

特許法上の発明者について

～ AI による発明と特許法～



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

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。」と定めており、同34条1項は「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ・・・」と定めている。かかる定めから、我が国特許法は、特許を取得しうる者を発明者及びその承継人に限定しているとされている。そして、その帰結として、発明者又はその承継人ではない者による出願は冒認出願として拒絶され（49条7号）、あるいは無効理由を有する（123条1項6号）ことになる。

そこで、特許をめぐる紛争においては無効主張という形で発明者の認定が争われたり、職務発明の紛争において誰が発明者であるかということが争われたりすることがある。

そのようなこともあり、これまで発明者の認定については数多くの裁判例が積み上げられ、一定の判断基準が確立してきたように思われる。

そのような状況下、Stephan Thaler博士はDABUS（Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience）¹という自律的に発明を創作し得るAI²を開発したとして、多数の国や地域にDABUSを発明者とする特許出願を行うに及んだ。

かかるAIであるDABUSを発明者とする特許出願は、各国の特許制度ないし特許法に対する問題提起の意図があるようにも思われ、真に差し迫った現実的な問題かどうかについては検討の余地がある³ものの、従来の特許法及び裁判例では想定していなかった事態について現に生じた問題であり、今後の産業政策的にも検討を要する課題と思われる。

そこで、本稿においては、特許法における「発明者」の意味につき、特許法上の定めや従来の裁判例を整理したうえで、DABUSを発明者としてなされた特許出願についての各国及び地域の

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

2 <https://www.taiyo-nk.co.jp/dabus/dabus02.html>

3 中山一郎「AIは発明者たり得るか？—解釈論及び立法論上の課題—」（特許研究 PATENT STUDIES No.78 2024/9）15～16頁は、2024年2月13日にUSPTOが公表したAI支援発明における発明者性に関するガイダンスにつき、「本件ガイダ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。」と述べている。

対応を紹介し、我が国における対応及び政策的な必要性等につき検討することとする。

第2 特許法における「発明者」の意味

1 特許法が想定している発明者

特許法は「発明者」に関する定義規定を設けていないものの、「発明」については「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定めている（2条1項）。かかる発明の定義から、発明者たり得るためには、技術的思想の創作行為に現実に加担することが必要と考えられている⁴。

また、特許法36条1項は、特許出願の願書に関して、出願人については「氏名又は名称」を記載するよう求めるのに対して、発明者については「氏名」を記載するよう求めている。かかる特許法の定めから、出願人は法人でもよいが、発明者は自然人に限ることが前提とされていると考えられている⁵。

2 発明者の認定に関する裁判例

特許法の定めからは上述のように解される発明者であるが、具体的な事案における判断手法ないし認定基準については、多数の裁判例により形成されてきたといえる。

【知財高裁平成20年9月30日判決（ウエーハ用検査装置事件）】

発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者を指すというべきである。もとより、発明者となるためには、一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく、共同で関与することでも足りるというべきであるが、複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。そして、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解すべきである。

【東京地裁平成17年9月13日判決（分割錠剤事件）】

「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうから（特許法2条1項）、真の発明者（共同発明者）といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。したがって、〈1〉発明者に対して一般的管理をしたにすぎない者（単なる管理者）、例えば、具体的着想を示さずに、単に通常の研究テーマを与えたり、発明の過程において単に一般的な指導を与えたり、課題の解決のための抽象的助言を与えたにすぎない者、〈2〉発明者の指示に従い、補助したにすぎない者（単なる補助者）、例えば、単にデータをまとめたり、文書を作成したり、実験を行ったにすぎない者、〈3〉発明者による発明の完成を援助したにすぎない者（単なる後援者）、例えば、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたにすぎない者等は、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえない

4 高部真規子「実務詳説 特許関係訴訟【第4版】」（金融財政事情研究会）436頁。

5 中山信弘「特許法」（弘文堂）88頁は「わが国の特許法は、発明は自然人によってなされ、その自然人に権利が原始的に帰属するという考え方に立脚しており」と述べている。

