

# AIは発明者たり得るか？ ——解釈論及び立法論上の課題——

## Can AI be an Inventor? Issues over Statutory Interpretation and Legislation

中山 一郎\*  
NAKAYAMA Ichiro

### 【抄録】

人工知能（Artificial Intelligence。以下「AI」という。）の急速な進歩は、自然人による創作と区別することができない生成物を容易に、かつ、大量に生み出すことを可能にしつつある。それに伴い、自然人のみが発明を創作するとの特許法の前提に揺らぎが生じており、AIを「発明者」と称する特許出願が我が国を含む各国になされている。当該出願は、多くの国で却下等されており、日英米豪等のように司法判断が示された国もある。それらの各国の裁判所は、解釈論としては、AIではなく、自然人のみが発明者として認められるとの結論で概ね一致している。我が国の東京地判令和6年5月16日令和5年（行ウ）5001号も例外ではなく、本稿では、我が国を含む各国の司法判断等を整理分析し、我が国の特徴的な議論を明らかにするとともに、出願人の主張も踏まえて解釈論上の問題について検討する。

一方、前掲東京地判令和6年5月16日は、産業政策の観点から立法論への期待を表明している。そこで本稿は、立法論として、「自律的」とされるAI生成物の保護を認める産業政策上の必要性についても若干の検討を加えた。産業政策の役割は、「市場の失敗」への対処にあり、特許法は、発明の過少生産の防止を目的とするが、その前提は、発明が希少な財であることである。しかし、「自律的」とされるAI生成物が希少な財でないとすれば、特許保護を拡大する産業政策上の必要性は低い。ただし、このことは、AI関連発明に対するインセンティブが一切不要であることまで意味するものではなく、また、現行法上解決すべき課題がないことを意味するものでもない。

## 1. はじめに

従来、特許法や著作権法は、自然人が発明や著作物を創作することを前提としてきた。しかしながら、近時の人工知能（Artificial Intelligence。以下、「AI」という。）、取り分け生成AI（Generative AI）の急速な進歩は、自然人による

創作と区別することができない生成物を容易に、かつ、大量に生み出すことを可能にしつつある。それに伴い、自然人のみが創作するとの前提に揺らぎが生じ、AI生成物にどのように法を解釈適用すべきか、あるいは、法の在り方を見直すべきかといった課題が浮上している。

そのような状況を踏まえ、知的財産戦略本部

\* 北海道大学大学院法学研究科 教授  
Professor, Graduate School of Law, Hokkaido University

は、2023 年 6 月、AI 生成物の著作物性、AI 生成物を利用・公表する際の著作権侵害の可能性、学習用データとしての著作物の適切な利用、進歩性等の特許審査実務上の課題、AI による自律的な発明の取扱いなどの諸論点について検討する方針を表明した<sup>1)</sup>。これを受けて、文化審議会においては、2024 年 3 月に「AI と著作権の関係に関する考え方」<sup>2)</sup>が、また、同年 5 月には知的財産戦略本部に設けられた AI 時代の知的財産権検討会による「中間とりまとめ」<sup>3)</sup>が、それぞれ作成公表されている。

もともと、生成 AI が注目される以前から、DABUS という AI が自律的に発明を創作したと主張して、DABUS (AI) を「発明者」と称する特許出願（以下、「DABUS 出願」といい、詳細は後述する。）が我が国を含む各国になされている。現時点において、多くの国は、そのような出願を認めていないが、司法判断が示された国もある。我が国もその一つであり、東京地判令和 6 年 5 月 16 日令和 5 年（行ウ）5001 号（以下、「DABUS 事件東京地判」という。）は、現行法の解釈としては、「発明者」は、自然人に限られると判示した。

DABUS 出願については、2021 年の別稿<sup>4)</sup>において取り上げたことがあるが、その後状況はさらに変化している。そこで本稿では、DABUS 出願について、我が国を含む各国の司法判断等の動向を中心に現時点の状況を整理分析しつつ、仮に「自律的」AI 生成物なるものが存在する<sup>5)</sup>と想定した場合において、AI は発明者として認められる（べき）か、について、立法論も含む若干の検討を行うこととしたい。

## 2. DABUS 出願

DABUS とは、Stephan Thaler 博士が開発した AI である Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentence の略称である<sup>6)</sup>。DABUS は、単にパラメータを最適化するに止まらず、世界に関する一般的な知識から新たなアイデアを生み出す点に技術的な特徴があるとされる<sup>7)</sup>。

Thaler 博士らは、DABUS が自律的に創作したと主張する 2 件の発明について多数の国・地域（欧州特許庁〔以下、「EPO」という。〕、日、英、米、豪等）に特許出願している。

後述する日本での出願の基礎とされた EPO 出願（18275163.6）の明細書（3564144）によれば、1 件の発明は、フードコンテナ（Food Container）に関するものである。フードコンテナの外壁は、フラクタル状の形状を有し、凹凸（pits and bulges）を形成しているため、凹凸を利用して食品容器同士が容易に結合可能となり、余分な包装が不要となる。その他にも、結合をほどく際に柔軟に変形可能である、表面積が多く熱伝導率が高い、飲料などを入れて濡れた容器を掴むときにも滑らない等の利点がある。

また、もう 1 件の発明は、同じく EPO 出願（18275174.3）の明細書（3563896）によれば、注意を喚起し、誘引するための装置及び方法（Devices and methods for attracting enhanced attention）である。この発明は、光源への入力信号にフラクタル次元を利用し、脳内でオリジナルなアイデアが生み出されるのと同じリズムで点滅することにより、人間の注意を引きやすくするものである。異常を知らせる緊急用ビーコン（信号灯）として用いられるほか、スピリチュアルなシンボルとしても利用可能である。

Thaler 博士らは、DABUS が発明者であると主

張する根拠として、DABUS は、当該分野の一般的知識のみを学習した上で、独立して発明を着想し、それを新規かつ顕著なものとして特定したこと、仮に DABUS と同じトレーニングを人間が受けたとすれば、当該人間が発明者に該当するであろうこと、DABUS は特定の問題を解決するように作られていないこと等を挙げている<sup>8)</sup>。もっとも、法人格のない AI に特許を受ける権利を帰属させることはできないため、特許を受ける権利は、AI マシンの所有者 (owner) である Thaler 博士に帰属すると主張する<sup>9)</sup>。

### 3. 各国の状況

多数の国に出願された DABUS 出願について、以下では、司法判断が示された日本、英国、米国、豪州等を中心に、その帰趨を整理する。

#### 3.1 日本

まず、AI の発明者適格性に関する従来の一般的な考え方を確認する。

##### 3.1.1 実体要件

特許法上、発明者を定義する規定は存在しない。しかしながら、DABUS 出願以前から、一般に、AI は発明者ではないと考えられてきた。例えば、2016 年の知的財産本部の報告書は、特許を受けることができる主体は、「産業上利用することができる発明をした者」(特許法 29 条 1 項柱書)であって自然人に限られるため、自然人の発明者が存在しない AI 生成物は現行特許法の保護対象ではないと述べる<sup>10)</sup>。これは、誰を保護するかという権利の主体の問題は、何を保護するかという客体の問題と表裏一体であり<sup>11)</sup>、発明者が不在であれば客観的に発明らしきもの

が存在していても特許法の保護を受けることはできないとの考え方と理解できよう<sup>12)</sup>。

このように、自然人発明者が存在しない「自律的」AI 生成物に特許を受ける権利は生じないと考えるならば、AI を発明者とする出願の出願人は、特許を受ける権利を有していないため、当該出願には、冒認出願としての拒絶理由 (49 条 7 号)、又は権利付与後であれば無効理由 (123 条 1 項 6 号)が生じることになる<sup>13)</sup>。あるいは、そもそも特許を受ける権利が生じていない発明は、29 条 1 項柱書により保護されないとすれば、同項柱書違反の拒絶理由 (49 条 2 号)、権利付与後であれば無効理由 (123 条 1 項 2 号)が生じると考えることもできるかもしれない。

##### 3.1.2 方式要件

AI を発明者と記載する出願については、方式上の問題も生じる。特許法 36 条 1 項 2 号によれば、願書には発明者の氏名を記載する必要がある、発明者として AI を記載することが同号に違反するか否かが問題となるからである。

この点に関して、2021 年 7 月 30 日、特許庁は、AI を発明者として記載することを認めない方式審査の一般方針を公表した<sup>14)</sup>。それによると、36 条 1 項 2 号により願書に記載すべき発明者の「氏名」は自然人の氏名である。これに対して、出願人については「氏名又は名称」の記載が認められ (同項 1 号)、その場合の「名称」は法人の名称を指すが、「氏名」の記載のみが許される発明者については、自然人の氏名を記載する必要がある。また、29 条 1 項柱書き、33 条及び 34 条 1 項は、発明者は、発明の完成と同時に特許を受ける権利を有し、当該発明者は、当該権利を出願前に移転することができる旨を定めており、これは、発明者が権利能力を有す

る者であって出願人になり得る者として自然人であることを予定している。したがって、発明者の表示は自然人に限られ、AIを発明者として記載すると方式違反として補正が命じられる。

### 3.1.3 DABUS 出願の扱い

実際、日本における DABUS 出願をめぐっては、方式違反の有無が争われており、その手続の経緯は、以下のとおりである<sup>15)</sup>。

#### 3.1.3.1 手続の経緯

DABUS 出願は、2019 年 9 月 17 日、前述した欧州特許庁への特許出願を優先権の基礎とする PCT 出願 (PCT/IB2019/057809)<sup>16)</sup> としてなされ、日本の特許出願 (特願 2020-543051) とみなされた (特許法 184 条の 3 第 1 項)。

2020 年 8 月 5 日、PCT 出願に基づく国内移行手続として 184 条の 5 第 1 項の国内書面が提出され、当該書面には、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」と記載されていた。そのため、上記 3.1.2 の一般方針が公表された 2021 年 7 月 30 日、自然人の氏名を記載すべき旨の補正命令を受けたが、補正はなされず、同年 10 月 13 日に出願が却下された。これに対して、出願人は、行政不服審査法に基づく審査請求をしたが、行政不服審査会の答申 (以下、「本件答申」という。)<sup>17)</sup> を踏まえて、2022 年 10 月 12 日、審査請求を棄却する裁決 (以下、「本件裁決」という。) がされた。

本件答申及び本件裁決の内容は、特許庁による上記 3.1.2 の一般方針と概ね同様である。

一方、出願人は、①DABUS は自律的に発明をすることができるにも関わらず、出願却下は、発明の保護と利用を図る特許法の趣旨に反する、②特許法上、発明者は明確に定義されておらず、

