

2024年5月

テクノロジー法ニュースレター No. 49

知的財産法ニュースレター No. 17

AIの発明者性について判示した東京地裁判決 —東京地判令和6年5月16日— (速報)

弁護士 殿村 桂司

弁護士 松崎 由晃

弁護士 近藤 正篤

1. はじめに

令和6年5月16日、東京地方裁判所民事第40部において、特許法に規定する「発明」とは自然人によるものに限られるかどうか（特許法に規定する「発明者」にAIが含まれるか否か）が争点となっていた事案につき判決が言い渡されました（令和5年（行ウ）第5001号）¹。

本判決は、上記争点に関し、日本で初めて、特許法の規定する「発明者」は自然人に限られ、AIは含まれないとする重要な判断を示しました。本ニュースレターでは、この争点に関する本判決の判断の内容と諸外国における議論状況を紹介いたします。

2. 事案の概要

本件において、原告は、「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」に関する発明について、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、国際出願を行い、その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」と記載していました。

なお、「ダバス (DABUS)」とは、Dr. Stephen Thaler が開発したとされる AI システム「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の頭文字を取ったもので²、DABUS を発明者とする特許出願は、これまで日本以外の国及び地域においても行われており、その状況については4.において後述します。

これに対し、特許庁長官は、原告に対し、発明者欄の氏名人を記載する補正を命じましたが（特許法184条の5第2項）、原告は、特許法にいう「発明」はAI発明（自然人が介在することなくAIが自律的に生成した発明）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の記載事項ではないことを理由にこれに応じなかったことから、特許庁長官は、出願却下処分（以下「本件処分」といいます。）を行いました（同法184条の5第3項）。

そこで、原告は、本件処分に対し審査請求を行ったものの、特許庁により上記審査請求を棄却されたことから、

¹ 令和6年5月21日現在、本判決の判決書は、裁判所ホームページで公開されています。

(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=92981)

² <http://www.taiyo-nk.co.jp/dabus/dabus01.html>

東京地方裁判所に本件処分の取消訴訟を提起しました。

3. 本判決の概要

本判決は、次のとおり述べ、「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」と判示し、原告の主張を斥けました。

・知的財産基本法の規定の解釈

- ① 知的財産基本法 2 条 1 項は、「知的財産」について、「発明…その他の人間の創作的活動により生み出されるもの…」と定義しており、「発明」を「人間の創作的活動により生み出されるもの」の例示として定義している。同項は、立法経緯に照らし、その文言どおり、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。

・特許法の規定の解釈

- ② 特許法 36 条 1 項 2 号は、同項 1 号（特許出願人の氏名又は名称）と異なり、発明者の表示について、発明者の氏名を記載しなければならない旨を規定しており、発明者が自然人であることを当然の前提としている。
- ③ 特許法 66 条、29 条 1 項は、設定の登録により発生する特許権について、「発明をした者」が特許を受けることができる旨を規定しており、AI は（自然人ではなく）法人格も有さないから、「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。
- ④ 原告の主張は、AI 発明をめぐる実務上の懸念等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。

・特許法に規定する「発明者」に AI が含まれると解した場合の不都合性

- ⑤ 仮に特許法に規定する「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（例えば、発明をした AI 又は当該発明のソースコード等のソフトウェアに関する権利者、当該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）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。なお、民法 205 条が準用する同法 189 条（善意の占有者による果実の取得等）の規定によっても、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。
- ⑥ 特許法 29 条 2 項（進歩性）は「当業者」（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）を基準として判断されるところ、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ことは困難であり、自然人が想定されていた「当業者」という概念を、直ちに AI に適用するのは相当ではない。
- ⑦ 上記⑥で述べた自然人と AI 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、現行特許法により存続期間とは異なるものと制度設計する余地も十分あり得るものといえる。

・AI 発明に係る制度設計の在り方は立法論として検討すべき

- ⑧ （上記によれば）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³。
- ⑨ 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。

・AI 発明を保護しないという解釈と TRIPS 協定 27 条 1 項等の関係について

³ なお、この点については、本判決の最後においても「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。」と強調されています。

- ⑩ TRIPS 協定 27 条 1 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ない。
- ⑪ 原告主張に係る欧州特許庁の見解（EPC 81 条第一文の定め（欧州特許出願は、発明者を指定しなければならない。）について、自然人の発明者を特定できない場合には、EPC 81 条第一文の法理は適用されないと議論することは可能であるとする見解）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。