から、共同発明者ということとはできない。

【知財高裁平成20年5月29日判決（ガラス多孔体及びその製造方法事件）】

発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すというべきである。当該発明について、例えば、管理者として、部下の研究者に対して一般的管理をした者や、一般的な助言・指導を与えた者や、補助者として、研究者の指示に従い、単にデータを取りまとめた者又は実験を行った者や、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者等は、発明者には当たらない。もとより、発明者となるためには、一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく、共同で関与することでも足りるというべきであるが、複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、一体的・連続的な協力関係の下に、それぞれが重要な貢献をなすことを要するというべきである。

【東京地裁平成18年1月26日判決（写真用フィルム支持体事件）】

特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想の創作自体に関係しない者、すなわち、〈1〉部下の研究者に対し、具体的着想を示さずに、単に研究テーマを与えたり、一般的な助言や指導を行ったにすぎない者（単なる管理者）、〈2〉研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者や実験を行った者（単なる補助者）、〈3〉発明者に資金や設備を提供するなどし、発明の完成を援助した者又は委託した者（単なる後援者・委託者）は、発明者たり得ない。

発明者たり得る者、つまり、技術思想の創作に貢献した者とは、新しい着想をした者あるいは同着想を具体化した者の少なくともいずれかに該当する者でなければならない。すなわち、新しい着想をした者は、原則として発明者であるものの、この着想とは、課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要があり、単なる思いつき以上のものでなければならない。また、新しい着想を具体化した者は、その実験やデータの評価などの具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者たり得る。換言すれば、新しい着想を具体化することが、当業者にとってみれば自明のことである場合は、着想者のみが発明者と認められ、これを単に具体化した者は発明者たり得ない（この場合は、上記の単なる補助者にあたるというべきである）。

そして、共同発明者となるためには、課題を解決するための着想と具体化の過程において両者間の一体的連続的な協力関係のもとに、それぞれが重要な貢献をなすことが必要であるというべきである。

3 まとめ

上述はごく一部の裁判例を挙げたものに過ぎないが、我が国の裁判例において「発明者」とは、自然法則を利用した高度な技術的思想につき当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者であり、単なる管理者、補助者、後援者等は、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから発明者ということとはできないとされている。

第3 DABUSを発明者とする特許出願に対する各国及び地域の対応

1 DABUSを発明者とする特許出願

本稿の冒頭においても述べたように、Stephan Thaler博士はDABUSという自律的に発明を創作し得るAIを開発したとして、欧州特許庁（EPO）、イギリス、アメリカ、オーストラリア、日本など多数の国や地域にDABUSを発明者とする特許出願を行うに及んだ。

上述のとおり、DABUSを発明者とする本件出願は我が国においても行われており、その経緯等は次のとおりである⁶。

本件出願は、令和元年9月17日、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行われ、特許法184条の3第1項の規定により、同日にされた特許出願とみなされた。

本件出願に係る国内書面には、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。

特許庁長官は、発明者として記載をすることができる者は自然人に限られるとして、発明者欄の氏名に自然人を記載する補正を行うよう命じた。

しかし、補正は行われなかったことから、同法184条の5第3項の規定に基づき、本件出願は却下された。

これに対して、出願人は、令和4年1月17日、本件却下処分に対して審査請求をしたが、審査庁は、同年10月12日、上記審査請求を棄却した。

そこで、出願人は、本件却下処分は違法である旨主張して、その取消しを求めて訴訟提起に至った。

これが本件に至る経緯等であり、本件の争点は、特許法にいう「発明」とは、自然人によるものに限られるかどうかにある。

2 各国及び地域の対応

上述したように、DABUSを発明者とする特許出願は多数の国と地域にもなされているところ、我が国以外の国と地域における対応は次のとおりである。

(1) 欧州特許庁（EPO）

DABUSを発明者とする特許出願につき、EPOは欧州特許条約（EPC）の規定に反するとして却下した。

そして、EPO審判部も、発明者は法的能力を有する者でなければならないなどとして上記の却下処分を支持した。

(2) イギリス

イギリス知的財産庁（UKIPO）は、DABUSを発明者とする特許出願につき、みなし取り下げと決定し、イギリス最高裁も、これに対する不服申立に対して、発明者は自然人でなければならないなどとして、UKIPOの決定を支持した。