AI の発明者適格を否定する根拠はない、③35 条 3 項は、職務発明の特許を受ける権利の使用人への原始帰属を認めており、発明者に特許を受ける権利が原始帰属する必然性はない、④特許を受ける権利の移転や承継に関する 33 条 1 項や 34 条 1 項は、発明者からの移転や被承継人を定めるものではなく、AI が発明者となり得る可能性が生じた現在、AI から管理者への権利の承継が成立する、などと主張していた。

このうち、③の主張について、本件裁決は、35 条 3 項は、立法により例外的に使用者への原始帰属を認めるものであって、発明者への原始帰属の原則が変更されたわけではないとして、これを否定した (本件答申もほぼ同旨)。

また、④の主張も、29 条 1 項、33 条 1 項や 34 条 1 項は、発明完成時に特許を受ける権利が発明者に原始帰属することを前提に、発明者又は特許を受ける権利を承継した者のみが特許を受けることができることを定めているとして、斥けられた。これは、発明という行為が自然人の行う事実行為であるとされることがとも整合すると述べる本件裁決は、AI が自律的に発明したとの主張を認めていないようにも見える。さらに、本件答申は、権利能力を有しない AI から管理者への権利の承継は観念できないとも述べるとともに、天然果実の収取に関する民法 88 条及び 89 条と所有権に関する民法 206 条から、移転又は承継なく、AI 所有者に特許を受ける権利が帰属するとの主張も、AI が「物」 (民法 85 条) であるのかという点をさておくとしても、発明者への権利の原始帰属という現行特許法の仕組みに反するとして、排斥している。

#### 3.1.3.2 DABUS 事件東京地判

本件裁決を受けて、出願人は、出願却下処分



の取消訴訟を提起した。しかしながら、DABUS 事件東京地判は、特許法に規定する「発明者」は、自然人に限られるため、DABUS 出願を却下した処分は適法であるとして、請求を棄却した。

同判決は、「発明者」が自然人に限られる理由として、①知的財産基本法の規定、②特許法の規定、③「発明者」に AI が含まれると解する場合の問題点、の 3 点を挙げる。

まず、①知的財産基本法の規定に関しては、「知的財産」とは、「発明、……その他の人間の創造的活動により生み出されるもの……をいう」と定める知的財産基本法 2 条 1 項「の規定によれば、……知的財産基本法は、……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。」と述べる。

また、②特許法の規定に関しては、以下のとおり判示する。

「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……る。また、……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。」

さらに、③「発明者」に AI が含まれると解する場合の問題点を次のとおり指摘する。

「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……当業者……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、……明らかである。」

一方、出願人の主張については、以下のとお

り述べて、これを斥けている。

「原告は、我が国の特許法には諸外国のように特許を受ける権利の主体を発明者に限定するような規定がなく、特許法の制定時に AI 発明が想定されていなかったことは、AI 発明の保護を否定する理由にはならない旨主張する。しかしながら、自然人を想定して制度設計された現行特許法の枠組みの中で、AI 発明に係る発明者等を定めるのは困難である……。この点につき、原告は、民法 205 条が準用する同法 189 条の規定により定められる旨主張するものの、同条によっても、果実を取得できる者を特定するのは格別、果実を生じさせる特許権そのものの発明主体を直ちに特定することはできないというべきである。その他に、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ころがあるものの、……立法論であれば格別、特許法の解釈適用としては、その域を超えるものというほかない。

原告は、AI 発明を保護しないという解釈は TRIPS 協定 27 条 1 項に違反する旨主張する。しかしながら、同項は、『特許の対象』を規律の内容とするものであり、『権利の主体』につき、加盟国に対し、加盟国の国内特許法にいう『発明者』に AI を含めるよう義務付けるものとまでいえず、また、原告主張に係る欧州特許庁の見解も、特許法に関する判断の国際調和という観点から一つの見解を示すものとして十分参考にはなるものの、属地主義の原則に照らし、我が国の特許法の解釈を直ちに左右するものとはいえず、本件に適切ではない。

原告は、知的財産基本法 2 条 1 項は『その他』と『その他の』の用法を混同しており、『発明』が『人間の創造的活動により生み出されるもの』に包含されると規定するものではない旨主張す

る。しかしながら、特許法が AI 発明を想定していなかったことは、原告も認めるとおりであり、知的財産基本法 2 条 1 項も、立法経緯に照らし、文言どおり、AI 発明を想定していなかったものと解するのが相当である。」

最後に、同判決は、次の通り付言する。

「なお、……原告主張に係る AI 発明をめぐる実務上の懸念に対し、……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、……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。」

以上のとおり、東京地裁は、解釈論としては、現行法における発明者は自然人に限られると解する一方、産業政策の観点から「AI 発明」<sup>18)</sup>

(「自律的」AI 生成物?) についての立法論への期待を表明している。のみならず、「AI 発明」について存続期間を異ならせる制度設計を示唆するなど、現行法の見直しに前向きな印象を受ける。DABUS 事件東京地判の解釈論及び立法論の妥当性については、後に改めて検討する。

## 3.2 EPO

EPO への出願は、我が国を含む各国の PCT 出願の優先権の基礎となっており、司法判断ではないが、EPO 法律審判部決定<sup>19)</sup> は、DABUS 出願を却下する判断を是認している。この決定は、DABUS 事件東京地判における出願人の主張でも言及されているため、その概要を紹介する。

### 3.2.1 EPO 法律審判部決定

欧州特許条約 (EPC) によれば、欧州特許を受

ける権利は、発明者 (inventor) 又はその権利の承継人 (successor in title) に帰属する (60 条 1 項)。出願においては、発明者を指定し、出願人が発明者でない場合又は単独の発明者でない場合、特許を受ける権利の起源を示す声明が求められる (81 条, EPC 規則 19)。

DABUS 出願は、上記の規定に違反しているなどとして、EPO により却下された。出願人は、その取消しを求めたが、EPO 法律審判部決定は、以下のとおり判示して当該請求を認めず、あわせて請求された拡大審判部への付託についても、その必要性はないと判断した。

同決定によれば、EPC において、発明者は、法的能力を有する者でなければならない (決定 4.3.1)。60 条 1 項により特許を受ける権利が帰属する発明者は、法的権利能力を有する者であることが前提である (決定 4.3.2)。

一方、発明者の指定を求める 81 条は、自然人による発明ではない出願には適用されないとの出願人の議論について、EPO 審判部は、確かに、発明者に特定の権利<sup>20)</sup>を付与するために発明者の指定を求める同条の趣旨は、自然人発明者が特定されない場合には妥当しないとの議論も可能であることを認める (決定 4.4.1)。しかしながら、審判部は、発明者ではない出願人は、特許を受ける権利の起源を示す必要があるところ (81 条第二文)、DABUS 出願の出願人が機械の所有者かつ創作者として権利を取得するとの主張は、当該出願人が発明者の権利の承継人 (successor in title) となることを可能にするものではないと判断した (決定 4.4.2)。

同決定は、さらに、考えられる反論についても検討を加えている。

第一の反論は、新規で、産業上利用することができ、進歩性のある発明は、特許を受けるこ

とができると定める 52 条 1 項は、自然人が創作した発明に限定されないというものである。審判部は、これに同意するとして、同項によれば、AI 生成発明は特許可能と論じることとも可能であるとする (決定 4.6.2)。その場合、52 条 1 項の下で特許可能な発明について、60 条 1 項により特許を受ける権利が生じないことになるだろうとも述べている。

第二の反論は、特許を受ける権利の起源を示す声明の提出は、方式上の要件に過ぎず、自らが権利を有すると考える第三者の対応を可能とするためのものであるが、そのような方式違反により特許可能な客体の保護を否定することは、当該声明による利点が限定的であることに比して、バランスを失する (disproportionate) というものである (決定 4.6.3)。

EPO 審判部は、以上の反論は、EPC の方式要件を無視するものであり (決定 4.6.5)、次の理由から採用しないと判断した (決定 4.6.6)。

第一に、審判部は、特定の出願人や発明カテゴリーについて不平等な取扱いの問題があるとは考えていない。というのも、創作活動における機器の使用者や所有者が自らを発明者と指定することを妨げる先例はなく、また、出願人が、発明の実施には関係しないが、公正性の観点から必要と考える情報を出願に記載することも妨げられないからである。

第二に、現実の問題の有無を評価して、EPC を改正するのは、立法者の任務である。

第三に、他に、これらの争点が問題となっている事件はない。

### 3.2.2 DABUS 事件東京地判における言及

EPO 法律審判部決定は、DABUS 事件東京地判における出願人の主張に引用されている。

具体的には、特許要件を充足する発明であれば、AI 生成発明も特許可能と論じることとも可能との説示は、AI 発明は日本の特許法の保護対象から除外されていないとの主張に、また、自然人発明者が不在の場合、発明者の指定は、不要であるとの議論も可能との説示は、AI 発明において発明者の氏名等の記載は必要的記載事項ではないとの主張に、それぞれ引用されている。

これに対して、被告（国）は、EPO 法律審判部決定は、日本の特許法の解釈において直ちに参照し得えないことに加えて、その結論は、DABUS 出願の却下処分を維持するものであり、出願人が引用した説示は、その一部に過ぎないと反論し、東京地裁も、同決定は、日本の特許法の解釈を直ちに左右しないと判示している。

### 3.3 英国

英国特許法上、「発明者」とは、発明の実際の考案者（the actual deviser of the invention）と定義される（7 条（3））。また、発明者、制定法や契約等により権原を有する者又はそれらの者から権利を承継した者は特許を受けることができるが、その他の者に対しては特許権を付与することができない（7 条（2））。出願人は、所定の期間内に、発明者と信じる者を特定しなければならない（13 条（2）（a））。出願人が発明者でない場合には、特許を受ける権利の由来を示す必要があり、それらに違反すると出願はみなし取り下げとされる（13 条（2）（b））。

上記規定を踏まえ、英国知的財産庁（以下、「UKIPO」という。）は、DABUS 出願をみなし取り下げと決定した<sup>21)</sup>。出願人は、不服を申し立てたが、英国高等法院<sup>22)</sup> 及び英国控訴院<sup>23)</sup> は、いずれもこれを認めず、英国最高裁<sup>24)</sup> も、次のとおり判断して、みなし取り下げの結論を維持した。