4. DABUS を発明者とする特許出願の諸外国における状況

AI システムである DABUS を発明者とする特許出願（以下「DABUS 出願」といいます。）は、AI による自律的な発明・創作を知的財産法制度で保護すること等を目的として、これまで、18 の国及び地域において行われており⁴、本判決に先立って、複数の国及び地域の司法機関や知的財産当局が DABUS の発明者適格性について判断を下しています。主要な国及び地域における判断の状況については以下のとおりであり、多くの国及び地域において DABUS の発明者適格性が否定されています。

米国	米国特許商標庁（USPTO）は DABUS 出願を拒絶した後、2020 年 4 月 27 日付で不服申立てを棄却した ⁵ 。DABUS を発明者として認めない旨の USPTO の判断は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所の 2021 年 9 月 2 日付判決 ⁶ 及び連邦巡回区控訴裁判所の 2022 年 8 月 5 日付判決 ⁷ においても支持された。これらの判決では、特許法の文言解釈に基づき、発明者は自然人に限定されると判示された。2023 年 4 月 24 日、連邦最高裁判所は、裁量上訴を受理しなかった ⁸ 。
欧州	欧州特許庁（EPO）は DABUS 出願を拒絶し、EPO 審判部は、2021 年 12 月 21 日付で出願人による審判請求を棄却した ⁹ 。EPO 審判部は、AI によって生成された発明もまた、EPC 52 条(1)に基づいて特許化が可能であると議論する余地がある ¹⁰ としつつ、最終的には発明者は法的能力を有する者でなければならないとし、法的能力を有しない機械を発明者として指定することはできないと判断した。
英国	英国知的財産庁（UKIPO）は、2019 年 12 月 4 日付で DABUS 出願を拒絶する旨決定した ¹¹ 。英国高等法院の 2020 年 9 月 21 日付判決 ¹² 及び英国控訴院の 2021 年 9 月 21 日付判決 ¹³ においても、AI を発明者として認めることはできないとして、UKIPO の判断は支持された。更に、英国高等裁判所は 2023 年 12 月 20 日付で英国控訴院による判

⁴ The Artificial Inventor Project の公式ウェブサイト (<https://artificialinventor.com/patent/>) によれば、現在までに、南アフリカ、英国、欧州、ドイツ、イスラエル、大韓民国、日本、ニュージーランド、中国、米国、オーストラリア、カナダ、サウジアラビア、台湾、ブラジル、インド、シンガポール、スイスにおいて特許出願がされています。

⁵ *In re Application No. 16/524,350*

⁶ *Thaler v. Hirshfeld*, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021)

⁷ *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)

⁸ https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/042423zor_1p24.pdf

⁹ *J 0008/20*

¹⁰ “[I]t is arguable that AI-generated inventions too are patentable under Article 52(1) EPC.”

¹¹ *BL O/741/19*

¹² *Thaler v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2020] EWHC 2412 (Pat)*

¹³ *Thaler v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2021] EWCA Civ 1374*

	決に対する上告を棄却した ¹⁴ 。英国最高裁判所は、特許法の規定に基づき、発明者は自然人でなければならないと判示した。
ドイツ	ドイツ特許商標庁（GPTO）は DABUS 出願を拒絶した。ドイツ連邦特許裁判所は 2021 年 11 月 11 日付判決 ¹⁵ において、発明者の指定要件は発明者の人格権を保護することを目的としているが、機械には人格権がないとして、AI を発明者として認めなかった。ドイツ連邦特許裁判所は、DEBUS を発明者とする「注意を喚起し誘引するための装置及び方法」に関する 2023 年 6 月 21 日付の判決 ¹⁶ においても、AI を発明者として認めなかった。
オーストラリア	オーストラリア特許庁が DABUS 出願を拒絶したのに対して、オーストラリア連邦裁判所は 2021 年 7 月 30 日付の判決 ¹⁷ において、オーストラリア特許法における「発明者」には人だけでなく物も含まれるとして、AI が特許出願の発明者になり得ると判断した。しかし、控訴審であるオーストラリア連邦裁判所合議体法廷（Full Court）は、2022 年 4 月 13 日付の判決 ¹⁸ において、特許出願における「発明者」は自然人でなければならず、AI である DABUS は特許出願の発明者とすることはできない旨判断した。
南アフリカ	南アフリカ企業・知的財産委員会（CIPC）は 2021 年 7 月 28 日付で DABUS 出願に関する特許を付与した ¹⁹ 。但し、南アフリカにおいて実体審査はされておらず、登録官による方式審査を通過すれば特許が付与される。
中国	中国国家知識産権局（CNIPA）は 2021 年 4 月 14 日付の前置審査において DABUS 出願を拒絶する決定を行い、当該決定は 2022 年 1 月 25 日付の再審査においても支持された。現在、当該決定を不服とする行政訴訟が北京知的財産法院に係属している ²⁰ 。

