

# DABUS事件

東京地方裁判所 令和6年5月16日判決  
令和5年(行ウ)第5001号 出願却下処分取消請求事件

太田 知成  
古塚 悠

# 目次

---

- 1 DABUSプロジェクト
- 2 事案の概要
- 3 争点（当事者の主張）
- 4 裁判所の判断
- 5 ディスカッションポイント

# 1 DABUSプロジェクト

---

- DABUS ※<sub>1</sub> と呼ばれる **人工知能（AI）による自律的発明・創作** に対する知的財産権の保護等を求める国際プロジェクト。
- DABUSを発明者とする特許出願は、日本だけでなく、米国、欧州、オーストラリア、南アフリカなど18の国及び地域にて行われている※<sub>2</sub>。

※1 スティーヴン・ターラー博士（Dr. Stephen Thaler）により開発された人工知能（AI）システム「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の略語

※2 <https://artificialinventor.com/patent/>

# 1 DABUSプロジェクト（DABUSの発明1）

## DABUSがした発明の概要

DABUSが行った発明はPCT/IB2019/057809（WO2020/079499）としてPCT国際出願がされています。このPCT出願には、以下の2つの発明が含まれています。

### DABUSの発明（その1）

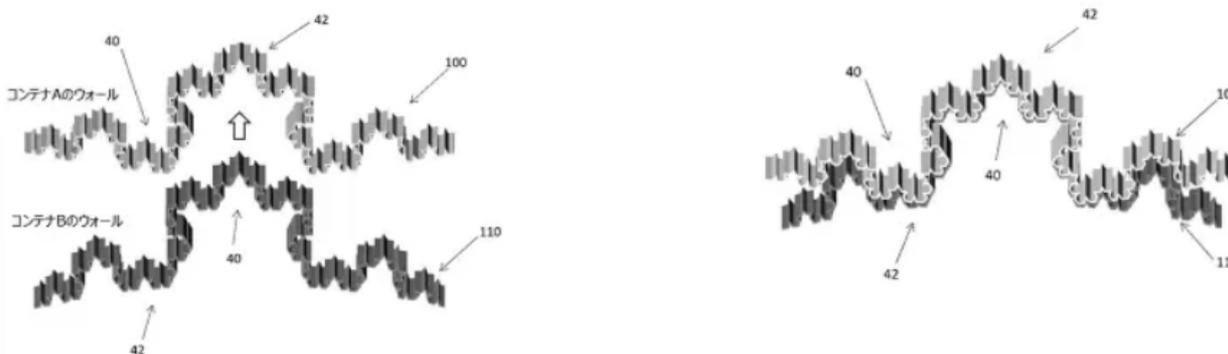
#### フードコンテナ

側面（ウォール）がフラクタル形状のフードコンテナ。

側面がフラクタル形状なので、弱い力で容易に把持することができ、握り潰すことでコンテナどうしを連結したり、連結を解除したりすることができます。

フラクタルとは、自己相似性（一部分を拡大すると元の図形と似た図形になる性質）をもつ図形です。

（ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典）



弁理士法人 太陽国際特許事務所※1 AI発明者 DABUSプロジェクト 特設ページ DABUSがした発明の概要

<https://www.taiyo-nk.co.jp/dabus/dabus03.html>

※1 DABUSプロジェクトの参画事務所 (<https://artificialinventor.com/team/>)

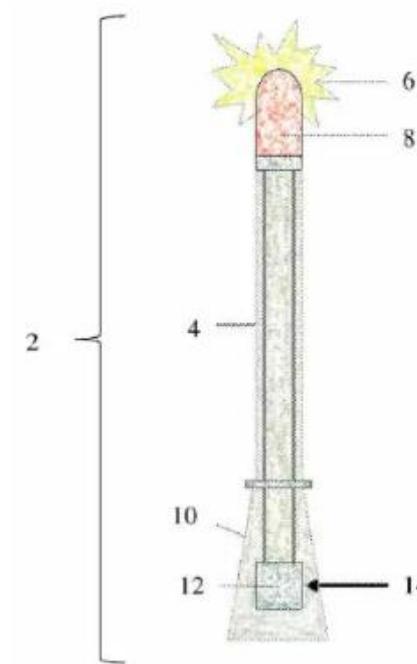
# 1 DABUSプロジェクト (DABUSの発明2)

## DABUSの発明 (その2)

### 注意を喚起し誘引するための装置及び方法

ビーコンまたは模造蠟燭として機能するニューラルフレーム (neural flame) 装置。

脳の意識の流れの中で独自のアイデアが生み出される特定のリズムを模倣するリズムで発光するので、脳の生理学的異常検出フィルタリングを選択的にトリガすることによって、他の潜在的に競合する注意源よりも人間の注意を喚起し誘引することができます。



