

人工知能の発明者性（DUBAS 事件）

【文献種別】 判決／東京地方裁判所

【裁判年月日】 令和 6 年 5 月 16 日

【事件番号】 令和 5 年（行ウ）第 5001 号

【事件名】 出願却下処分取消請求事件

【裁判結果】 請求棄却（控訴）

【参照法令】 知的財産基本法 2 条 1 項、特許法 29 条 1 項・36 条 1 項 2 号

【掲載誌】 判タ 1521 号 241 頁

◆ LEX/DB 文献番号 25573535

東京都立大学教授 山神清和

事実の概要

X（原告、出願人）は、特願 2020 - 543051¹⁾に係る国際出願をした上、特許庁長官に対し、特許法 184 条の 5 第 1 項所定の書面に係る提出手続（以下、当該提出に係る書面を「本件国内書面」という。）をし、本件国内書面における発明者の氏名として、「ダバス²⁾、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した。特許庁長官は X に対し、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたが、X は補正をしなかった。そこで、特許庁長官は特許法 184 条の 5 第 3 項に基づき、本件出願を却下する処分（以下「本件処分」という。）をした。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、同年 10 月 12 日、この審査請求を棄却したので、これを違法であるとして、X が Y（被告、国）に対し、本件処分の取り消しを求めたのが本件である。

判決の要旨

1 判旨①——我が国における「発明者」という概念

「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。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（中略）、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。」

「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（中略）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、（中略）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。」

2 判旨②——立法論について

「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。」

「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って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。」

判例の解説

一 本判決の意義³⁾

AI(人工知能)が特許法上の発明者たり得るかが争われ、明確にこれを否定した日本で初めての判断で、社会的にも注目を浴びている上、判決は立法論にも言及しているため、AI発明(AIによって自律的に生成される発明)⁴⁾をめぐる今後の立法の動向にも影響を与える点でも重要性を有する。

二 判旨について

1 わが国における発明者の概念(判旨①)について

X、Y、裁判所とも知的財産基本法や特許法が発明者として自然人を前提としていると考える点では一致しているが、XはそれがAIを発明者から除くことにはつながらないと考える一方、裁判所、Yは発明者は自然人に限定されると考える。

その根拠の1つとして、判旨は、知的財産基本法2条1項で使われる法令用語「その他の」に注目している。法令用語では、「その他」と「その他の」は厳密に使い分けられ、後者の場合、例えば、A、Bその他のCと書かれた場合、CはA、Bの上位概念であり、A、BはCの例示となる⁵⁾。本件に即していえば、「人間の創造的活動により生み出されるもの」の一例が「発明」になる。

一方、特許法の規定についても、主要な教科書・体系書・コンメンタール等では、発明者の定義において明示的に「自然人」に言及するもの⁶⁾と、そうでないもの⁷⁾に二分される。

もっとも後者も、積極的に自然人以外を発明者とする趣旨ではなく、発明者名誉権などへの言及なども踏まえて読むと、発明者が自然人であることは当然のことで書くまでもないというように読める。

判旨が説くように、特に特許法36条1項1号、2号を並べて読めば、発明者が自然人であるという建て付けで特許法が出来ていることがうかがわれ、判旨は正当といえよう。

また、特許法29条1項の書きぶりからして、権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく自然人が発明者となるとの判示も首肯できる。

加えて、特許法における「発明者」にAIシステムも含まれると解釈した場合、AI発明を作成したAI、AI発明を出力するソフトウェアやハードウェアの権利者、それを排他的に管理する者、またはAI発明に関係するその他の者のうち、いずれの者を発明者とすべきかという点につき、法令上の根拠を欠くとの指摘ももっともで、この点を解決しない限りAIを発明者とするのは難しいであろう。

2 判旨②について

(1) 特許庁のスタンス

本件に関する特許庁の立場は明確で、今後も当面は AI に発明者性を認めることはないと思われる。その一方で、後述する世界各国での動向と軌を一にして、AI が発明完成に何らかの形で関わっていたとしても、一定の場合には保護を認める考えのようである⁸⁾。

とはいえ、判決文中かなり積極的に立法論について言及している。AI 技術の発展はめざましいものがあり、昨日出来なかったことが、今日は出来るようになるということが繰り返されている。自然人が完成した発明を、弁理士の支援を受けつつ、出願書類としてまとめたものと寸分違わぬものを自律的に AI が作成するということがそう遠いことではないはずである。

