

知財法務の勘所Q & A（第86回）

AIにより出力された技術情報と「発明」

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士・弁理士 後藤 未来
弁護士 前田 康熙

Q1 AIによって出力された技術情報について、AIを「発明者」として（日本で）特許出願した場合、どのように扱われますか。

A1 この点に関して、最近、東京地方裁判所によって注目される判断が下されました（東京地判令和6年5月16日、令和5年（行ウ）第5001号¹）。この事件の概要と裁判所の判断のポイントを纏めると、以下のとおりです。

1 事案の概要

原告は、特願2020-543051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をしました。その際、同項2号における記載事項である「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、自然人の氏名を記載しませんでした。

これに対し、特許庁長官は、原告に対し、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ものの、原告が補正をしなかったため、同条の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。）をしました。

原告は、特許法にいう「発明」はAI発明を含むものであり、AI発明に係る出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないから、本件処分は違法である旨主張して、本件処分の取消しを求めて提訴し、特許法にいう「発明者」は自然人に限られるか否かが争点となりました。

2 裁判所の判断ポイント

裁判所は、結論として、「発明者」は自然人に限られ、AIは発明者にはなり得ないと判断しました。裁判所の主な判断理由を纏めると下表のようになります。

1 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/092981_hanrei.pdf

主な着眼点	判示の要旨
知的財産基本法の規定	<p>▶知的財産基本法2条1項において、「発明」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、同法は、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される。</p>
特許法の規定	<p>▶特許法においても、発明者の表示については、<u>発明者の氏名</u>を記載しなければならない旨規定する（特許法36条1項2号）のに対し、特許出願人の場合には、<u>特許出願人の氏名又は名称</u>を記載しなければならない旨規定している（同項1号）ことからすれば、上記による氏名とは、文字通り、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している。</p> <p>▶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、特許法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。AIは、法人格を有する者ではないから、「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。</p>
「発明者」にAIが含まれると解した場合の実質的な問題点	<p>▶「発明者」にAIが含まれると解した場合、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。</p> <p>▶特許法上、当業者が公知技術から容易に発明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されている（特許法29条2項）。自然人の創作能力とAIの自律的創作能力が異なる場合もあり得るから、「当業者」概念を直ちにAIにも適用するのは相当でない。</p> <p>▶上記のような自然人とAIとの創作能力の相違に鑑みると、AI発明に係る権利の存続期間につき自然人と異なるものと制度設計する余地もある。このような観点からは、AI発明に係る制度設計は、立法論に委ねるのが相当と考えられる。</p>
グローバルな観点	<p>▶諸外国においても、「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。</p>

上記のとおり、裁判所は、現行法の解釈としては、AIが「発明者」になることはできないと判断しました。この判断を前提とすれば、AIから出力された技術情報について、AIを発明者として特許権を取得することはできないこととなります。

Q2 「AIによる発明」に関する諸外国の取扱いについても教えてください。

A2 主な諸外国における現状の取扱いをまとめると、以下のとおりです。

(1) 米国

米国特許商標庁（USPTO）²、米国連邦控訴裁判所（CAFC）³ともに、AIは発明者として認められないという立場を採っています。

(2) 欧州

欧州特許庁（EPO）は、AIは発明者として認められないという立場を採っています⁴。

(3) 韓国

韓国知的財産庁、ソウル地裁・高裁とも、AIは発明者として認められないという立場を採っています。ソウル高裁は、2024年5月22日、AIに発明者の地位は認められないと判断しました。

(4) オーストラリア

連邦高裁は、2022年4月、AIも発明者になり得るとした地裁判決を覆す判断⁵を行っており、AIは発明者として認められないという立場を採っています。

(5) 南アフリカ

南アフリカ企業・知的財産委員会（Companies and Intellectual Property Commission）は、2021年7月28日、AIを発明者とする出願に特許を付与しました⁶。

2 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf

3 https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf

4 <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/j200008eu1>

5 <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0062>

6 https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf (255頁)

Q3 AIによる発明に関してどのような実務上の課題が考えられますか。

A3 この点に関して、上記東京地裁の事件における原告の問題提起が参考になります。上記事件において、原告が提起した実務上の諸課題としては、下表のようなものがあります。

新規性要件 (特許法29条1項) との関係	AI発明について特許法上の「発明」にならないとすると、AI発明と同一の内容の発明が新規性要件で拒絶されないこととなる。 これは、新規の発明を公開した者に対して独占権を付与するという特許制度の根幹を揺るがす。
AI発明に係る 冒認出願の増加	AI発明の出願でも発明者の氏名が必要的記載事項であるとする、AI発明を活用する企業は、AI発明の保護を受けるため、願書の発明者の氏名の欄に適当な自然人を特定して特許を受けようとする可能性が高い。そうすると、当該AI発明が特許要件を充足する限り、真実発明をしていないはずの者が発明者として記載されることになる。 このような事態は、特許庁が、本来発明者名誉権を有しない者に対して発明者名誉権を付与したかのような外観を作出することを助長し、かつ、本来、特許を受ける権利を有しない者による特許出願を正当な出願として奨励するようなものである。 このような特許出願を許容することは、冒認出願を拒絶理由（特許法49条7号）及び無効理由（特許法123条1項6号）と定めている特許法の定めを自ら無意味にするものといえる。
AI発明に係る 冒認への対応の 困難さ	AI発明の冒認については、AI発明を保護しなければ対応できない。 すなわち、特許法123条2項は、冒認出願を理由として無効審判を請求することができる者を、特許を受ける権利を有する者に限定している。AI発明につき誤って特許が付与された場合には、当該特許発明に係る特許を受ける権利を「発明者」から承継した者が存在しないため、無効理由を主張できる者も存しないことになり、当該特許が残り続けるという不合理な結果が招来される。

上記の問題提起に対して、裁判所も、「原告の主張は、AI発明をめぐる実務上の懸念など十分傾聴に値する」としたうえで、「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」と述べており、注目されます。

AIを利用した創作物（情報）の保護のあり方等を巡っては、特許庁においても検討がなされており、2024年4月22日には「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」⁷が公開されています。同調査研究は、「本事業の調査結果からは、現時点において、発明の創作過程におけるAIの利活用の影響により、従来の特許法による保護の在り方を直ちに変更すべき特段の事情は発見されなかった」と結論付けつつも、「一方で、AI関連技術は今後更に急

⁷ https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_protection_chousa.html

速に発展する可能性があるため、引き続き技術の進展を注視しつつ、必要に応じて適切な発明の保護の在り方を検討することが必要と考えられる」と述べています。

今後、AIを活用した技術情報の創出がますます増加すると予想される中、その取扱いや、それを巡って想定される実務上の諸課題に関して、本判決の判示内容もふまえた更なる議論の進展が期待されます。

以 上