# 1 DABUSプロジェクト（各国の審理状況）

2024/06/13（最終更新日：2024/07/08）

## 各国の審理状況一覧

DABUSプロジェクトの各国における審理状況は以下の通りです。

国	日付	審理状況
米国	2022/08/05	米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、特許法において発明者は「個人（individuals）」であると定義されており、自然人でなければならないと判断。
	2023/04/24	米国最高裁判所は上告を棄却。CAFCの判決が確定。
	2024/02/13	AI支援発明における「発明者」ガイドライン発表。 <a href="https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions">https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions</a>
欧州特許庁(EPO)	2021/12/21	EPO審判部は審判請求を棄却。
	2022/07/05	EPO審判部は審判請求棄却の理由を公表。主位的主張と予備的主張について判断。主位的主張については「発明者」は自然人でなければならないとして棄却。予備的主張については、発明者と出願人とが異なる場合に必要とされる権利の起源に関する陳述を欠いているとして棄却。しかし、AI発明が保護の対象から排除されているわけではないとの判断を示し、発明活動に参与する装置の使用者又は所有者の氏名を発明者として記載すれば特許を付与し得ると示唆している点が注目される。
英国	2023/12/20	英最高裁は、知的財産庁の見解を支持し、発明者は自然人でなければならないとの判断を示した。ただし、この判断は、AIによって生み出された技術的進歩が特許に相当するかという広範な問題とは関連しない、と表明している。
オーストラリア	2021/07/30	連邦裁判所（単独法廷）が、AIシステムは特許法上の発明者になり得ると判断。
	2021/07/30	連邦裁判所の合議法廷（Full Court）が、単独法廷の判断を覆し、発明者は自然人に限られると判断。
韓国	2023/06/30	第一審のソウル行政裁判所が、特許庁による無効処分を支持。
	2024/05/15	第二審のソウル高等裁判所が、AIを発明者として認めないとの判決。現行法上、人間のみが発明者として認められるとの判断。
南アフリカ	2021/07/29	DABUS特許が登録され公開。ただし、南アフリカは実体無審査制度。

# 1 DABUSプロジェクト（特許庁の対応）

## 発明者等の表示について

令和3年7月30日  
特許庁

### 1. 発明者の表示

発明者の表示については、特許法第36条第1項（同法第184条の5第1項）において、願書等に発明者の「氏名」を記載しなければならない旨を規定する一方で、出願人の表示については、出願人の「氏名又は名称」を記載しなければならない旨を規定し、発明者の表示には「名称」に相当するものが含まれていません。上記の規定の違いから、特許法第36条第1項各号に規定する「氏名」は自然人の氏名、「名称」は法人の名称を指すものと解し、同項第2号の規定に基づき記載する発明者の欄には、従前より、発明をした自然人を記載すべきものとして取り扱っています。

その他、特許法第36条第1項第2号に規定する発明者を自然人と解することは、特許法の次の規定の内容とも整合します。

- 産業上利用することができる発明をした者が、その発明について特許を受けることができる（特許法第29条第1項柱書き）。
- 特許を受ける権利は、移転することができる（特許法第33条第1項）。
- 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しなければ、第三者に対抗することができない（特許法第34条第1項）。

すなわち、発明者は特許を受ける権利を発明の完成と同時に有する主体であり、特許を受ける権利を有する発明者が当該権利を出願前に移転することができるとするこれらの規定は、発明者は、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ものです。

以上のような解釈及び上記各規定の内容との整合性の観点から、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ので、お知らせします。

なお、実用新案法第5条第1項（同法第48条の5第1項）及び意匠法第6条第1項に規定する願書等の考案者又は意匠の創作をした者においても、特許法第36条第1項（同法第184条の5第1項）に規定する願書等の発明者の表示と同様に取り扱っています。

### 2. 発明者等の欄に自然人でないと認められる記載がある場合

願書等の記載事項に不備があるものとして、手続に方式上の違反がある場合に該当することから、相当の期間を指定して手続の補正をすべきことを命じます（特許法第17条第3項（意匠法第68条第2項において準用する場合を含む）、第184条の5第2項、実用新案法第2条の2第4項、第48条の5第2項）。

# 1 DABUSプロジェクト（特許庁の対応）

## 特許法

（特許出願）

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 発明者の氏名及び住所又は居所

※特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

（書面の提出及び補正命令）

第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面の特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 発明者の氏名及び住所又は居所
- 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