特許庁が、発明者に自然人以外の主体を認めることがあるかは現時点では分からないが、判旨が指摘する AI を発明者とした際の現行法上の問題点や X が指摘する AI を発明者と認めない場合に生じる様々な実務上の懸念を一刻も早く解消する必要があろう。

(2) 世界各国での動向

無審査主義の南アフリカを除き、世界各国で DABUS の出願は拒絶ないし却下されているが、その理由は「発明者は自然人である」ということに尽きる。

米国では、特許商標庁が出願を拒絶し、その不服申立ても退けたため、取消訴訟が提起されたが、連邦地裁⁹⁾も連邦控訴裁判所¹⁰⁾もその訴えを認めず、最高裁への裁量上訴も不受理となった¹¹⁾。特許商標庁は、立て続けに「AI の支援を受けた発明の発明者性に関するガイダンス」¹²⁾、「USPTO への手続きにおける AI ツールの使用に関するガイダンス」¹³⁾を発出し、AI 利用発明の発明者性が明確にされつつある。

欧州特許庁 (EPO) では、DABUS 出願拒絶に関する審判請求を却下し¹⁴⁾、2024 年 3 月版の審査ガイドラインで発明者を「法的能力を有する者 (a person with legal capacity)」から「自然人 (natural person)」とする改訂を行った¹⁵⁾。

ドイツでも、発明者は自然人であることが求められるが¹⁶⁾、最近ではより世界各国との調和を

意識した方向に進んでいる¹⁷⁾。

英国では、最高裁まで争われたが、特許法の規定を根拠とし、発明者は自然人でなければならないとされている¹⁸⁾。

オーストラリアでは特許庁が拒絶したにもかかわらず、地裁レベルでは AI の発明者性を認める判断をして話題を呼んだものの、最終的には発明者は自然人でなければならないとされた¹⁹⁾。

三 今後の課題

立法論として、発明者に AI を含める場合、36 条 1 項 2 号は「発明者の氏名又は名称及び住所又は居所」とし、特許を受ける権利は出願人に帰属させるという枠組みを用意することは、必ずしも無理ではないように思われる。すなわち、当該発明の技術分野が AI のみによって完成しやすいもの (実験などが不要なもの) である場合に、生成された発明が自然人が完成させたものと同等と見做せるならば、発明者の氏名を名称に読み替え、出願人がアクセス制限等によって自己のために排他的に AI を管理していることを前提に特許を受ける権利を帰属させる制度もあり得るのではないだろうか。

一方、AI を発明者と認める必要性は産業政策の観点からは不要であるとの指摘もあり²⁰⁾、また発明の完成、出願書類の準備、出願書類の提出が、全自動でされるならば、大量の出願が押し寄せることになり審査負担が激増する可能性もある。権利の帰属先を AI とは異なる者にする制度を構築するだけでは不十分であり、これらについての更なる検討が必要であろう。

●注

1) 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ないが、国際出願番号は PCT/IB2019/057809 (国際公開番号は WO2020/079499) であり、WIPO のサイトから検索可能である。https://patentscope.wipo.int/search/en/detAll.jsf?docId=WO2020079499 (2024 年 9 月 10 日最終閲覧)

2) ダバス (DABUS) は「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の略である。その実態については、齋藤歩記=小林和人=平塚三好「AI を発明者とする特許出願とその発明プロセスに関する試論」パテント 73 巻 10 号 (2020 年) 48 頁のほかに情報が参考となろう。(何れも 2024 年 9 月 10 日最終閲覧)

・ DABUS プロジェクト特設ページ

<https://www.tAlyo-nk.co.jp/dabus/dabus01.html>

このサイトでは、「DABUS と呼ばれる人工知能 (AI) が自律的に創作した発明について、知的財産権による保護を求める国際プロジェクトが進行中であり、発明者適格性や特許を受ける権利のあり方が欧州・米国等の各国特許庁で審査・検討されています。当該プロジェクトの日本における出願・権利化は弊事務所が代理人として遂行しています。AI 創作発明を特許権で保護することの重要性に鑑み、弊事務所では社会貢献の一環として無償 (プロボノ) で本プロジェクトに参加しています。」と書かれ、DABUS にまつわる情報が日本語でまとめられている。また、プロジェクトの中心人物である Stephen L. THALER 氏がホストする次のサイトでは、THALER 氏が目指すものや何故、世界中で執拗に人工知能に著作権や特許権を取得させようとしているのかその理由を垣間見ることができる。