最高裁は、まず、本件においては、およそ「自律的」AI 生成物が特許されるべきか、そのために発明者概念を拡張すべきかといった政策論が問われているわけではなく、下級審がそう判断してきたように、現行法の解釈に論点は限定されており（段落 48～50）、DABUS が発明を創作したとの出願人の主張については、これを受け入れた上で出願の適否を検討すべきことを確認している（段落 51）。

続いて最高裁は、3 つの争点について次のとおり判示した。

第 1 の争点である「発明者」の範囲と意味について、最高裁は、発明者は自然人でなければならない（段落 56）、7 条（3）の「考案者」（deviser）は、発明を考案した「人」（person）という通常の意味以外の意味を有することは何等示唆されていないこと（段落 57）を、先例の確認等を踏まえて再確認し（段落 60～62）、DABUS は、発明者ではないと結論付けた（段落 73）。

第 2 の争点は、出願人は、DABUS により生成された技術的進歩<sup>25)</sup>について、特許を出願し、取得する権利を有するかであり、出願人は、DABUS の所有権に基づき、付合の法理（doctrine of accession）の（類推）適用により DABUS が生み出した果実である発明について権利を有するなど主張した。これに対して、最高裁は、出発点として発明者が存在する必要があるが、DABUS は発明者でないこと（段落 77）、また、付合の法理（doctrine of accession）は、既存の有体物が生み出した新たな有体物に関するルールであり、本件のように無体物に適用する根拠はないこと（段落 87～88）等を挙げて、出願人の主張を斥けている。

第 3 の争点は、UKIPO は、出願をみなし取り下げとすることができるか、である。この点に



ついて、控訴院判決における反対意見（Briss 判事）は、発明者の特定について、出願人が発明者と信じる者を特定すれば足り、それが真に出願人の信念なのであれば発明者特定義務は果たされること（控訴院判決段落 58, 60）、また、発明者の特定や発明者から出願人への権利の由来の説明を求める目的は、UKIPO が公開する情報を得るためであり（控訴院判決段落 68）、別に特許を受ける者が存在する場合の処理には別の手続き<sup>26)</sup>が設けられていること（控訴院判決段落 70, 72）を踏まえると、DABUS 出願における（自然人）発明者の不在は出願人の信念を反映したものであって（控訴院判決段落 79, 80）、権利の由来に関する出願人の主張も不完全なものでない（控訴院判決段落 83）以上、それらの主張の妥当性について判断する必要はなく、DABUS 出願は適法であって、発明の創作者が機械である事実は特許付与を妨げるものではない（控訴院判決段落 97）とまで述べていた。

しかしながら、最高裁は、発明者性や権利の由来に関する出願人の主張の正確性を審査することは UKIPO の機能ではないとしても、出願人の主張が明らかに誤り又は不十分である場合に UKIPO は介入し得ると指摘する（段落 96）。最高裁によれば、DABUS は、発明者ではないのであるから、出願人は自らが発明者とする者を一切特定しておらず（段落 93～94）、また、DABUS の所有は、権利の由来の説明としては不十分であるため（段落 97）、UKIPO によるみなし取り上げの判断は正しい（段落 98～99）。

### 3.4 米国

#### 3.4.1 DABUS 出願の扱い

米国特許法において、「発明者」とは、発明の主題（subject matter）を発明又は発見した個人

（individual）と定義される（100 条（f））。共同発明の場合、「発明者」は、そのような複数の個人（individuals）であり（100 条（f））、「共同発明者」（“joint inventor” and “coinventor”）は、そのような複数の個人（individuals）のうちの 1 人である（100 条（g））。また、何人も（Whoever）、新規で有用な方法、機械、製造物、組成物、新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、特許を受けることができる（101 条）。（共同）発明者である各個人（each individual）は、自身（himself or herself）が最初（original）の（共同）発明者であると信じている旨を宣誓又は宣言しなければならない（115 条（a）（b））。

以上を前提に、米国特許商標庁（以下、「USPTO」という。）は、DABUS 出願について、発明者に関する適切な情報の提出を求める通知を決定し、その取消しを求める出願人の請願を却下し、さらにその再考を求める請願も却下した<sup>27)</sup>。出願人は、不服を申し立てたが、バージニア東部地区連邦地裁はこれを認めず<sup>28)</sup>、出願人は、連邦巡回区控訴裁判所（以下、「CAFC」という。）に控訴したが、CAFC も、以下のように述べて控訴を棄却した<sup>29)</sup>。

CAFC によれば、AI システムが特許法上の「発明者」たり得るかという条文解釈において、条文の文言が明確である場合には、それを検討すれば足りる。そうすると、特許法は、発明者が自然人（natural persons）、すなわち人間（human beings）であることを求めていることは、条文上明確である。その根拠として、CAFC は、上記の「発明者」や「共同発明者」の定義規定（100 条（f）（g））及び発明者による宣誓又は宣言規定（115 条）において「個人」（individuals）という文言が用いられていることを挙げる。

もつとも、特許法は、「個人」（individual）

について定義していない。しかしながら、CAFC は、最高裁の先例や辞書等を参照しつつ、法律の条文における「個人」は、議会の異なる意図が示唆されない限り、人間 (human beings) を指すとした上で、特許法には異なる意図の示唆はないと判断した。反対に、CAFC は、上記の条文以外にも、発明者の宣誓又は宣言に関する 115 条は、「彼自身」(himself) 及び「彼女自身」

(herself) という人称代名詞を用いており (115 条 (b) (2) ) , 仮に議会が人間ではない発明者を認めるつもりであれば用いたであろう「それ自体」(itself) という文言は用いていないことを指摘する。くわえて、同条は、自らが発明者であると信じる個人による宣誓または宣言を要求するが、出願人が DABUS の代理と称して必要書類を提出した事実が示すとおり、発明者について AI システムによる信念の形成が可能であることは示されていないとも述べる。

また、発明をした「何人も」(Whoever) 特許を受けられると定める 101 条に関連して、CAFC は、「何人も」(whoever) は、法人等を含み得る点において「個人」(individual) より広いことを認めつつ<sup>30)</sup>、問題は、「発明者」の定義であって、そこでは、「個人」(individual) の文言が用いられ、「何人も」(whoever) の文言は用いられていないとした。

さらに、非自明性に関する 103 条によれば、発明がどのように創作されたかによって特許性は否定されないとの出願人の主張について、CAFC は、同条は発明者性の規定ではないとして、これを否定する。

一方、出願人は、イノベーションを促進し、社会への公開を奨励するために、AI により生成された発明は特許可能であるべきとの政策論を主張していたが、CAFC は、条文の文言の意味

が明白であればそれに従うという条文解釈が全てであり、出願人の政策論は、条文上の根拠を欠くとした。なお、CAFC は、本件は、人間が AI の支援 (assistance) により創作した発明が特許保護を受けられるかという問題ではないともことわっている。

さらに出願人は、憲法判断回避の原則 (canon of constitutional avoidance) により、AI を発明者として認めることは、「学術及び有用な技芸の進歩を促進するため」との憲法の知財条項 (1 章 8 条 8 項) に適合する一方、発明者として認めないことは、そのような憲法上の目的を損なうことから避けるべきであると主張したが、CAFC は、これを斥けている。CAFC によれば、上記知財条項は、議会に立法権限を付与するものであり、議会は、それにしたがって、現行特許法の立法を選択したのであるから、憲法判断回避の原則が適用される余地はないとされる。

以上を踏まえ、CAFC は、自然人のみが発明者であり、AI は発明者たり得ないと結論付けた。これに対して、出願人は、裁量上訴を申し立てたが、米国最高裁は、これを受理しなかった<sup>31)</sup>。

### 3.4.2 発明者性ガイダンス

上記 CAFC 判決後の 2024 年 2 月 13 日、USPTO は、AI 支援発明 (AI-Assisted Inventions) における発明者性に関するガイダンス (以下、「本件ガイダンス」という。) を公表した<sup>32)</sup>。

ここでの AI 支援発明 (AI-Assisted Inventions) とは、AI システムを用いて自然人により創作された発明を指す (本件ガイダンス注 1)。前述のとおり、AI の発明者適格を否定した CAFC は、DABUS 事件は、AI の支援 (assistance) により人間が創作した発明の事案ではないとことわっていた。本件ガイダンスは、その点を踏まえて、

AI システムを利用する自然人が発明に重要な貢献をした (significantly contributed) 場合、当該自然人は、発明者として認められるとする。その上で、本件ガイドンスは、自然人発明者に求められる「重要な貢献」(significant contribution) がどのような場合に認められるかについて、次に述べる具体的指針を示している。

### 3.4.2.1 発明者認定の具体的指針

本件ガイドンスが取り上げるのは、自然人が AI を道具として利用して発明を創作した場合の発明者認定の問題である。この論点は、AI が自律的に発明を完成させたと主張する DABUS 出願と異なり、より現実的な問題として実務的にも重要であると考えられる。その点は認識しつつも<sup>33)</sup>、AI の発明者適格を検討の主眼とする本稿では、概要を紹介するにとどめる。

具体的指針に先立ち、本件ガイドラインは、AI 支援発明において「重要な貢献」(significant contribution) をした発明者を認定する判断基準として、共同発明者の認定に適用される Pannu 判決<sup>34)</sup> の 3 要件 (Pannu factors) を用いるとする。Pannu factors とは、(1) 発明の着想 (conception) 又は具体化 (reduction to practice) に重要な貢献をすること、(2) クレームされた発明への貢献が全体の中で質的にわずかなものではないこと、(3) 単に周知の概念や現在の技術水準の説明以上の貢献をすること、である。なお、

(1) は、具体化への重要な貢献により発明者性が肯定される余地があるかに読めるが、本件ガイドンスによれば、これは、化合物など予測困難な技術分野において、実験の成功を通じた具体化と同時に着想が認められるような場合 (具体化と同時の着想の法理) を指し、それ以外の場合では、具体化のみでは不十分であり、着想

への重要な貢献が決め手であるとする。出願に記載された発明者が Pannu factors を充足しない場合、当該出願は、拒絶される (101 条及び 115 条)。