（特許の要件）

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

# 1 DABUSプロジェクト（特許庁の対応）

## 特許法

（特許を受ける権利）

第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。

第三十四条 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、第三者に対抗することができない。

（手続の補正）

第十七条

3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

- 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
- 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
- 三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

※特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

（書面の提出及び補正命令）

第百八十四条の五

2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

- 一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
- 二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
- 三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
- 四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間（前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間）内に提出しないとき。
- 五 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。

## 2 事案の概要

---

原告（A）は、特願2020-543051に係る国際出願（以下「本件出願」という。）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（以下、当該提出に係る書面を「本件国内書面」という。）をした。

そして、原告は、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。）をした。

本件は、原告が、被告（国）に対し、特許法にいう「発明」はA1発明を含むものであり、A1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る事案である。

## 2 事案の概要

---

### (1) 本件処分に至る経緯等

- ア 原告は、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、国際出願（本件出願）を行った。本件出願は、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。
- イ 原告は、令和2年8月5日、特許庁長官に対し、本件国内書面（下記(2)参照）及び特許法184条の4第1項所定の明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文を提出した。その際、原告は、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」と記載した（甲1-1ないし1-9）。
- ウ 特許庁長官は、令和3年7月30日、原告に対し、本件国内書面に係る提出手続においては、発明者の氏名を記載しなければならない、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のに、本件国内書面には、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載されており、発明者欄の氏名に、自然人を記載する補正を行わなければならないなどとして、同法184条の5第2項の規定により、本件国内書面に係る提出手続の補正を命じた（甲2）。
- エ これに対し、原告は、同年9月30日、特許庁長官に対し、上記の補正命令には法的根拠がなく補正による応答は不要である旨を記載した上申書を提出した（甲3）。
- オ 特許庁長官は、同年10月13日、同法184条の5第3項の規定に基づき、本件処分をした（甲4）。
- カ 原告は、令和4年1月17日、本件処分に対して審査請求をしたところ、特許庁長官は、同年3月9日、弁明書を提出し、これを争った。そして、審査庁は、同年10月12日、上記審査請求を棄却した（甲5ないし8-2）。
- キ これに対し、原告は、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、本件訴訟を提起した。

## 2 事案の概要

---

(2) 本件出願について

ア 本件出願に係る国内書面には、以下の記載がある（甲 1 - 2）。

【提出日】 令和 2 年 8 月 5 日

【出願の表示】

【国際出願番号】 P C T / I B 2 0 1 9 / 0 5 7 8 0 9

【出願の区分】 特許

【発明者】

【氏名】 ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能

【特許出願人】

【氏名又は名称】 A

イ 本件出願に係る明細書には、以下の記載がある（甲 1 - 3）。

【発明の名称】 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

# 3 争点

---

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。

## ■ポイント

- (1) 知的財産基本法の解釈 (ポイント 1)
- (2) 特許法の解釈 (ポイント 2)
- (3) TRIPS協定の解釈 (ポイント 3)
- (4) AI発明の権利帰属等 (ポイント 4)
- (5) 本件出願の却下処分の適法性 (ポイント 5)

# 3 争点 (ポイント1：知的財産基本法の解釈)

## 知的財産基本法 第2条第1項 第2項

(定義)

第二条 この法律で「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（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

### 3 争点 (ポイント1：知的財産基本法の解釈)

#### 被告の主張

知的財産基本法2条1項は、・・・「発明」につき、・・・「人間の創造的活動により生み出される」ものであると位置づけている

ア 現行特許法上、「発明」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」(特許法2条1項)と定義されているところ、ここにいう「技術的思想の創作」という文言からして、何らかの自然人の精神活動が介在することが当然に前提とされていると解される。この点につき、前記発明の定義は、ドイツの法学者であるコーラーが提唱した「技術的に表示された人間の精神的創作であり、自然を制御し自然力を利用して一定の効果を生ぜしめるもの」との定義を、実質的にそのまま踏襲したものと理解されているところ、このコーラーの定義においては、発明が「人間の精神的創作」であることがはっきりとうたわれている。そうすると、A1発明のように、自然人の創作活動の介在なしに生成された成果物については、「発明」に包含されないものとしていると解するのが相当である。

イ 知的財産基本法2条1項は、「知的財産」(同条2項により特許権が含まれる。)を「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(中略)をいう。」と定義しており、「発明」につき、特許法と同様に、「人間の創造的活動により生み出される」ものであると位置づけているものである。