・ Imagination Engines

<https://imagination-engines.com/index.html>

3) 本件に関する評釈は次の通りである。

生田哲郎「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ったとした地裁判決事例」発明 121 巻 8 号 (2024 年) 25 頁、中山一郎「AI 関連発明の発明者」特許別冊 26 号 (2021 年) 49 頁、田中浩之「[知財判例速報] AI の発明者該当性——ダバス事件」ジュリ 1602 号 (2024 年) 8 頁、宮脇正晴「AI は特許法上の発明者といえるか 東京地判令和 6・5・16 [最新裁判例研究] 知的財産法」法セ 838 号 (2024 年) 106 頁、深井俊至「AI 生成発明の発明者 東京地裁令和 6 年 5 月 16 日判決(実務解説)」ビジネス法務 24 巻 11 号 (2024 年) 56 頁。

また、生成 AI が発明者となり得るかという論点についてのまとまった論考として、中山一郎「AI は発明者たり得るか」特許研究 78 号 (2024 年) 6 頁、平嶋竜太「生成 AI を活用した技術的成果物と特許法における発明主体—現状と今後」SOFTIC Law Review1 巻 2 号 (2024 年) 22 頁がある。

- 4) 一般に AI 関連発明と呼ばれるものには様々なものがある。中山・前掲注 3)「AI 関連発明の発明者」50 頁以下、松下外「AI 技術関連発明の特許出願及び権利行使」特許別冊 72 巻 8 号 (2019 年) 41 頁参照。本判決では、AI 発明という単語が使われており、判決文中では特に定義されていないようであるが、判決文を読む限り「AI が自律的に生成した情報」という意味で使われているので、本稿でも以下それに従う。
- 5) 石毛正純『法制執務詳解 [新版Ⅲ]』(ぎょうせい、2020 年) 620 頁。
- 6) 中山信弘『特許法 [第 5 版]』(弘文堂、2023 年) 45 頁、中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法 [第 2 版] (上巻)』(青林書院、2017 年) 694 頁 [内藤和彦=山田拓]、高林龍『標準特許法 [第 8 版]』(有斐閣、2023 年) 74 頁、

島並良=上野達弘=横山久芳『特許法入門 [第 2 版]』(有斐閣、2021 年) 50 頁、竹田和彦『特許の知識 [第 8 版]』(ダイヤモンド社、2006 年) 197 頁等。

- 7) 特許庁総務部総務課制度審議室編『工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第 22 版]』(発明推進協会、2022 年)126 頁、吉藤幸朔/熊谷健一補訂『特許法概説 [第 13 版]』(有斐閣、1998 年) 186 頁、渋谷達紀『特許法』(発明推進協会、2013 年) 285 頁等。
- 8) 「AI 技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方について」(特許庁、2023 年)。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/AI_kentouAI/gijisidAI/dAI3/siryou3.pdf (2024 年 9 月 10 日最終閲覧)
- 「AI を利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究」(特許庁、2024 年)。 https://www.jpo.go.jp/system/patent/gAlyo/sesaku/AI/AI_protection_chousa.html (2024 年 9 月 10 日最終閲覧)
- 9) Thaler v. Hirshfeld, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021).
- 10) Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022).
- 11) Thaler v. Vidal, 143 S.Ct. 1783 (Mem) (24 April 2023).
- 12) “Inventorship Guidance for AI-assisted Inventions,”89 Fed. Reg. 10043 (Feb. 13, 2024). これについては、中所属司「発明の過程で AI を利用した場合の発明者性に関する米国特許商標庁のガイダンス」AIPPI69 巻 7 号 (2024 年) 2 頁が詳しい。
- 13) “Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office,”89 Fed. Reg. 25609 (Apr. 11, 2024).
- 14) J 0008/20, J 0009/20.
- 15) “Guidelines for Examination in the European Patent Office (March 2024 edition). <https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc> (2024 年 9 月 10 日最終閲覧)
- 発明者が自然人であることを EPO が確認するようにされたことが注目に値する。
- 16) Erfinder kann nur eine natürliche Person sein (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 37 Rn. 13).
- 17) DABUS 関連の 2 つの裁判例 11 W (pat) 5/21 と 18 W (pat) 28/20 では、前者が AI システムが発明者であることは認めないものの願書への記載を認めている点が異なる。
- 18) Thaler v Comptroller [2023] UKSC 49. 評釈として、中所属司「AI を発明者とする出願を認めない旨を判断した DABUS 事件英国最高裁判決」知財管理 74 巻 6 号 (2024 年) 727 頁がある。
- 19) Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62.
- 20) 中山・前掲注 3)「AI は発明者たり得るか」26 頁。