6 東京地裁令和6年5月16日判決。

(3) アメリカ

アメリカ特許商標庁（USPTO）は、DABUSを発明者とする特許出願につき、発明者に関する適切な情報の提出を求めるなどした後、かかる出願を拒絶した。

これに対して、出願人は不服を申し立てたが、バージニア州東部地区連邦地裁はUSPTOの判断を支持し、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）も特許法の各規定を示しつつ同法における発明者が自然人であることを求めていることは明らかであるとして控訴を棄却した。

また、アメリカ連邦最高裁判所は裁量上訴を受理しなかった。

(4) オーストラリア

オーストラリア特許庁は、DABUSを発明者とする特許出願につき、発明者の氏名が記載されていないとして拒絶したが、オーストラリア連邦裁判所は発明者は人に限られるものではないとしてDABUSが発明者たり得ることを認めた。

しかし、控訴審であるオーストラリア連邦裁判所大合議は、発明者は自然人でなければならないとして、DABUSが発明者たり得ることを認めた一審判決を取り消した。

また、連邦最高裁は、これに対する上訴の特別許可を認めなかった。

(5) まとめ

以上のとおり、DABUSを発明者とする特許出願は、各国及び地域において拒絶されるに至っている。

南アフリカにおいては特許権が付与されているものの、同国は方式審査のみであることから、上記のような他国及び地域とは事情が異なったものと思われる。

第4 我が国における対応と政策的な必要性についての検討

1 我が国における対応

発明者の氏名を「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」とする特許出願に対する却下処分が違法であるとして、その取消しを求めて提起された本件訴訟において、東京地裁令和6年5月16日判決⁷は、次のように述べて、原告の請求を棄却した。

【知的財産基本法について】

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・・・をいうと規定している。

上記の規定によれば、・・・知的財産基本法は、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するのが相当である。

【特許法について】

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

7 判例タイムズ1521号241頁。

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、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、A I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A Iではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。

【発明者にA Iが含まれるとすることの問題点】

他方、特許法に規定する「発明者」にA Iが含まれると解した場合には、A I発明をしたA I又はA I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、A I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A I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A I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A Iにも適用するのは相当ではない。さらに、A I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、A I発明に係る権利の存続期間は、A I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。

東京地裁は、上記のように述べて、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して、「原告が発明者として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載して、発明者の氏名を記載しなかったことにつき、原処分庁が同条の5第2項3号に基づき補正を命じた上、同条の5第3項の規定に基づき本件処分をしたことは、適法であると認めるのが相当である。」と判示した。

2 東京地裁判決の正当性と政策的な必要性

(1) 東京地裁判決の正当性

上述のとおり、東京地裁は他の国及び地域における判断と同じく、発明者は自然人に限られるとして、DABUSを発明者とする特許出願を却下した処分が適法であると判断した。

東京地裁が発明者につき自然人に限られる理由として第一に挙げる知的財産基本法の定めが決定的な根拠たり得るか否かは別として⁸、特許法の各種規定においても、我が国の特許法が発明者として自然人を想定していることは明らかである。例えば、東京地裁判決も指摘しているように、特許法36条1項が、出願人については「氏名又は名称」を記載するよう求めるのに対して、発明者については「氏名」を記載するよう求めているのは、出願人は法人でもよいのに対して、発明者は自然人に限ることが前提とされているからであるし、特許法29条1項が、発明をした者

8 前掲・中山一郎20～21頁は「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。」と述べ、それでも東京地裁が知的財産基本法に言及した理由につき考察を加えている。

は特許を受けることができると定めているのは、発明者が権利の帰属主体たり得る者であることを前提としているからである。そもそも、特許法が制定されてから近年に至るまで、人工知能が人間の活動を介することなく自律的に技術的な創作をなすことは現実的に存在せず、発明の主体は自然人しか想定できなかったのであるから、特許法が発明者として自然人のみを想定していることは明らかである。