ウ 以上のとおり、特許法における「発明」の定義の文言や沿革等に照らせば、現行特許法で特許権の付与により保護され得る「発明」については、自然人の創作活動により生み出したものであることを要するものであって、自然人の創作活動を介在させずに生成されるA1発明については、特許法2条1項の「発明」には包含されないと解するのが相当である。

### 3 争点 (ポイント1：知的財産基本法の解釈)

#### 原告の主張

知的財産基本法2条1項・・・の「発明」は人間の創造的活動により生み出されることを必ずしも前提としていない

##### ア 知的財産基本法2条1項の解釈について

同法2条1項は、知的財産について「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(中略)をいう。」と定めており、被告はここで「その他」ではなく「その他の」という文言を使用していることから、「発明」は「人間の創造的活動により生み出されるもの」に包含されるとの解釈をしているようである。

しかしながら、「その他」と「その他の」という文言は、法令用語として厳密に使い分けられているわけではなく、有斐閣法律用語辞典にもその旨が記載されている。例えば、著作権法27条においても、「著作者は、その著作物を(中略)変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」と規定されているところ、変形、脚色、映画化は翻案に包含されると思われるのに、「その他の」ではなく「その他」を用いている。また、知的財産基本法2条1項においても「新品種」や「意匠」といった人間の創造的活動により生み出されるとは限らないものも知的財産に当たると定めており、「その他」と「その他の」は、厳密に使い分けられていない。

また、仮に知的財産基本法2条1項の定義規定が「その他」と「その他の」という法令用語を混同して用いていないとしても、そもそも同規定は人間が何らかの形で関与していればよいという趣旨に過ぎず、人間の創造的活動により知的財産自体が生み出されること自体を条件とする趣旨ではない。同項が「(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)」として、単なる「発見」も「人間の創造的活動により生み出されるもの」に含むとしていることからしても、やはり同項の「発明」は人間の創造的活動により生み出されることを必ずしも前提としていないと解釈するのが自然である。そして、AⅠ発明はその基礎となるAⅠ自体を生成したのは人間であって、AⅠ発明が客観的に自然法則を利用した技術的思想の創作に値することを「発見」(評価)するのも最終的に人間であることからしても、AⅠ発明が「その他の人間の創造的活動により生み出されるもの」又は「発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるもの」に該当することは明らかである。

# 3 争点 (ポイント1：知的財産基本法の解釈)

## 原告の主張

### イ 知的財産基本法の立法経緯について

知的財産基本法は、プロ・パテントという時代の要請又は変化の中で、知的財産の創造・保護・活用に国家全体として取り組むことを目標として立法化された法律である。衆参両議院の審議経過では、「発明」は自然人がしたものに限定されるとか、「知的財産」は「人間の創造的活動により生み出されるもの」に限定されるなどという矮小化された議論がなされた形跡は一切ない。知的財産基本法2条1項の「その他の人間の創造的活動により生み出されるもの」という文言は、この当時の技術水準から単にこの当時人間の創造的活動により生み出される知的財産しか現実に存在していなかったためにそのような包括的な文言が用いられたというだけのことにすぎず、殊更に、知的財産の範囲を「人間の創造的活動により生み出されるもの」に限定する趣旨で盛り込まれたという立法経緯は全くない。

かえって、前述のとおり、同項が、本来は「発明」に含まれないようなものまで「知的財産」に含むとしていることからすれば、知的財産基本法が、プロ・パテントを背景とした立法経緯を踏まえ、「知的財産」に関して想定し得る限り広範な定義規定を置き、国家戦略として、情報という無体財産を可能な限り広く積極的に保護しようとして制定された法律であることは明らかであるから、知的財産基本法の規定を根拠に特許法上の「発明」の定義を限定的な範囲にとどめるなどという解釈を導くことは、同法の立法趣旨・経緯にも反するものであり、不合理であることが明らかである。

# 3 争点 (ポイント2：特許法の解釈)

## 特許法 第2条第1項

(定義)

第二条 この法律で「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。

### 3 争点 (ポイント2：特許法の解釈)

#### 原告の主張

日本の特許法上、「発明」は自然人がしたものに限定されておらず・・・AI発明が日本の特許法上の「発明」の概念から排除されることを根拠付ける規定は存在しない

特許法2条1項は、「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」と定義している。このうち「自然法則の利用」とは、自然現象の裏にある因果律の利用を意味しており、ここでの「自然法則」とは、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決め等が除外されることを意味しているにすぎない。また、自然法則の「利用」とは、自然法則そのものを見つけ出すような発見は、発明ではないことを意味している。さらに、「技術的思想」は、一定の課題を解決するための具体的手段が反復可能であることを意味し、「創作」も、自ら作り出すことが必要であるものの、既存のものを見つけ出す発見は、創作には含まれないという程度の意味である。これらの「発明」の定義から明らかのように、日本の特許法上、「発明」は自然人がしたものに限定されておらず、これ以外の特許法の規定を通覧しても、AI発明が日本の特許法上の「発明」の概念から排除されることを根拠付ける規定は存在しない。