以上の判断基準を踏まえて、本件ガイドンスは、発明者認定の具体的指針を、例示とことわりつつ、以下のとおり提示する。

1. AI システムを用いて AI 支援発明を創作した自然人が重要な貢献をしていれば、当該自然人は (共同) 発明者たり得る。
2. 単なる課題の認識、一般的な目標や研究計画の立案は、着想と認められない。AI システムに課題を提示するのみの自然人は、(共同) 発明者に該当しないが、AI システムから特定の解決策を導き出すために特定の課題を念頭にプロンプトを作成すれば、重要な貢献が認められる可能性がある。
3. 具体化のみでは、発明者としての「重要な貢献」が認められない。AI システムの出力を単に発明として認識、評価するに過ぎない自然人は、特にその出力の特性や有用性が当業者にとって明らかである場合、発明者ではない。しかし、AI システムの出力に重要な貢献を加えて発明を創出した自然人は、発明者たり得る。AI システムの出力を用いて実験を成功させた自然人は、発明の具体化までは着想が認められないにせよ、重要な貢献が認められる場合がある。
4. クレームされた発明の基礎となる本質的な構成要素を開発した自然人は、発明の着想に至るまでの行動に参画していなかったとしても、重要な貢献が認められ得る。自然人が特定の解決策を導き出すために特定の問題を念頭に AI システムを設計、構築、トレーニングすることが重要な貢献で

あれば、当該自然人は発明者たり得る。

5. AI システムに対する「知的支配」は、AI システムを使用して創作された発明の発明者性を基礎付けない。したがって、着想に重要な貢献をすることなく、AI システムを所有又は管理するに過ぎない自然人は、発明者に当たらない。

### 3.4.2.2 実務運用

本件ガイダンスによれば、願書に記載された（共同）発明者が重要な貢献をしていない場合、101 条及び 115 条に基づく拒絶理由が生じる。その点を前提に、本件ガイダンスは、出願人が特許性に関する重要な（material to patentability）情報を開示しなければならない義務<sup>35)</sup>の対象に、AI 支援発明における重要な貢献が、発明者と記載された者ではなく、AI システムによりなされたことを示す証拠が含まれるとしている。もっとも、実際に発明者性に関する情報の提出が必要な場合は殆どないとも述べているが、その一方で、出願人は、発明者性に関する重要な情報を認識した場合には速やかにそれを提出すべきであるとしている。さらに、USPTO に提出する書類については「状況に応じた合理的な調査」（inquiry reasonable under the circumstances）が求められるため<sup>36)</sup>、出願の準備においては、発明の創作に AI が用いられた場合に自然人の貢献が発明者として認められるレベルに達しているかを評価することが適切であるとされる。他方、審査官等は、適正な審査や処理のために合理的に必要な情報の提出を求めることができるため<sup>37)</sup>、AI 支援発明において発明者と記載された者が重要な貢献をしていないと判断する合理的な根拠があれば、審査官等は、発明者性に関する情報の提出を要求可能としている。

以上からすると、実際に USPTO が積極的に発明者性を審査するの可否かは定かでないものの、本件ガイダンスは、必要があれば既存の枠組みの中で発明者性について審査可能であることを示すものといえよう。

### 3.4.2.3 その他

本件ガイダンスによれば、特許権や特許出願に関する権利は、発明者に原始的に帰属し、譲渡により移転可能であることは、AI 支援発明においても同様であるが、AI システムは、発明者たり得ないため、譲渡する権利をもち得ない。

また、本件ガイダンスにあわせて、具体的な事例も公表されており、その中には、自然人の発明者が不在となるケースも含まれている<sup>38)</sup>。

## 3.5 豪州

豪州特許法 15 条（1）は、特許を受けることができる者（person）の四類型として、発明者（inventor）（(a)）、特許権付与時に当該特許権を譲り受ける権原を有する者（(b)）、上記二者のいずれかから権原を取得する（derive）者（(c)）、上記三者が死亡している場合の法定代理人（(d)）を設けている。また、PCT 出願の出願人は、発明者の氏名を記載する必要がある（豪州特許規則 3.2C(2) (aa)）。ただし、発明者は、定義されていない。

PCT 出願である DABUS 出願は、特許庁により、発明者の氏名を記載していないと判断され、失効した。これに対して、出願人は不服を申し立て、連邦裁判所判決<sup>39)</sup>は、AI は発明者たり得ると判断して特許庁の処分を取り消した。しかしながら、同判決は、控訴審である連邦裁判所大合議（Full Court）により取り消された<sup>40)</sup>。



### 3.5.1 連邦裁判所判決

一審判決は、AI の発明者適格を肯定した点が注目されるため、以下、その理由を紹介する。

同判決によれば、inventor という単語は、動作主名詞 (agent noun) であり、動作主名詞は、動詞に er や or といった接尾辞が追加されて動詞が示す行為を実行する動作主 (agent) を指し、例えば Computer のように、動作主は人に限らず物でもよいから、AI が発明する動作主 (agent) であるなら inventor ということができる (段落 10, 120, 148, 149)。また、AI の発明者性を否定すると、進歩性等特許要件を充足する発明であるにも関わらず、人間の発明者が不在であるために特許を受けることができない事態が生じる。しかし、技術的イノベーションと技術移転・普及を通じて経済的な厚生を促進するという特許法 2 条に定める特許法の目的に照らしても、そのような場合に保護を否定すべき理由はなく、AI の発明者適格を認めることは、イノベーションを促進し、AI 開発等にインセンティブを与え、AI 技術が進展している現実にも合致する (段落 10, 13, 121, 124, 125, 126, 132)。

次に、AI の発明者適格を認める場合の権利帰属について、同判決は、次のとおり述べる。DABUS は発明者 (inventor) たり得るが、特許権は人 (person) である発明者に付与されるとの特許法 15 条 (1) (a) の規定に照らすと、人 (person) ではない DABUS に特許権は付与されない (段落 160)。他方、15 条 (1) は、発明者以外に特許権が付与される者として、①特許権付与時に当該特許権を譲り受ける権原を有する者 (15 条 (1) (b)) と、②発明者又は①に該当する者から発明についての権利を取得する (derive) 者 (15 条 (1) (c)) を定めており、出願人である Thaler 博士は、これらの類型に該当し得る。①との関

係では、動植物の所有者がその子孫・果実を所有できるように、DABUS の保有者 (owner) である Thaler 博士は AI が生成した発明の「所有者」 (owner) であり (段落 167)、発明者からの譲渡 (assignment) を厳格に捉えるべきではない (段落 168~175)。また、②の取得 (derive) は譲渡 (assignment) より広い (段落 178~185, 197)。Thaler 博士は DABUS の保有者かつ管理者 (owner and controller) であり、DABUS が生成した発明を占有 (possession) することにより発明の権利を保有 (own) し、この場合、権利は Thaler 博士に原始的に帰属するものの、なお「発明者から取得された」 (derived from the inventor) といえる (段落 189)。発明者からの取得とは、発明者に一旦帰属した権利が別の者に承継される場合に限定されず、発明者「から」 (from) とは、起源 (source) 又は出発点 (starting point) を示すに過ぎない (段落 198)。

### 3.5.2 連邦裁判所大法廷判決

これに対して、連邦裁判所大法廷判決は、AI は発明者たり得ないと判示して、一審判決を取り消した。

同判決は、まず、発明者の氏名の記載を求める特許規則 3.2C(2) (aa) の目的は、特許を受けることができる出願人の権原の明確化であることを確認する (段落 75, 84)。そして特許法の歴史、条文、先例等を参照した同判決は、特許を受けることができる者に関して、法は、特許法における発明が自然人の精神 (mind) から生じることを前提としていると述べる (段落 105)。

その上で同判決は、特許権が「発明者である者」にのみ付与されると定める 15 条 (1) (a) における「者 (person)」とは、文脈上、自然人であるとする (段落 106)。同判決によれば、それ

以外に特許を受けられる権原について定める 15 条 (1) (b), (c), (d) の規定は、上記の 15 条 (1) (a) の発明者から権原を取得する状況を定めるものであって、実際の発明者と最初に特許を受ける権利を有する者との間に法的関係が存在しなければならない (段落 107)。譲渡による特許権の取得について定める 15 条 (1) (b) についてみると、この譲渡は、自然人である発明者を起点とするのが最も自然であり、法人格のない何か (something) による譲渡は、有効ではない (段落 108)。したがって、同判決は、特許法及び特許規則においては、自然人のみが発明者たり得るのであり、15 条 (1) (b) から (d) に基づいて特許を受けるためには、その発明者が特定される必要があると結論付けた (段落 113)。

また、同判決は、出願人には DABUS 出願による議論喚起の意図があったことは明らかであるとしつつ、政策論としては、以下のとおり、様々な議論があることを認める (段落 119)。例えば、AI を含むように発明者は再定義されるべきか、その場合、誰に特許権が付与されるのか、AI が作動する機械の所有者か、AI ソフトウェアの開発者か、ソースコードの著作権者か、AI の学習データ入力者か、あるいはその他の者か。また、仮想的な当業者の知見と思考プロセスにより判断される進歩性の基準は見直されるべきか。さらに、冒認による取消しは、どのような役割を果たすのか。しかしながら、連邦裁判所大法廷判決は、解釈論に立法論を持ち込むべきではないとして、そのようなアプローチに肯定的な一審判決を批判している (段落 120)。

さらに、連邦裁判所大法廷判決は、DABUS 出願では、発明者は、AI であり、Thaler 博士ではないことが前提とされているが、果たして自然人発明者は不在なのかについて、本訴訟では検

討されておらず、定かでないと指摘する。その上で、もしこの点が検討されたとしたら、Thaler 博士が DABUS のソースコードの著作権者、かつ、DABUS が作動するコンピュータの所有者であって、DABUS の維持や運用コスト負担の責任者でもあることを含む様々な事情のうち、何を重視するかについて考慮する必要があったかもしれないと述べて、DABUS 出願における自然人発明者の存在に含みを持たせている。

以上のとおり、控訴審判決は、一審判決が依拠した *inventor* という単語の言語的性質を一顧だにせず、また、特許要件を充足する発明は、特許法の目的に照らして保護されるべきとの議論も、政策論として一蹴している。また、AI の発明者適格を否定したため、AI 保有者への権利帰属を認めた一審判決と異なり、権利帰属の問題について判断していない。

なお、出願人は、連邦最高裁 (High Court of Australia) に対して上訴の特別許可 (Special Leave) を請求したが、連邦最高裁は、これを認めなかった<sup>41)</sup>。

### 3.6 その他

その他にも、ドイツでは、特許法 6 条により特許を受ける権利は、発明者又はその承継人に帰属し、37 条 1 項により発明者の指定が求められるところ、連邦通常裁判所は、次のとおり判示して、AI の発明者適格を否定している<sup>42)</sup>。すなわち、37 条に基づき指定すべき発明者は、自然人のみであって、ハードウェアやソフトウェアから構成される AI システムは、発明者たり得ない (段落 21)。発明者の地位から特許を受ける権利と人格的権利が生じるため、発明者は、権利能力を有することを前提としているからである (段落 29, 30)。一方、クレームされた技

