



AIの発明者適格について

■はじめに

「AIは発明者になれるのか?!」、世界各国で、今このような議論が繰り返されています。事の発端は、DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) と呼ばれるAIを発明者とする国際特許出願 (本ページに国際公開公報 WO2020/079499を示します) がなされ、それが特許化に向けた審査に付すために世界各国へ移行されたことです。そこで今回は、まず、発明者適格性の要件について触れ、次に、これらの特許出願が各国でどのように判断されてきたのかを紹介いたします。

■発明者適格性の要件

特許出願を行う際、願書に発明者を記載する必要があります。そしてこの「発明者」は、日本を含め世界各国の特許制度において自然人でなければならないと考えられています。

例えば、日本の特許法では、発明者とはどのようなものであるかについての明文の規定はなされていませんが、従来から、実務家の間では、出願「人」は、法人等、自然人以外も主体となることが認められているのに対し、発明「者」は、自然人に限られるだろうと考えられています。


2021年7月には、日本特許庁から「発明者の表示は、自然人に限られるものと解しており、願書等に記載する発明者の欄において自然人ではないと認められる記載、例えば人工知能 (AI) 等を含む機械を発明者として記載することは認めていません」とも発表されています。

DABUSを発明者とする特許出願の日本での経緯は公開されていません。しかし、日本において発明者の欄にAIが記載された特許出願がなされた場合、方式審査において、発明者として自然人以外のものが記載されていることを理由とする補正指令が通知され、補正により方式違反が解消されない場合、特許出願は却下されます。

■米 国

米国特許商標庁 (USPTO) は、マシンは発明者としての適格を有しないとして、出願を却下しました。その理由として、USPTOは、発明者を定義するために使用している法律の文言 (例えば、individual, himself, herself) は、人間に対して向けられたものであること、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の過去の判決も、発明者は自然人でなければならない (企業は発明者となることはできない)

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)
 (19) World Intellectual Property Organization
 International Bureau



(43) International Publication Date
 23 April 2020 (23.04.2020)

(10) International Publication Number
WO 2020/079499 A1

(51) International Patent Classification:
B65D 6/02 (2006.01) *B65D 21/02* (2006.01)
B65D 8/00 (2006.01) *B65D 1/02* (2006.01)
B65D 6/00 (2006.01) *A61M 16/00* (2006.01)
B65D 13/02 (2006.01) *A61M 21/00* (2006.01)

(21) International Application Number:
 PCT/IB2019/057809

(71) Applicant: **THALER, Stephen L.** [US/US]; 1767 Waterfall Dr., St Charles, Missouri 63303 (US).

(72) Inventor: **DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence;** 1767 Waterfall Dr., St Charles, Missouri 63303 (US).

(74) Agent: **ABBOTT, Ryan;** 11601 Wilshire Blvd #2080, Los Angel, CA 90024 (US).

と示していることを挙げています。DABUSを開発した研究者であり、出願人でもあるStephen Thaler氏は、この決定を不服として地方裁判所に控訴し、争いの場は地方裁判所に移りました。そして「AIが発明者となることができるか否か」争われた結果、地方裁判所は、発明者は自然人に限るとして、USPTOの決定を支持する判決をしました。

■欧州

欧州特許庁（EPO）は、発明者は機械ではなく人間でなければならないとの欧州特許条約（EPC）の要件を満たさないとして、出願を拒絶しました。出願人は、この決定を不服として審判を請求していましたが、EPO審判部は、EPCの下では、特許出願で特定された発明者は人間でなければならないことを確認し、機械を発明者として特定することは、発明者の表示について規定するEPC第81条、および発明者の指定について規定する規則19（1）に定められた要件を満たしていないとして、出願人の審判請求を棄却しました。規則19（1）では、発明者の指定に「発明者の姓、名、完全な宛先」を記載することを規定しています。EPOの審判部は最終審であるため審判請求人は更なる上訴はできません。よって、EPOにおける出願の拒絶は確定したことになります。

■南アフリカ

南アフリカの知的財産庁に相当する機関である南アフリカ企業・知的財産委員会は、AIを発明者とする出願に世界初の特許を付与しました。なお、南アフリカでは実体審査が導入されていないため、出願は、方式審査を通過すれば特許が付与されます。しかし、少なくとも、他国の経緯とは異なり、方式審査においてAIを発明者とする記載は問題とはされませんでした。

なお、南アフリカでは、特許出願が発明者

でないものからなされた場合や、出願人が出願する権利を有していない場合、発明者を記入する宣言書に重大な虚偽の表示があって特許権者がそれを知っていた場合は、特許取り消しの事由になり、裁判所に申し立てることができます。そのため、今後は特許の有効性をめぐって、更なる争いが繰り広げられる可能性も考えられます。

■オーストラリア

オーストラリア特許庁は、AIは特許法上の発明者とはなりえないとして、出願を却下しました。これを不服とする出願人はオーストラリア連邦裁判所に提訴し、その結果特許庁の決定を覆えず、AIは発明者になり得るとの判決が出されました。具体的には、裁判所は、出願却下決定を無効とし、出願は特許庁に差し戻すとの判決を下しました。その理由の一つとして、裁判所は、発明者（inventor）とは発明という動作を行う主体を表す動作主名詞（agent noun）であり、発明をする主体には人でも物でもなり得ることを挙げています。この判決に対してオーストラリア特許庁は、上訴を決定した旨を2021年8月に発表しています。

■おわりに

米国での判決において、判事は「技術の発展に伴い、AIが発明者の意味を満足させるレベルに達する時が来るかもしれない。」と述べています。技術の進歩は目覚ましく、遠くない将来に、その時は来るのかもしれない。

筆者紹介

久下 範子

ソフトウェアメーカーでSEとして働きながら2009年に弁理士登録。2015年よりTMI総合法律事務所勤務。専門は特許のソフトウェア分野で、特に外国出願人からの日本での権利化案件を多く取り扱う。甘いものに目がありません。