AI発明は、発明自体の過程に自然人の関与がなくとも、特許法上の「発明」の概念に含まれることは明らかである。

### 3 争点 (ポイント2：特許法の解釈)

#### 被告の主張

特許法における「発明」の定義の文言や沿革等に照らせば、現行特許法で特許権の付与により保護され得る「発明」については、自然人の創作活動により生み出したものであることを要するものであって、自然人の創作活動を介在させずに生成されるAI発明については、特許法2条1項の「発明」には包含されないと解するのが相当

ア 現行特許法上、「発明」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」(特許法2条1項)と定義されているところ、ここにいう「技術的思想の創作」という文言からして、何らかの自然人の精神活動が介在することが当然に前提とされていると解される。この点につき、前記発明の定義は、ドイツの法学者であるコーラーが提唱した「技術的に表示された人間の精神的創作であり、自然を制御し自然力を利用して一定の効果を生ぜしめるもの」との定義を、実質的にそのまま踏襲したものと理解されているところ、このコーラーの定義においては、発明が「人間の精神的創作」であることがはっきりとうたわれている。そうすると、AI発明のように、自然人の創作活動の介在なしに生成された成果物については、「発明」に包含されないものとして解するのが相当である。

イ 知的財産基本法2条1項は、「知的財産」(同条2項により特許権が含まれる。)を「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(中略)をいう。」と定義しており、「発明」につき、特許法と同様に、「人間の創造的活動により生み出される」ものであると位置づけているものである。

ウ 以上のとおり、特許法における「発明」の定義の文言や沿革等に照らせば、現行特許法で特許権の付与により保護され得る「発明」については、自然人の創作活動により生み出したものであることを要するものであって、自然人の創作活動を介在させずに生成されるAI発明については、特許法2条1項の「発明」には包含されないと解するのが相当である。

# 3 争点 (ポイント3: TRIPS協定の解釈)

## TRIPS協定 第27条

(特許の対象)

### 第27条

(1) (2)及び(3)の規定に従うことを条件として、特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。第65条(4)、第70条(8)及びこの条の(3)の規定に従うことを条件として、発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受される。

(注)

この条の規定の適用上、加盟国は、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を、それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなすことができる。

(2) 加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ること(人、動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。)を目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができる。ただし、その除外が、単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを理由として行われたものでないことを条件とする。

(3) 加盟国は、また、次のものを特許の対象から除外することができる。

(a) 人又は動物の治療のための診断方法、治療方法及び外科的方法

(b) 微生物以外の動植物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動植物の生産のための本質的に生物学的な方法。ただし、加盟国は、特許若しくは効果的な特別の制度又はこれらの組合せによって植物の品種の保護を定める。この(b)の規定は、世界貿易機関協定の効力発生の日から4年後に検討されるものとする。

### 3 争点 (ポイント3: TRIPS協定の解釈)

#### 原告の主張

TRIPS協定27条1項は、結局のところ、新規性、進歩性、産業上の利用可能性のある発明については、自然人がしたか否かにかかわらず、特許法上の保護を与えなければならない(義務)ことを規定している

A I 発明が特許法の保護対象から排除されていないと解釈することは、TRIPS協定の規定とも整合する。

すなわち、TRIPS協定27条1項は、特許の対象について、「(2)及び(3)の規定に従うことを条件として、特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のある全ての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。」と規定している。上記の日本語の訳文では、「特許は…与えられる」と訳出されているが、原文は「patents shall be available」であり、法律用語の「shall」は、通常、立案者が義務を課す趣旨で使用される用語である(甲9)。このため、同項は、正確には「特許は…与えられなければならない」という趣旨である。

そして、TRIPS協定27条1項が言及する同条2項は加盟国が公序良俗等に反する発明を特許の対象から除外し得ることを、同条3項は加盟国が診断方法や生物学的な方法についても特許の対象から除外し得ることを、それぞれ消極要件として定めているにとどまる。したがって、TRIPS協定27条1項は、結局のところ、新規性、進歩性、産業上の利用可能性のある発明については、自然人がしたか否かにかかわらず、特許法上の保護を与えなければならない(義務)ことを規定していることになる。