術的教示を見出すために AI が用いられた場合に自然人を発明者と指定することは、可能であり（段落 32）、必要である（段落 50）。現在の知見によれば、人間の準備や影響なしに技術的教示を探索するシステムは存在せず（段落 40）、出願人が（少なくとも）一人の発明者を指定することは可能である（段落 44）。ただし、自然人を発明者と指定しても、発明が AI により生成された旨の補足書類が提出された場合、出願全体として発明者を明確に指定したとはいえない（段落 57）。もっとも、発明者として出願人の氏名を記載し、当該出願人が AI に発明の創作を促した旨を追加的に記載すること<sup>43)</sup>は、出願を拒絶する理由にはならない（段落 62）。出願人は、明確に発明者として指定されており、かかる記載の妥当性の法的評価は、出願手続においてなされないからである（段落 65）。

一方、南アフリカでは、2021 年 7 月 28 日、DABUS 出願に特許権が付与された<sup>44)</sup>。ただし、南アフリカは無審査主義であること（南アフリカ特許法 42 条、44 条）に留意する必要がある。もっとも、他国と異なり、方式審査において AI を発明者とする記載が問題にされなかったとはいえるかもしれない<sup>45)</sup>。

## 4. 若干の検討

### 4.1 解釈論

3. で紹介したとおり、現行法の解釈論についてみると、各国の発明者に関する規定は同一ではないものの、裁判所等（EPO 審判部を含む）の判断は、発明者は、自然人に限られ、AI は、発明者たり得ないという点において一致する（豪州連邦裁判所一審判決を除く。）。ただし、各国間で多少の温度差もあり、例えば、EPO 審

判部は、自然人の発明者が不在の発明の保護に相対的に好意的であるといえなくもない。

また、多くの国において、AI の発明者適格を否定する理由として、「発明者」の定義規定を有する英国や米国では「発明者」の文言、それ以外の日本では「氏名」などの条文の文言自体の解釈や、特許を受ける権利が帰属する発明者は、法的な権利能力を有していなければならないといった点が挙げられている。

他方、豪州連邦裁判所一審を除く各国の裁判所等は、立法論と解釈論を峻別し、出願人が主張する政策論の考慮については、慎重である。

以上の点は、DABUS 事件東京地判にも基本的に妥当する。その限りにおいて、同判決は、現時点における各国の司法判断等の大勢に沿うものといえるだろう。

#### 4.1.1 DABUS 事件東京地判

もっとも、DABUS 事件東京地判の解釈論については、以下のとおり特徴的な点も見られる。

##### 4.1.1.1 客体を重視する議論の妥当性

東京地裁は、発明が自然人により生み出されるものであると解する根拠として、知的財産基本法 2 条 1 項を挙げる。これは、知的財産基本法に類似する立法を有する国は少ないこともあり、他国の判断には見られない理由付けである。しかしながら、特許法の解釈における知的財産基本法の位置付けについては、議論の余地がある。そもそも基本法は、一般に法規範性が希薄であるとされ<sup>46)</sup>、知的財産基本法も、知的財産政策の理念（3 条、4 条）、各主体の責務（5～8 条）や基本的施策（12～22 条）などを定めるものであって、私人の権利や義務を直接定めるものではない。さらに、立案担当者は、「知

的財産」の定義について、法的な権利として確定しているか否かを問わず、広く定義したものと説明している<sup>47)</sup>。それらの点を踏まえれば、知的財産基本法が特許法の解釈指針としてそれほど重要な意義を有しているとは考えがたい。

それでも東京地裁が知的財産基本法に言及したのは、特許法上、発明は自然人によるものに限定されず、「AI 発明」も含まれるとの出願人の主張に対して、被告の国が、発明は自然人によるものに限られると反論する根拠の一つに同法 2 条 1 項を挙げたからかもしれない。

一方、被告の国は、特許法 2 条 1 項の「発明」の定義にいう「技術的思想の創作」は、自然人の精神活動の介在を前提にしているとも主張していた。確かに「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法 2 条 1 項)である著作物には自然人の「思想又は感情」が要求されるし<sup>48)</sup>、「発明とは人が創作したもの」<sup>49)</sup>とも説かれてきた。また、前述の豪州連邦裁判所大法廷判決も、発明は自然人の精神 (mind) から生じることを前提とすると解している。もっとも、従来、「技術的思想」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、反復可能性があること<sup>50)</sup>、また、「創作」も発明を発見から区別するもの<sup>51)</sup>と解されてきた。そこで、出願人は、「発明」は自然人がしたものに限られず、「AI 発明」が客観的に 29 条等の特許要件を充足すれば、特許法上保護されると主張していた。

前述した豪州連邦裁判所判決は、このような主張に理解を示し、自然人発明者が存在しなくとも特許要件を充足する発明の保護を認めていた。同様に、前述した EPO 法律審判部決定も、議論の過程においてはああるが、そのような主張に一定の理解を示しているようにも見える。もっとも、豪州連邦裁判所大法廷判決は、前述

のとおり解して豪州連邦裁判所判決を取り消した。我が国においても同様に「技術的思想の創作」は自然人によるものを前提にしていると解することも考えられようが、前述したとおり、これを反復可能性のある技術的手段が人工的に作出されていることと解することも不可能ではない。他方、知的財産基本法 2 条 1 項は、明文で「人間の創造的活動」を要求しているため、東京地裁は、それに依拠したのかもしれない。

もっとも、特許法 2 条 1 項の発明の定義が決定的でないにせよ、知的財産基本法 2 条 1 項によらず、「自律的」AI 生成物の特許保護を否定することは可能と考えられる。前述したとおり、誰を保護するかという権利の主体の問題は、何を保護するかという客体の問題と表裏一体であり、客観的に発明らしきものが存在していても、発明者が存在しなければ特許保護を受けることはできないと考えられるからである<sup>52)</sup>。

これに対して、出願人は、「自律的」AI 生成物が特許法の保護対象から排除されていないことを前提に、特許を受ける権利が発明者に原始帰属することなどを定める 29 条 1 項等の規定は自然人発明者にのみ適用され、「自律的」AI 生成物に関する権利の帰属は、特許法から導くことができないと主張する。そして民法 205 条が準用する同法 189 条により権利は、出願人に帰属すると考えているようである。

しかしながら、客観的に「発明」らしき客体が存在しさえすれば特許法の保護が肯定され、その権利の主体は、特許法により決定されなくてよいとの主張に対しては、特許法上、保護対象の客体に関する規定が権利の主体に関する規定より優先されるのは何故か、との疑問が生じる。むしろ、何を保護するかは客体論と誰を保護するかは主体論があいまって、誰のどのよう



な創作を保護するののかという特許法の保護の範囲が全体として画されるのではないか。保護を受けるには、発明及び発明者の双方が必要であり、客観的に発明らしきものが存在しても、権利が帰属すべき者が存在しなければ、特許法上保護されないと考えるべきだろう<sup>53)</sup>。

なお、民法 205 条が準用する同法 189 条に基づく主張について、東京地裁は、同条により「果実を取得できる者を特定するのは格別、果実を生じさせる特許権そのものの発明主体を直ちに特定することはできない」として斥けている。この説示は、必ずしも明確ではないが、出願人が特許権（又は特許を受ける権利）を準占有しているとしても、民法 189 条は、出願人が特許権（又は特許を受ける権利）から生じる果実を取得できることを認めるに過ぎず、そもそも特許権（又は特許を受ける権利）の帰属を定めるものではないとの趣旨と考えられなくもない。

他方、出願人が行政不服審査法に基づく審査請求時に主張していたように、民法 89 条 1 項及び 206 条により、DABUS から生じる発明は、果実として、それに係る権利が DABUS の所有者である出願人に帰属するといった立論も考えられるだろう<sup>54)</sup>。確かに、有体物から産出される天然果実（これも有体物である）は収取権者に属する（民法 89 条 1 項）。しかしながら、無体物である発明についての特許を受ける権利は、有体物の所有や無体物（プログラム）の保有から生じるのではなく<sup>55)</sup>、発明創作行為から生じる。むろん、発明創作行為により生じた権利を発明者以外に原始帰属させることはその旨の規定を設ければ可能であるが（例えば、職務発明に関する 35 条 3 項）、そのような規定がなければ、権利は、発明者に原始帰属するというのが、無体物の発明について規律する特許法の構造で

ある。そうすると、民法 89 条 1 項及び 206 条に基づく立論は、有体物と無体物を混同するものであり、妥当ではないと考えられる。前述した英国最高裁判決も、DABUS の所有権に基づき、その果実である発明についての権利を取得するとの議論は、有体物のルールであって、無体物に適用する根拠はないと判断している。

#### 4.1.1.2 出願人が主張する現行法の問題点

出願人は、現行法において「発明」に「自律的」AI 生成物を含めない場合の問題点として、①「自律的」AI 生成物は、29 条 1 項各号の「発明」に該当せず、公知であっても新規性喪失事由とならない、②「自律的」AI 生成物について発明者ではない自然人を発明者として記載した冒認出願に対して、真の権利者が存在せず、誰も無効審判を請求することができない（123 条 2 項）、ことを指摘する。

①について、2 条 1 項の「発明」は、出願人の主張に従えば、条文上、自然人による創作に限定されていないから、「自律的」AI 生成物も 29 条 1 項各号の発明に該当し得る。他方、2 条 1 項の「発明」は自然人の創作を前提とすると解する場合でも、パブリック・ドメインにある技術に排他権のインセンティブを付与する必要はなく、反対にこれを保護すると産業の発達（1 条）を妨げるとの新規性要件の趣旨<sup>56)</sup>に照らせば、「自律的」AI 生成物を第三者が利用可能であれば、それを「発明」と呼ぶかはともかく、それと同一の発明は新規性を喪失したと考えてよいのではないか（あるいは、進歩性欠如と考える余地もあるかもしれない<sup>57)</sup>）。

②については、無効審判が請求されることはないとしても、侵害訴訟の被告が冒認を理由とする無効の抗弁を提出することは可能である

(104 条の 3 第 3 項)<sup>58)</sup>。したがって、現行法の冒認出願の規律が無意味になるわけではない。

## 4.2 立法論

前述のとおり、各国の裁判所等の多くは、立法論と解釈論を峻別しており、東京地裁も同様である。一方、東京地裁は、産業政策として立法論への期待を表明し、さらに「AI 発明」の存続期間を異なるものとする制度設計を示唆するなど、現行法の見直しに前向きな印象を受ける。そこで、産業政策の観点から、「自律的」AI 生成物を保護することの是非について検討する。

