることも考えられますが、このような自然人の関与を前提とする発明については、本判決の対象外となっています。

また、AIが何らの自然人の関与なく発明（に相当するもの）を生成可能かどうかという点については、そもそも現在の技術では困難ではないかとの見方もあります。本件は、「AI発明」が自然人の関与なく生成されたことが前提事実とされていますが、これはあ

くまでも本判決における当事者の主張立証を踏まえたものであり、本件出願の対象となる「発明」が実際に自然人の関与なく生成されたか否かは、本件の審理の対象になっていないため判断されていないと思われる点には留意が必要です。

(3) 特許法184条の5第1項2号は「発明者の氏名」を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならないと規定しています。この「発明者」については、「者」は人を指すのが一般的な理解ですので、条文の文言の通常の語義からは、自然人を意味すると解釈するのが自然です。

また、本判決でも言及されていますが、特許法184条の5第1項1号では「出願人の氏名又は名称」と規定しており、「名称」の記載も許されることが明記されているのに対し、同2号では「発明者の氏名」としか記載されておらず、「名称」が含まれていません。このような条文構造からしても、特許法184条の5第1項2号の「発明者」とは自然人のみを指していると考えるのが自然であり、本判決の「特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である」という判示は、正当な条文解釈であったといえるでしょう。

(4) このように、「発明者」は自然人に限られ、特許法184条の5第1項2

号の規定は自然人の関与なく生成された発明にも適用されるとすると、自然人が介在しない「AI発明」は、現在の特許法の下では特許を受けることができないことになります。注目すべきは、本判決が結論自体は現行特許法の枠組みの中ではやむを得ないとしつつ、AI発明の保護の必要性自体は否定せず、「AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねる」べきである旨を判示したことです。傍論とはいえ、下級審でここまで踏み込んだ判示をすることは珍しく、裁判所としても、本件がAIと産業政策という時宜にかなった重要な法律問題を含む事案であると捉えていることが分かります。

(5) 本件対応外国出願は、世界各国でも同様に争われ、米国および英国では、発明者は自然人に限るということで確定しています。欧州特許庁では、AI発明も特許を受けることができると論じ得るとの見解が示されたようですが（本判決も「原告主張に係る欧州特許庁の見解も、……十分参考にはなる」と述べています）、結論としては、出願は却下されました。その他オーストラリア・ニュージーランド・韓国等でも、出願が却下されているようです。

(6) 本判決を踏まえ、日本におけるAI発明の保護の是非が広く議論されることが期待されます。

### いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。