このように、日本の特許法がA I 発明を保護の対象から排除していないと解釈することは、TRIPS協定の規定にも整合する。逆にいえば、日本の特許法がA I 発明の保護を排除していると解釈するのであれば、そのような解釈は、TRIPS協定27条1項の規定に反することになる。

### 3 争点 (ポイント3：TRIPS協定の解釈)

#### 被告の主張

- ・原告が挙げるTRIPS協定27条1項が適用対象である発明を積極的に定義するものでないことは、その文言から明らか
- ・AIのような自然人でないものによる成果物につき、新規性、進歩性、産業上の利用可能性さえあれば特許として保護すべきことを義務付けているというのが、TRIPS協定27条1項の一般的な解釈であるなどと解すべき的確な根拠は見当たらない

原告は、TRIPS協定27条1項が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性のある発明については、自然人がしたか否かにかかわらず、特許法上の保護を与えなければならないことを規定するものであり、日本の特許法がAI発明の保護を排除していると解釈することは、TRIPS協定に違反することになると主張する。

しかしながら、そもそも原告が挙げるTRIPS協定27条1項が適用対象である発明を積極的に定義するものでないことは、その文言から明らかである。もとより、AIのような自然人でないものによる成果物につき、新規性、進歩性、産業上の利用可能性さえあれば特許として保護すべきことを義務付けているというのが、TRIPS協定27条1項の一般的な解釈であるなどと解すべき的確な根拠は見当たらない。現に、TRIPS協定の加盟国のうち複数の国において、AIを発明者とすることはできない旨の司法判断が示されているところである。

したがって、原告の主張するTRIPS協定27条1項の解釈は、原告独自の見解でしかなく、TRIPS協定違反を指摘する原告の主張は理由がない。

# 3 争点 (ポイント4 : AI発明の権利帰属等)

## 関連法令

### ■特許法

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 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知識を有する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、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

### ■民法

(善意の占有者による果実の取得等)

第八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

### 3 争点 (ポイント4 : AI発明の権利帰属等)

#### 被告の主張

現行特許法は、自然人による発明があった場合に、かつ、この場合に限り、「特許を受ける権利」が発生し、原則として自然人たる当該発明者に原始的に帰属する・・・AI発明といった、自然人の創作活動によって生み出されたものでない成果物が「発明」に該当し、特許権が付与され得るなどと解することはできない

ア 特許法29条1項柱書は、「産業上利用することができる発明をした者は、(中略)その発明について特許を受けることができる」と規定している。これは、「産業上利用できる発明」があった場合に当該「発明をした者」に「特許を受ける権利」が原始的に帰属するという、発明者主義の考え方を採用したものであり、これにより「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与」(特許法1条)しようとするものである。そして、このような「特許を受ける権利」の発生ないし帰属に関する規律等に照らしても、特許法29条1項の「発明をした者」とは、権利義務の帰属主体となり得るとともに、「発明」の定義が想定しているような何らかの創作活動ないし精神的活動をすることができるもの、すなわち自然人であることが当然の前提とされていることは明らかである。この点につき、発明者は人格権としての発明者名誉権を取得するところ、このことも、「発明をした者」が人格的利益の享有主体である自然人であることを前提にしているといえる。もとより、現行特許法上、AI発明のように自然人たる発明者を観念できない場合を念頭に、「特許を受ける権利」が発生し、それが何人かに原始的に帰属することを定めた規定は存在しない。

イ このように、現行特許法は、自然人による発明があった場合に、かつ、この場合に限り、「特許を受ける権利」が発生し、原則として自然人たる当該発明者に原始的に帰属することとしたのであり、これにより、自然人による発明を奨励するという、特許法の立法政策を実現しようとしているのである。このような現行特許法の規律に照らせば、現行特許法上、AI発明といった、自然人の創作活動によって生み出されたものでない成果物が「発明」に該当し、特許権が付与され得るなどと解することはできない。

# 3 争点 (ポイント4 : AI発明の権利帰属等)

## 原告の主張

- ・特許法29条1項等の規定は、あくまでも、発明者が自然人である場合に、特許を受ける権利が発明者に原始的に帰属し（特許法29条1項）、他の自然人に承継させることができる（同法33条1項、34条1項）という当然の事理を定めているにすぎず、それ以上に、発明が自然人以外のものによりなされる場合があるということを排除する趣旨まで定めた規定ではない
- ・原告はAIであるダバスを創作した者であり、ダバスをアクセス制限等によって自己のために排他的に管理しているから、民法189条1項、民法205条に基づき、本件発明についての特許を受ける権利を有している