### 4.2.1 産業政策としての「自律的」AI 生成物の保護の要否

そもそも産業政策とは、国による民間の資源配分への介入であり、それが正当化されるのは、「市場の失敗」に対処する場合である<sup>59)</sup>。特許法についてみると、無体物である発明は、第三者によるフリーライドを物理的に防止することができないため、法的保護がなければ、フリーライドにより発明の過少生産という「市場の失敗」が生じる。そこで特許権によりフリーライドを防止し、創作インセンティブを確保することにより、発明の過少生産という市場の失敗を解決することが求められる<sup>60), 61)</sup>。このような議論は、発明が希少な財であることを前提としている。自然人が、多大な投資や労力により創作に従事することを通じて希少な発明が生まれるからこそ排他権により希少な財である発明の創作を促す意義が認められる。

しかしながら、人間と異なり、AI は「疲れることなく」無限にアウトプットを生成し続けることが可能である。AI を利用すれば、何人も、容易に、かつ、大量に AI 生成物を創出すること

ができるとすれば、「自律的」AI 生成物は、希少な財であるとはいえない。のみならず、自然人による創作と区別できない AI 生成物の出現により、自然人に創作インセンティブを与えなくても、AI 生成物が自然人創作物に代替し得る限り、発明の過少供給という「市場の失敗」は生じないともいえる。むしろ、AI 創作物が自然人創作物を完全には代替し得ないとすれば、自然人創作物保護の必要性は失われないにせよ、もはや発明の希少性は無条件に自明ではない。

もっとも、希少性なき知的財産の世界の到来は、既に 2015 年、インターネット上にあふれる著作物などを例に、Mark A. Lemley 教授により指摘されていた<sup>62)</sup>。同教授によれば、インターネットは、コンテンツの創作 (creation) を製作 (production) 及び流通 (distribution) から切り離し、主に後者のコストを削減した。その結果、誰でも容易に著作物を流通させることが可能となり (コンテンツ流通の民主化)、創作者の裾野が広がった反面、海賊版のコストも低下し、インターネット上で海賊版が氾濫した。海賊版対策の効果は限定的であり、知的財産権の保護は不十分であるが、それにもかかわらず、人々は、ますます多くの作品を作り続けている。このような状況を、Lemley 教授は、「希少性のない世界における知的財産」と表現した。そしてインターネットの社会的価値の大きさからみて、権利者がコンテンツの希少性の喪失と戦おうとしても失敗するであろうと指摘する。そのような世界における知的財産法の役割は低下するが、同教授自身は、来たるべき世界について楽観的であると述べている。

Lemley 教授が述べるのとおり、インターネットは、確かに著作物の流通コストを大幅に低下させる。もっとも、AI と比べれば、創作のコスト

低減効果は、限定的であろう。これに対して、創作コストを大幅に引き下げる AI の影響は格段に大きく、財の稀少性という特許法の前提をより大きく揺さぶるものといえるだろう。

また、Burk 教授は、従来の特許法や著作権法は、創作は高価であるが、無断利用は安価である財への投資へのインセンティブであったところ、AI による創作コストの低下は、創作へのインセンティブの必要性を減じるのみならず、AI が自然人の創造的労働を代替することを可能ならしめると指摘する<sup>63)</sup>。もっとも、同教授によれば、そのような状況においては、自然人による創作であるとの「真正性」(Authenticity)が稀少性の価値を持ち得るため、人間による創作を認証(certify)するに際して、商標法の役割が重要になるであろうことを示唆する。

AI により知的財産法の役割分担がどのように変化するかはともかく、発明の過少生産という「市場の失敗」を防止するための特許法という命題を前提にする限り、過少生産が懸念されない「自律的」AI 生成物について特許保護の必要性は乏しく、それを保護する産業政策上の必要性は低いと考えられる。反対に、自然人発明者不在の「自律的」AI 創作物を保護する法改正は、大量の出願洪水を招き、「産業の発達」(特許法 1 条)を阻害しかねないおそれがある。

#### 4.2.2 留意点

前述のとおり「自律的」AI 生成物を特許法上保護する必要はないとしても、優れた AI を開発するインセンティブが一切不要となるわけではない。もっとも、AI 開発へのインセンティブとしては、端的に AI 技術の特許保護すればよく、実際にも、AI 技術に関する発明は、ソフトウェア関連発明として特許保護可能である<sup>64)</sup>。

次に、東京地裁が、立法論に期待する前提として、AI の発明者適格を認める場合に懸念した現行法上の問題点について検討する。

まず、東京地裁は、進歩性判断において自然人が想定されていた当業者の概念を AI にも適用するのは相当ではないと指摘する。これは、当業者を自然人ではなく、AI に置換する見解<sup>65)</sup>を解釈論として採用しない旨を述べたものかもしれない。しかしながら、AI が進歩しても、人間の働きかけを受けて AI が作動する以上、人間が AI を使用しているといえるため、自然人の当業者が AI を使用すると想定して進歩性を判断すればよく、これは、現行法の下でも可能と考えられる<sup>66)</sup>。当業者概念は、AI の進歩に対応可能な柔軟な概念であるといえよう。

ただし、AI 生成物が進歩性判断の前提として、あるいは新規性判断において、「引用発明」(29 条 1 項各号)に該当するかについては、拙稿<sup>67)</sup>で述べたとおり、別の考慮を必要とする。前述した 29 条 1 項各号の「発明」は自然人の創作に限られるかという問題とは別に、引用発明適格性として、実施し得る程度の記載を要求すれば(実施可能性説)、AI 生成物がそれを充たすかが問題となるからである。AI 生成物に実施可能性の裏付けがないと判断される場合には、引用発明適格性が否定されることも考えられるが、その場合でもなお進歩性判断における参酌が許されるかといった点を含めて、さらに検討を深める必要がある。ただし、これは、「自律的」AI 生成物に限らず、人間が道具である AI を利用して生み出した AI による推定結果全般について生じる問題である。

また、東京地裁が指摘する AI 関連発明の発明者の認定をめぐる問題も検討に値する。この場合、AI に対する人間の指示がどの程度具体的

なものであるかが問題となるが、この論点も、「自律的」AI 生成物のみならず、他の AI 関連発明においても既に生じている問題である。

例えば、特許庁が AI 関連発明の記載要件違反の例として紹介する嫌気性接着剤の組成を AI に予測させた発明の事例<sup>68)</sup>を例にとろう。この事例において、AI に対して、所定の時間内に所定の硬化強度を示す嫌気性接着剤の組成は何かと尋ねる指示を出した自然人は、発明者として認められるだろうか<sup>69)</sup>。仮にこの指示が製品に要求される仕様を示すに過ぎないとすると、この指示が人間になされた場合には、指示した自然人は発明者に該当しないおそれがあり<sup>70)</sup>、AI への指示についても同様に考えるならば、自然人発明者は存在しないこととなる。

これに対して、上記 2 つのケースを区別可能だろうか。指示を受けたのが自然人である場合、その自然人が解決策を見つけるために骨の折れる試行錯誤が必要であるとすれば、解決策を見つけた自然人のみが発明者に該当しよう。他方、AI にとって同じ作業は困難ではなく、高い確率で潜在的な解決策を見つけることが可能とも考えられる。AI に指示を出す自然人もその点を認識しているとすれば、その指示が多少抽象的であっても、AI を使用することにより解決への道筋が見えていると考えることもできなくはない。そうすると、指示を出した自然人を発明者と認める余地も生じてこよう<sup>71)</sup>。いずれにしても、この問題は、現在の AI 関連発明について現行法の下で既に生じている問題である。

そして AI を利用して創作された発明について、自然人が発明者と認められるのであれば、当該自然人に権利を帰属させることに問題はなく、AI を発明者とした上で自然人に権利を帰属させる解釈論の検討に頭を悩ましたり、産業政

策上の必要性が低い立法論の検討に注力したりする必要はないのである。

この点に関して、DABUS 出願を各国に行っているチームの Ryan Abbott 教授は、AI を発明者として認めるべきと主張する<sup>72)</sup>。同教授によれば、人間が AI にタスクと最初の素材を与えるのみでは着想といえないから当該人間は発明者ではなく、着想は、AI によるものであるから AI を発明者と考えるべきというのである。また、AI を発明者として認めない場合、「自律的」AI 創作物である旨が開示されないとも指摘する。

着想が重視される米国では、前述した USPTO の発明者性ガイダンスも、単なる課題の認識等は着想ではないとする。発明の特徴的部分への創作的関与を求める我が国でも上述した嫌気性接着剤の例のように、AI に指示を与えた人間の発明者性が肯定されるかが微妙なケースがあることは否定できない。しかし、AI 関連発明であれば須く自然人発明者が存在しないわけではない。前述の USPTO の発明者性ガイダンスが試みるとおり、問題は、いかなる自然人の貢献をもって発明者と認めるかであり、上述の私見は、その点をどの程度緩やかに解することができるかを模索するものである<sup>73)</sup>。この点は、AI を道具として用いる大半の AI 関連発明に関する喫緊の課題である。したがって、まずは、自然人を発明者と認めることができる範囲を見極めることを優先すべきであって<sup>74)</sup>、その存在自体が定かではない「自律的」AI 生成物についての立法論は、次の段階の問題であろう。

また、AI の発明者適格を否定すると、確かに「自律的」AI 生成物である旨が秘匿されるおそれはある。しかし、AI の発明者適格を肯定すればその旨が開示されるとは限らない。仮に DABUS が問題の 2 件の発明を創作したとして



も、創作後は、食品容器やビーコン（信号灯）の製造に DABUS は不要であり、その点を明細書に開示する必要性は高くないからである<sup>75)</sup>。

この点に関連して、前述した USPTO の発明者性ガイダンスは、AI による重要な貢献を情報開示義務（その違反は特許権を行使不能とするおそれがある<sup>76)</sup>）の対象に含めている。もっとも、これは、出願に記載された発明者が重要な貢献をしていない場合には拒絶理由が生じるため、AI による重要な貢献が特許性に関する重要な情報であると解するものであり、AI が発明者たり得ないことを前提にしている。これに対して、AI の発明者適格を肯定する場合は、拒絶理由が生じないために情報開示義務の対象外となる。その場合、上記のとおり、発明の実施に AI が不要なら AI の利用を開示する必要はないのだから、発明者適格を肯定すれば「自律的」AI 生成物である旨が開示されるという考えは、ナイーブにすぎると思われる<sup>77)</sup>。