5. AI 発明の保護に関する諸外国の動向

DABUS 出願に対する各国の対応は、現行法の下で AI を発明者として認めることはできないとの立場で概ね一致しているものの、AI 発明に関する議論の高まりを受けて、一部の国及び地域では AI 発明の特許保護に関するガイドライン等の策定が進められています。

米国	2023 年 10 月に署名された「AI の安全性の確保及び信頼性の高い AI の開発・活用のための大統領令 (Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)」 ²¹ に基づく取り組みの一環として、米国特許商標
----	---

¹⁴ *Thaler v Comptroller [2023] UKSC 49*

¹⁵ *11 W (pat) 5/21*

¹⁶ *18 W (pat) 28/20*

¹⁷ *Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879*

¹⁸ *Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62*

¹⁹ 出願番号 ZA2021/03242（国際出願番号 PCT/IB2019/057809、国際公開番号 WO2020/079499）

²⁰ (2024) *Jing 73 Xing Chu No. 6353 [(2024)京 73 行初 6353 号]*

²¹ <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/>

	<p>庁 (USPTO) が 2024 年 2 月 13 日付で「AI の支援を受けた発明の発明者性に関するガイダンス (Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions)」を公表した²²。このガイダンスは、特許及び特許出願に記載される発明者は自然人でなければならないとした DABUS 出願に関する USPTO 及び連邦巡回区控訴裁判所の判断を確認した上で、AI を利用した発明が一律に拒絶されるわけではなく、Pannu 事件²³において示された Pannu ファクターと呼ばれる評価要素に基づき、自然人が、クレームされた発明に顕著な貢献をしたと認められる場合には、その自然人が発明者として認定され得ることを明確にしている。USPTO は更に、AI の支援を受けた発明における Pannu ファクターの適用に役立つ 5 つの原則 (Guiding Principles) を、非網羅的なリストとして提供している。</p> <p>更に、2024 年 4 月 11 日には、USPTO への手続きにおける AI の使用に関するガイダンス (Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office)²⁴も公表され、原則として AI の使用を報告する義務はないものの、AI の使用が特許性判断において重要である場合には報告義務があることが言及されている。</p>
欧州	<p>欧州特許庁 (EPO) は、2024 年 3 月版の審査ガイドライン (Guidelines for Examination in the EPO) を発表し、従来、発明者を「法的能力を有する者 (a person with legal capacity)」とする要件を「自然人 (natural person)」とする改訂を行った。また、DABUS 出願に関する EPO 審判部の 2021 年 12 月 21 日付の決定を踏まえて、指定された発明者 (designated inventor) が自然人であることを EPO が確認することが明記された。</p>
中国	<p>2024 年 1 月 20 日に施行された中国国家知識産権局 (CNIPA) の「専利審査指南」²⁵において、発明者は自然人でなければならず、AI の名称を発明者として特許出願に記載してはならない旨が明記されている。</p>

6. 日本における AI 発明の保護に関する議論

日本における AI 発明の保護に関する近時の議論をまとめたものとして、例えば、「AI 時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ (案)」(令和 6 年 4 月 22 日実施の AI 時代の知的財産権検討会 (第 7 回)・配布資料 1²⁶) 84 頁は、次のとおり述べています。

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、依然として自然人による発明創作過程で、その支援のために AI が利用される…ような場合については、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とするこれまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきと考えられ…AI を利用した発明についても、モデルや学習データの選択、学習済みモデルへの入力等において、自然人が関与することが想定されており、そのような関与をした者も含め、発明の特徴的部分の完

²² <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions>

²³ *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)

²⁴ <https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent>

²⁵ <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/589764>

²⁶ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/gijisidai/dai7/index.html

成に創作的に寄与したと認められる者を発明者と認定すべき…。

他方で、今後、…AI が自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについては、技術の進展や国際動向等を踏まえながら、引き続き必要に応じた検討を進めることが望ましい…。

また、AI 自体の権利能力（AI 自体が特許を受ける権利や特許権の権利主体になれるか）についても…国際動向等も踏まえながら、引き続き必要に応じて検討を進めることが望ましい…。

なお、日本の特許庁は、令和 3 年 7 月 30 日付「発明者等の表示について」²⁷において、「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」と述べており、本件処分も、このような方針に則したものとなっていました。