### ●特許法29条1項等の解釈

特許法29条1項等の規定からすると、AI発明のように自然人たる発明者が観念できないような場合に「特許を受ける権利」が発生し得ると解することは、現行特許法において極めて困難といわざるを得ないとの主張について

特許法29条1項等の規定は、あくまでも、発明者が自然人である場合に、特許を受ける権利が発明者に原始的に帰属し（特許法29条1項）、他の自然人に承継させることができる（同法33条1項、34条1項）という当然の事理を定めているにすぎず、それ以上に、発明が自然人以外のものによりなされる場合があるということを排除する趣旨まで定めた規定ではない。特に、特許法29条1項は、「発明をした者は（中略）特許を受けることができる」と定めるにとどめており、その条文の文言から明らかなおり、発明者（自然人）は特許を受けることが「できる」と規定しているだけであって、「AI発明については特許を受ける権利が発生しない」などと規定しているわけではないし、英国、オーストラリア又はニュージーランドのように特許を受ける権利の原始的帰属を発明者に限定する趣旨の文言を設けていない上、米国のように、特許出願人となり得る主体を限定する趣旨の条文も定めていない。

### 3 争点 (ポイント4 : AI発明の権利帰属等)

#### 原告の主張

したがって、日本の特許法では、諸外国の特許法とは異なり、特許を受ける権利の原始的帰属や特許出願人となり得る主体が限定されていないことが明らかであり、特許法29条1項を根拠にAI発明の保護が排除されているということとはできない。

そもそも、特許法の制定ときに、AI発明という概念やそれに伴う法律問題は存在しておらず、特許法が自然人による発明のみを前提にして制定されたことは明らかである。このような場合に、特許法がAI発明に関する規定を設けていないからといって、そのことだけではAI発明に係る特許出願を却下し、AI発明の保護を一律に否定する理由にはならないというべきである。

前述のとおり、特許法の「発明」の定義からAI発明は排除されていないというべきであるから、AI発明は、特許法29条1項等があるために特許を受けることのできる対象にならないということではなく、同法29条1項等が適用されないために、どの法令のどの根拠条文に基づき誰が特許を受けることができるのかが特許法の規定のみからは一意に導くことができないということにとどまる。

この点につき、日本の特許法では、自然人ではない法人は発明者になることができず、法人は特許法29条1項柱書に基づき特許を受ける権利を取得することはできないと解釈されている。しかし、そもそもこのような解釈自体、特許法29条1項の文言から当然に導き出されるものではなく、特許法35条3項と同法29条1項とを併せて読むことで、初めて法人が特許法29条1項柱書に基づき特許を受ける権利を取得することは日本の特許法から排除されていると解釈することができるものである。これに対し、AI発明には特許法35条に相当する規定がないのであるから、特許法29条1項柱書の文言だけから、AI発明については特許を受ける権利が発生しない、つまり、AI発明が「発明」の概念から排除されているなどと解釈することができないことは、明らかである。

### 3 争点 (ポイント4 : AI発明の権利帰属等)

#### 原告の主張

以上のような日本の特許法の基本構造に加え、前述のとおり、TRIPS協定27条1項が「特許の対象」を自然人がしたものに明示的に限定していないことや、欧州特許庁もAI発明は欧州特許法上特許を受けることができると論じることが可能であると説示していることを踏まえると、他に実定法上の明文の規定もないのに、自然人がした発明のみを念頭に起草された特許法29条1項等の規定ぶりのみから、AI発明が特許法上の「発明」の概念から排除されていると解釈することには、明らかな無理があるというべきである。

革新的な技術の開発は、一国の浮沈にも関わる重要な問題であり、いうまでもなく、発明の奨励は国家の重大な任務の一つである。機械学習や深層学習の発展に伴い、従来は想定もされていなかった自律的なAI発明が現に誕生し、産業界で利用されており、今後はそのような発明が質量ともに格段に増えていくことが確実に予想される。このため、近い将来の発明を奨励するには、特許法制定当時に想定されていた自然人による発明に対してインセンティブを与えるだけでなく、AI発明に対してインセンティブを与える必要がある。AI発明が現に産業界において誕生しているにもかかわらず、発明者が自然人であることしか想定していない旧来の発明者主義に関する見解を無批判に採用し、AI発明に対するインセンティブという観点を殊更に捨象したのでは、「産業の発達に寄与する」(特許法1条)という特許法の目的に反する事態が招来されることは明らかである。このような事態を避けるため、現行法の解釈として認められるものについては、現行の特許法の体系を前提に、できる限りの保護を認めるように特許法を解釈運用することが、原処分庁や特許庁のなすべき責務というべきである。