なお、著作権法においては、人間由来の創作的表現が存在しない AI 生成物を人間の創作と僭称する僭称コンテンツを防止するため<sup>78)</sup>、または、両者の区別困難性から予測可能性や取引の安全に配慮して<sup>79)</sup>、両者を渾然一体として保護する立法論が説かれることがある（渾然一体論）。特許法の場合、上記のとおり、AI の発明者適格を肯定しても AI の利用が開示されるには限らないことや、過少生産が懸念されないにも関わらず、排他権付与に伴う社会的費用は生じること等を踏まえれば、渾然一体論の採用には躊躇を覚えざるを得ない。

## 5. おわりに

現行特許法の解釈論としては、発明者は、自然人に限られ、AI は発明者たり得ないとの結論において、各国の司法判断等は、概ね一致している。このような帰結については、DABUS 出願の出願人も容易に想像することができたであろうと推測される。そうすると、出願人の狙いは、特許権の取得よりも、問題提起や議論の喚起にあると考えることが自然であろう。

問題提起としても、解釈論のレベルでは、DABUS 出願の出願人の主張が受け入れられる可能性は低い。他方、立法論としては、東京地裁がその検討への期待を表明するなど、議論の喚起にある程度成功したといえなくもない。

しかしながら、立法論としても、産業政策の役割を「市場の失敗」への対処と捉える以上、稀少な財とはいえない「自律的」AI 生成物の特許保護を正当化することは困難であろう。ただし、そのことは、AI 関連発明について解決すべき課題がないことを意味するものではない。

視野を広げてみれば、生成 AI の急速な進歩は、発明の稀少性という前提に再考を迫っているが、その点は、著作物でも変わりはない。特に著作権法分野においては、AI 生成物が市場に蔓延するとそれと競合する自然人による創作物から得られる利益が失われるとの懸念が根強いが、この問題も、大量の AI 生成物による自然人創作物の稀少性の喪失に起因している<sup>80)</sup>。このように、AI の進歩と普及は、発明や著作物の稀少性の喪失に拍車をかけ、従来財の稀少性を前提にしてきた知的財産法の意義と役割について根源的な問題を提起していると考えられる。本稿が取り上げた AI の発明者適格も、そのような問題の一つであるといえる<sup>81)</sup>。

注)

- 1) 知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2023」31～35 頁（令和 5 年 6 月 9 日）([https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikaku\\_kouteihyo2023.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikaku_kouteihyo2023.pdf))。
- 2) 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AI と著作権の関係に関する考え方」(令和 6 年 3 月 15 日) ([https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901\\_01.pdf](https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf))。
- 3) AI 時代の知的財産権検討会「中間とりまとめ」(2024 年 5 月) ([https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528\\_ai.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf))。
- 4) 中山一郎「AI 関連発明の発明者」パテント 74 巻 11 号（別冊 26 号）63～69 頁（2021）。なお、本稿の記載の一部は、同論文に基づく。
- 5) AI の発明者適格を論じる前提として、AI は、自然人の関与なく、真に「自律的」に発明を創作することができるのか問題となり、DABUS 出願は、DABUS にはそれが可能であるとの前提に立つ。しかしながら、これに否定的な見方も根強い。例えば、AI 時代の知的財産権検討会・前掲注 3) 85 頁は、「現時点では、AI 自身が、人間の関与を離れ、自律的に創作活動を行っている事実は確認できておらず」と述べる（同旨、ドイツ連邦通常裁判所決定〔後述 3.6 参照〕）。また、Dan L. Burk, *AI Patents and the Self-Assembling Machine*, 105 MINN. L. REV. 301, 304, 318-319 (2021)は、見かけ上の自律性は、AI のアウトプットの予測困難性に起因し、人間の関与との因果関係の距離が遠いことによる幻想であると指摘する。筆者も同様に、AI による「自律的」発明の存在について懐疑的であるが、人間の関与の程度が低下すれば、発明者と認められる自然人が存在しない場合が（将来にわたって）ないとはいえないことを踏まえ、本稿では、そのような場合を想定した上で、自然人の働きかけはあっても、自然人発明者が存在しない AI 生成物を「自律的」AI 生成物と呼ぶ。
- 6) 本稿における DABUS に関する記述は、特に断らない限り、Thaler 博士らのチームが立ち上げた The Artificial Inventor Project のホームページ (<https://artificialinventor.com/>) 及び日本出願の代理人である太陽国際特許事務所が特設したホームページ (<http://www.taiyo-nk.co.jp/dabus/dabus01.html>) における記載に基づいている。
- 7) Thaler 博士が創業した Imagination Engines Incorporated のホームページ (<https://imagination-engines.com/index.html>) に基づく。なお、同社の DABUS Described (<https://imagination-engines.com/dabus.html>) 及び太陽国際特許事務所による邦訳 (<http://www.taiyo-nk.co.jp/dabus/dabus02.html>) も参照。
- 8) EPO に対して出願人が 2019 年 7 月 24 日に提出したレターに基づく。European Patent Register (<https://register.epo.org/regviewer>) から入手可能。
- 9) 注 8) のレター参照。
- 10) 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 次世代知財システム検討委員会「次世代知財システム検討委員会報告書」22 頁注 33（平成 28 年 4 月）([https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho\\_hyoka\\_kikaku/2016/jisedai\\_tizai/hokokusho.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/hokokusho.pdf))。

- 11) 知的財産戦略本部・前掲注 10) 22 頁注 33 は、AI が「自律的」に著作物に該当するような情報を生成した場合も著作権法では保護されないとするが、その理由は、当該情報の生成物が「『思想又は感情を創作的に表現したもの（著作権法 2 条 1 項）』ではないため著作物に該当せず、著作権も発生しないと考えられる」からである。特許法では主体が自然人であるかが問題となるのに対して、著作権法では客体が保護対象かが問われるが、保護すべき主体又は客体のいずれかが存在しなければ、保護が否定されることに変わりはない。
- 12) 旧法下において法人を発明者とする法人発明を否定する文脈ではあるが、東京地判昭和 30 年 3 月 16 日下級民集 6 巻 3 号 479 頁（浮袋口金キャップ事件）は、考案者の不特定な考案について何人も実用新案登録を受け得ないとしている。
- 13) もっとも、権利が付与された場合は、特許を受ける者が存在しないため、無効審判が請求されることはない（123 条 2 項。この点を DABUS 事件東京地判において出願人が問題視していることにつき、後述 4.1.1.2 参照）。他方、その場合でも、侵害訴訟の被告が冒認を理由とする無効の抗弁を主張することは可能である（104 条の 3 第 3 項）。
- 14) 特許庁「発明者等の表示について」(令和 3 年 7 月 30 日) (<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html>)
- 15) 日本における手続の経緯は、DABUS 事件東京地判及び注 6) 記載の太陽国際特許事務所による「日本における審理状況」(<http://www.taiyo-nk.co.jp/dabus/dabus06.html>) の記述に基づく。
- 16) PCT 出願は、2 件の発明（食品容器及び強力な注意を喚起するための装置及び方法）を 1 件の出願としている（国内移行した日本の出願も同様である）。この点について、国際調査報告は、単一性違反を指摘している。
- 17) 行政不服審査会第 3 部会による令和 4 年 9 月 12 日付け令和 4 年度答申第 38 号。
- 18) 判決文にいう「AI 発明」の意味は、定かではないが、「自律的」AI 生成物（注 5）参照）を指すと考えられる。生田哲郎「判批」発明 2024 年 8 月号 25 頁（2024）。
- 19) 食品容器に関する出願（EP18275163.6）について、J 0008/20-3.1.01, Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.01 of 21 December 2021, また、強力な注意を喚起するための装置及び方法に関する出願（EP18275174.3）について、J 0009/20-3.1.01, Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.01 of 21 December 2021。
- 20) 発明者は、発明者として記載される権利を有し（EPC62 条）、願書及び明細書に発明者と明記される（EPC 規則 20）。不正確な発明者の指定は、請求により訂正可能である（EPC 規則 21）。
- 21) UKIPO, Decision, BL O/741/19, 04 December 2019 (<https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/o74119.pdf>)。
- 22) Thaler v The Comptroller-General of Patents, Designs And Trade Marks [2020] EWHC 2412(Pat).
- 23) Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs [2021] EWCA Civ 1374.