かかる意味において、特許法における「発明者」が自然人に限られるものとした東京地裁の判断は極めて正当なものである。

(2) 政策的な必要性

上述したとおり、特許法における「発明者」は自然人に限られるとして原告の請求を棄却した東京地裁であるが、「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。」「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。」とも述べており、AIが自然人を介することなく自律的になした創作に関する国民的議論と立法的対応を求めている。

本稿の冒頭においても述べたように、AIであるDABUSを発明者として様々な国と地域になされた特許出願は、各国の特許制度ないし特許法に対する問題提起の意図があったように思われ、その意味において、上記・東京地裁の付言は本件出願の意図に応えるものであったのかもしれない。

そこで、以下において、人工知能が真に自然人の思想を介することなく自律的になした技術的な創作の保護につき検討する（もっとも、自然人が自らの技術的思想を体现するための道具としてAIを用いたような場合については、我が国の裁判例において積み上げられてきた判断手法ないし認定基準により発明者を特定すれば足りる⁹⁾）。

まず、前提として、自然人の思想を何ら介することなく自律的に技術的な創作行為をなし得るような人工知能を発明した自然人が、そのような人工知能の発明者として特許権を取得できることは言うまでもない。このことは、DABUSがなした発明についての特許出願は却下されつつも、DABUSという人工知能そのものについてはアメリカにおいて特許登録されているという事実にも表れている¹⁰⁾。

つまり、検討を要するのは、AIが自律的になした創作自体の保護についてであるが、特許制度の目的は産業政策にあり、特許法もその目的として「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」（1条）を定めている。そして、「産業の発達」に至るため、発明を公開することの代

9 知的財産戦略本部「AI時代の知的財産権検討会」「中間とりまとめ」には「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、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が利用されることが一般的であると考えられる。この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る。すなわち、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プロンプト入力等において、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と考えられる。」と記載されている。

10 <https://artificialinventor.com/dabus-receives-a-us-patent/>

償として独占権を付与するという制度設計がなされている。すなわち、社会一般に発明を公開することにより社会の技術水準が向上し、公開の代償として独占権が付与されることにより発明に対するインセンティブ（動機付け）になるという制度が構築されている。

これをAIが自律的になす技術的な創作につき検討すると、まず、機械たるAIそのものが独占権を付与されることにより発明に対するインセンティブ（動機付け）を得るということは、少なくとも現在想定される人工知能の範囲においては考えられない。

次に、技術を公開することによる社会の技術水準向上については、全く否定できないわけではないものの、本稿において上述したような、自律的に技術的な創作行為をなし得るAIを発明した自然人が当該AI自体に関する特許権を取得し得るという事情をもあわせて考えるならば、AIがなした技術的な創作そのものを公開する必要性は乏しいのではないと思われる。すなわち、自律的に技術的な創作行為をなし得るAIそのものについての特許が成立するということは、そのようなAIそのものに関する技術は公開されており、かかるAIを「試験又は研究」のために実施することは特許法上許容されている（69条1項）のであるから、かかるAIがなす技術を更に公開する必要性は、それほど高くないようにも思われる。

以上の検討によるならば、自律的に技術的な創作行為をなし得るAIそのものについての特許が成立することは当然としても、かかるAIが創作した技術についてまで特許権による保護を認める必要性は乏しいように思われる¹¹。

第5 まとめ

これまで長年に渡って当然の前提とされてきた「発明者」イコール「自然人」という概念に対して、昨今の急速なAI技術の進歩による問題提起がなされた。かかる問題提起は我が国の特許制度のみならず、多くの国と地域における議論を喚起したが、本稿の冒頭でも述べたように、現時点において、自然人の思想を何ら介することなくAIが自律的に創作した技術に対する保護の問題が喫緊の課題かどうかについては検討の余地を残すようにも思われる。

ただ、問題が差し迫った状況で拙速な議論をすることは望ましいことではなく、落ち着いた環境の中で冷静な議論を育むことにより、より良い議論が期待できるのではないだろうか。

本稿が将来的な課題を議論するにあたり一助となるのであれば幸いです。

以上

11 前掲・中山一郎24頁は「『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。」と述べている。