7. 最後に

AI と発明を巡っては、あくまで AI を利用する自然人が「発明者」となることを前提に、発明の過程で AI を利用した場合でも特許の要件を満たすか否かも一つの論点ですが、本判決は、AI が自律的に行った発明に関して AI 自身が「発明者」となることの是非が問われたものであり、注目に値します。

どのような場合に AI が「自律的」に発明をしたと言い得るかはケースバイケースの判断になりますが、生成 AI の性能の飛躍的な向上等もあり、今後、発明の過程における AI の利用は益々活発に行われるようになることが想定されます。日本においても、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」という特許法の目的も踏まえ（若しくは、そのような目的を維持するか否かも含めて）、AI が自律的に発明した発明の保護の要否・方法等について改めて検討し、明確なルール形成を速やかに行うことが期待されます。

2024 年 5 月 21 日

²⁷ <https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html>

[執筆者]

**殿村 桂司** (弁護士・パートナー)

keiji_tonomura@noandt.com

TMT (technology, media and telecoms) 分野を中心に、M&A・戦略的提携、ライセンス・共同開発その他の知財関連取引、テクノロジー関連法務、ベンチャー投資・スタートアップ法務、デジタルメディア・エンタテインメント、ゲーム、テレコム、宇宙、個人情報・データプロテクション、ガバナンスなど企業法務全般に関するアドバイスを提供している。

ALB の Asia Super 50 TMT Lawyer 2024、Chambers Asia-Pacific 2024 の Ranked Lawyer (TMT)、Legal 500 Asia Pacific 2024 の Leading Individuals (TMT Fintech) に選出。

**松崎 由晃** (弁護士)

yoshiteru_matsuzaki@noandt.com

システム開発やソフトウェアライセンス取引などの伝統的な IT 取引、AI サービス、MaaS、デジタルプラットフォームに関する法律問題への助言やサイバーセキュリティを含むテクノロジー関連法務、スタートアップ法務、テレコムなど企業法務全般に関するアドバイスを提供している。2006 年東京藝術大学美術学部卒業、2009 年上智大学法科大学院修了、2011 年～2017 年日本アイ・ビー・エム株式会社勤務。2017 年長島・大野・常松法律事務所入所。2023 年 University of California, Berkeley, School of Law 卒業(LL.M., Law & Technology Certificate and Business Law Certificate)

**近藤 正篤** (弁護士)

masahiro_kondo@noandt.com

2011 年早稲田大学法学部卒業、2013 年早稲田大学大学院法務研究科修了。2014 年弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。2020 年 University of Leeds 卒業(Intellectual Property Law LL.M.)。

企業法務全般に従事するとともに、国内外における知的財産(特許、商標、意匠、著作権、不正競争防止法(商品等表示等))に関する紛争(仮処分、訴訟、審判等)、営業秘密の不正取得に関する紛争(刑事告訴、証拠保全、訴訟等)、個人情報の不正流出に関する危機管理対応(訴訟対応を含む)、知的財産権の侵害・有効性鑑定、ライセンス契約書の作成等について多くの経験を有し、中でも特に、企業の取り扱う重要情報の保護及び(デジタル、リアルを問わず)プロダクトデザイン保護の各分野について積極的に取り組んでいる。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的な情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

[編集者]



殿村 桂司 (弁護士・パートナー)

keiji_tonomura@noandt.com

企業買収 (M&A) 取引・知財関連取引を中心に企業法務全般に関するアドバイスを提供している。TMT 業界の案件にも幅広い経験を有しているほか、シェアリング・エコノミー、Fintech、IoT、AI などテクノロジーの発展が生み出す新しい事業分野の案件も数多く取り扱っている。

長島・大野・常松 法律事務所

www.noandt.com

〒100-7036 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 J Pタワー

Tel: 03-6889-7000 (代表) Fax: 03-6889-8000 (代表) Email: info@noandt.com



長島・大野・常松法律事務所は、約 600 名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所であり、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ*及び上海に拠点を構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

(*提携事務所)

テクノロジー法ニュースレター及び知的財産法ニュースレターの配信登録を希望される場合には、[<https://www.noandt.com/newsletters/>](https://www.noandt.com/newsletters/)よりお申込みください。テクノロジー法ニュースレターに関するお問い合わせ等につきましては、[<newsletter-technology@noandt.com>](mailto:newsletter-technology@noandt.com)まで、知的財産法ニュースレターに関するお問い合わせ等につきましては、[<newsletter-ip@noandt.com>](mailto:newsletter-ip@noandt.com)までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いただきましたメールアドレスには、長島・大野・常松法律事務所からその他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承いただけますようお願いいたします。