- 24) Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks and Designs [2023] UKSC 49. 邦文による紹介として、中所昌司「[英国] 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 727 頁 (2024)。
- 25) 最高裁は、結論の先取りを回避するために、DABUS が「創作」又は「生成」したものを表現するに際して、「発明」(invention)ではなく、「技術的進歩」(technical advance)の語を用いている(段落 56)。
- 26) 英国特許法 72 条 (1) (b) (2) によれば、冒認は特許取消事由であるが、取消請求は、確認訴訟により真の権利者と認められた者に限り、原則として付与後 2 年以内に行う必要がある。また、特許付与前に (8 条) 又は特許付与後に (37 条)、真の権利者からの付託に基づき、UKIPO 長官は、権利移転その他適切な命令を発することができる。
- 27) USPTO, Decision on petition - In re Appl. No. 16/524,350 ("DABUS") ([https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350\\_22apr2020.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf))
- 28) Thaler v. Hirshfeld, 558 F. Supp. 3d 238 (E. D. Va, 2021).
- 29) Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir., 2022). 邦文による紹介として、河野英仁「AI が発明者となり得るか——AI『DABUS』出願に対する米国 CAFC 判決——」知財ぷりずむ 21 巻 242 号 32 頁 (2022) 及び同「[米国] AI は発明者となり得るか」知財管理 73 巻 10 号 1277 頁 (2023)。
- 30) その根拠として、CAFC は、「何人も」(whoever) 無断実施すれば侵害であることを定める 271 条を挙げ、そこでの「何人も」(whoever) は、法人など、人間ではない者を含むと指摘する。したがって、発明者が自然人に限られる根拠としては、101 条における「何人も」(whoever) の文言ではなく、「個人」(individual) の文言が重要であるという。
- 31) Thaler v. Vidal, 143 S. Ct. 1783 (2024).
- 32) USPTO, Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 89 FR 10043 (February 13, 2024) (<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions>). 邦文による紹介として、中所昌司「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」AIPII69 巻 7 号 476 頁 (2024)。
- 33) 筆者自身、AI 関連発明における発明者認定問題について検討したことがある。中山・前掲注 4) 参照。
- 34) Pannu v. Iolab Corp., 155 F. 3d 1344 (Fed. Cir., 1998).
- 35) 37 CFR 1.56 (a) (出願について), 37 CFR 1.555 (a) (再審査について)。
- 36) 37 CFR 11.18(b).
- 37) 37 CFR 1.105.
- 38) USPTO, EXAMPLE 1: Transaxle for Remote Control Car (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-guidance-mechanical.pdf>) (シナリオ 1 では、一般的な問題についてのプロンプトを入力したに過ぎない自然人が、また、シナリオ 2 では、着想を通常の素材を用いて単に具体化したに過ぎない自然人は、いずれも発明者でないとされており、これらのシナリオでは、自然人発明者が不在である。), USPTO, EXAMPLE 2: Developing a Therapeutic Compound for treating Cancer (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-guidance-chemical.pdf>).
- 39) Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879.
- 40) Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62.
- 41) Thaler v Commissioner of Patents, [2022] HCA Trans 199 (Transcript of Proceedings) (<https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2022/11/2022.11.11-Transcript-Special-leave-hearing801737754.1.pdf>).
- 42) BGH, Beschl. V. 11.6.2024 - X ZB 5/22. なお、本文の記載は、注 6) 記載の The Artificial Inventor Project のウェブページ上に掲載された英訳版 (<https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2024/07/BGH-DABUS-english.pdf>) に基づく。
- 43) 出願人は、DABUS に発明の生成を促した Thaler 博士との記載を発明者の指定とすることを選択的に請求し、連邦特許裁判所及び連邦通常裁判所は、これを認めた。
- 44) The Artificial Inventor Project (<https://artificialinventor.com/first-patent-granted-to-the-artificial-inventor-project/>).
- 45) その他の国の状況につき、注 6) 記載の The Artificial Inventor Project のホームページにおける“patent”参照。また、注 6) 記載の太陽国際特許事務所のホームページにおける「各国の審理状況一覧」によれば、韓国でも、ソウル高等裁判所は、AI ではなく、自然人のみが発明者として認められる旨を判示したとのことである。
- 46) 塩野宏「基本法について」日本學士院紀要 63 巻 1 号 7 頁 (2008)。
- 47) 平井敏文「知的財産基本法の制定について」特許研究 35 号 67 頁 (2003), 矢野剛史「知的財産基本法の制定」ジュリスト 1242 号 44 頁 (2003)。
- 48) 加戸守行『著作権法逐条講義七訂新版』22 頁 (著作権情報センター, 2021), 島並良ほか『著作権法入門第 3 版』18~20 頁 [島並良] (有斐閣, 2021), 愛知靖之ほか『知的財産法第 2 版』190~191 頁 [金子敏哉] (有斐閣, 2023) 等。
- 49) 高林龍『標準特許法第 8 版』38 頁 (有斐閣, 2023)。同旨、中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法第 2 版』31 頁 [平嶋竜太] (青林書院, 2017)。
- 50) 中山信弘『特許法第 5 版』115 頁 (弘文堂, 2023), 高林・前掲注 49) 34 頁, 中山=小泉編・前掲注 49) 29 頁 [平嶋竜太], 島並良ほか『特許法入門第 2 版』19~20 頁 [島並良] (有斐閣, 2021) 等。
- 51) 特許実用新案審査基準第 III 部第 1 章 2.1.2, 中山・前掲注 50) 116 頁, 中山=小泉編・前掲注 49) 31 頁 [平嶋竜太], 島並良ほか・前掲注 50) 20 頁 [島並良] 等。
- 52) 注 10) ~12) 及び対応する本文参照。
- 53) 例えば、遺伝子を天然物から人為的に単離すれば「発明」該当性が肯定される(特許実用新案審査基準第 III 部第 1 章 2.1.2)。遺伝子自体は、人為的単離以前から存在しており、客観的に新規性、進歩性等を充足し得るとしても、人為的に単離する発明者が存在しなければ、発明たり得ない。発明該当性の判断において、発明者の存在は、暗黙の前提であると考えられ、出願人が主張するように、発明者の存在から切り離されて発明の保護が先に決定されるわけではない。法的ルールや文脈は異なるものの、米国法における「自然の産物」をめぐる特許適格性と発明者を関連付けて論じるものとして、Dan L. Burk, *Causation and Conception in American Inventor-*



- ship, 20 DUKE L. & TECH. REV. 130-134 (2023).
- 54) 前述した豪州連邦通常裁判所判決は、同様の議論を認め、AI 保有者に権利の帰属を認める論拠の一つとしている。他方、同判決を取り消した連邦通常裁判所大法廷判決は、この点について判断していない。
- 55) 英国の DABUS 事件において出願人が AI の所有者として自らへの権利帰属を主張することについて、中所・前掲注 24) 736 頁は、AI の所有者とは、AI を構成するハードウェア及びソフトウェアのどの部分の所有者であるのか、明確でないと指摘する。
- 56) 中山・前掲注 50) 120 頁、田村善之＝清水紀子『特許法講義』44 頁（弘文堂、2024）、愛知ほか・前掲注 48) 40～41 頁、島並ほか・前掲注 50) 33 頁〔島並良〕、中山＝小泉編・前掲注 49) 256 頁〔潮海久雄〕等。
- 57) 吉藤幸朔＝熊谷健一『特許法概説 13 版』135～136 頁（有斐閣、1998）。
- 58) 注 13) 及び対応する本文参照。
- 59) 小宮隆太郎ほか編『日本の産業政策』5 頁〔小宮隆太郎〕（東京大学出版会、1984）。
- 60) 小田切宏之『企業経済学第 2 版』194～197 頁（東洋経済新報社、2010）、中山信弘『特許法第 5 版』7 頁（弘文堂、2023）、田村＝清水・前掲注 56) 2～6 頁。
- 61) 特許法の正当化根拠論としては、その他にも、自然権又は基本権に基づくものも考えられるが、自然人発明者が不在の「自律的」AI 生成物を論じる場面においては、考慮する必要はないだろう。
- 62) Mark A. Lemley, *IP in a World Without Scarcity*, 90 NYU L. REV. 460 (2015).
- 63) Dan L. Burk, *Cheap Creativity and What it Will Do*, 57 GEORGIA L. REV. 1669 (2023).
- 64) 特許実用新案審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 2.1.1.2 (1)、事例 2-13、事例 2-14、同附属書 A 事例 3-2、事例 5。
- 65) Ryan Abbott, *Everything is Obvious*, 66 UCLA L. REV. 37 (2018).
- 66) 審査実務上、当業者は、「通常」の技術的手段を用いることができるとされており（特許実用新案審査基準第Ⅲ部第 2 章第 2 節 2., 東京高判平成 14 年 12 月 26 日平成 12 年（行ケ）404 も同旨）、AI を（規範的に）「通常」の技術的手段に当たると解して、進歩性を判断することが可能であることを含め、詳細は、中山一郎「AI と進歩性——若干の問題提起——」パテント 72 巻 12 号（別冊 22 号）179 頁（2019）参照。
- 67) 中山・前掲注 66) 187 頁、189～190 頁。
- 68) 特許実用新案審査ハンドブック附属書 A 1. 記載要件 事例 51。
- 69) 注 68) 記載の事例 51 では、特定の課題解決のために特定の学習済みモデルを作成しており、前述した USPTO の発明者性ガイダンスによれば、特定の解決策を得るために特定の AI を構築したことが重要な貢献と評価されれば発明者性が肯定される余地がある（具体的指針 4）。また、自然人が AI の出力に手を加えた等の場合も、発明者性が肯定され得る（具体的指針 1, 3）。以上の点は、我が国でも同様に考えることもできよう
- である。問題は、AI に対する自然人の指示のみではどうかという点である。上記ガイダンスでは、それが、単なる課題の認識や一般的な目標に過ぎないのか、それとも、特定の解決策を得るために特定の課題を念頭においたプロンプトであるのか（具体的指針 2）により左右されよう。
- 70) 東京高判平成 3 年 12 月 24 日判時 1417 号 108 頁（自動ボイルエビの成型装置事件）は、具体的構成を伴わずに基本的な課題とアイデアのみを示した者を発明者と認めず（東京高判昭和 60 年 8 月 15 日昭和 59 年（行ケ）58 号〔型仕上及び予備試験用プレス事件〕も同様）、東京地判平成 14 年 8 月 27 日判時 1810 号 102（細粒核事件）も、課題を解決する最適条件を見つけるための実験を重ねるという試行錯誤を必要とした場合に、課題解決の方向性を大筋で示したにすぎない着想提供者は発明者でないと判断している。
- 71) 中山・前掲注 4) 62 頁。
- 72) Ryan Abbott, *I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law*, 57, BOSTON COLLEGE L. REV. 1079 (2016).
- 73) 着想を重視する米国でも、Burk, *supra* note 5, at 321 は、具体化と同時の着想の法理により、AI 生成物を発明と認識した自然人は常に発明者であると主張する。
- 74) 前述した豪州連邦裁判所大法廷判決も、DABUS 出願について自然人発明者の存否を検討する必要性を示唆する。また、齋藤歩記ほか「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 48 頁（2020）も、Thaler 博士が DABUS を道具として利用して発明を創作した可能性を示唆する。
- 75) 我が国の場合、AI により機能が推定された物の発明が記載要件（サポート要件及び実施可能要件）を充足するためには、実際に製造した物の評価、AI 予測結果の精度の検証又はそれが実際に製造した物の評価に代替し得るとの技術常識が求められる（注 68 記載の事例 51 及び事例 52 参照）。実際の物の製造が必要なのであれば、反対に AI の利用を開示する必要はない。
- 76) Chisum on Patent §11.03 [4] .
- 77) 我が国の先行技術開示義務（特許法 36 条 4 項 2 号）の対象は 29 条 1 項 3 号の発明に限られる。法改正により AI の利用を追加しても、違反は直ちに拒絶理由を構成せず（48 条の 7、49 条 5 号）、付与後は無効理由にならない状態では、米国以上に実効性に欠けるだろう。
- 78) 奥邨弘司「人工知能が生み出したコンテンツと著作権～著作物性を中心に～」パテント 70 巻 2 号 15～16 頁（2017）。
- 79) 田村善之『著作権法第 2 版』400～401 頁（有斐閣、2001）。
- 80) 注 63) 及び対応する本文における Burk 教授の示唆も参照。
- 81) 本研究は、JSPS 科研費 JP24H00131、20K01412 及び英国との国際共同研究プログラム（JRP-LEAD with UKRI）（PG15220001）の助成を受けている。