# 3 争点 (ポイント4 : AI発明の権利帰属等)

## 原告の主張

### ●特許を受ける権利の帰属

原告はAIであるダバスを創作した者であり、ダバスをアクセス制限等によって自己のために排他的に管理しているから、民法189条1項、民法205条に基づき、本件発明についての特許を受ける権利を有している。

# 3 争点 (ポイント5：本件出願の却下処分の適法性)

## 関連法令

### ■特許法

(書面の提出及び補正命令)

第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。

二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間（前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間）内に提出しないとき。

五 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。

3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

### ■特許法施行規則

(書面の提出手続に係る方式)

第三十八条の五 特許法第百八十四条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。

一 特許法第百八十四条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。

二 前条に規定する様式により作成されていること。

# 3 争点 (ポイント5：本件出願の却下処分<sup>1</sup>の適法性)

## 原告の主張

- ・ A I 発明の出願において発明者の氏名等は必要的記載事項ではない
- ・ 国内書面の【発明者】の【氏名】の欄に自然人ではないものの名称が記載されていることを根拠に、本件国内書面に方式違反があるとした本件処分は、違法である

●日本の特許法では、A I 発明について【発明者】の【氏名】をどのように記載するかについての実定法上の明文の規定はなく、かえって、【発明者】の【氏名】の記載を要求する特許法184条の5第2項3号等の趣旨はA I 発明には妥当しない(上記(1))※1。仮に、A I 発明においても【発明者】の【氏名】の欄が必要的記載事項であると解釈すると、発明者ではない自然人が特定された出願が増加するという弊害が生じる具体的な蓋然性があり(上記(2))、また、そのような真の発明者とは異なる自然人が特定された出願について誤って特許が付与された場合には、誰も無効にすることができないという不合理な結果を招来することになる(上記(3))※2。これらに加え、欧州特許庁も、日本の特許法184条の5第2項3号に相当するEPC81条第一文はA I 発明には適用されないと議論することは可能である旨を述べていること(上記(4))をも併せ考えると、A I 発明の出願において発明者の氏名等は必要的記載事項ではないことは明らかである。

●国内書面の【発明者】の【氏名】の欄に自然人ではないものの名称が記載されていることを根拠に、本件国内書面に方式違反があるとした本件処分は、違法である。

※1 特許法184条の5第2項3号及び特許法施行規則38条の5第1号が、【発明者】の【氏名】の記載を求めていることの趣旨は、自然人が発明をした場合において、その自然人には発明者名誉権が帰属することから、その権利関係を明確にするためのものにすぎない。しかしながら、A I 発明は、自然人が介在することなくA I が自律的に生成した発明であるから、そもそも発明者名誉権なるものを観念する余地がない。そうすると、A I 発明については財産権としての特許出願権は発生するものの、人格権としての発明者名誉権は発生しない。したがって、A I 発明においては、発明者名誉権の帰属を明確にする必要はなく、【発明者】の【氏名】の欄に「発明者」(自然人)の氏名を記載しなければならない理由はない。

※2 特許法123条2項は、冒認出願に該当すること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のであるから、仮に、原処分庁が主張するように、A I 発明について誤って特許が付与された場合には、その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、誤って付与された特許について冒認出願であるとの無効理由を主張することができる者も存在しない。

### 3 争点 (ポイント5：本件出願の却下処分の適法性)

#### 被告の主張

現行特許法の「発明」とは、自然人による発明のみを指しており、「発明者の氏名」(同法184条の5第1項2号)も、自然人の氏名以外の名称等は該当し得ない。そして、本件国内書面(甲1の2)の「発明者」欄の「氏名」には「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載されているところ、これが自然人の氏名を記載したものでないことは明白である。したがって、本件国内書面には形式要件違反があり、これが補正されなかったことから、上記形式要件違反を理由として、本件出願を却下した本件処分は適法である。

●原告は、国内書面に発明者の氏名を記載するよう求めている特許法184条の5第2項3号及び特許法施行規則38条の5第1号の趣旨がAI発明の場合には妥当しない、AI発明に発明者の氏名の記載を義務付けると冒認出願の増加を招く、あるいは、無効とできない特許が発生するなど種々述べて、AI発明については、発明者の氏名は、国内書面の必要的記載事項ではないと主張する。しかしながら、このような原告の立論は、いずれもAI発明が現行特許法の下で特許権を付与され得ることを前提とするものであるところ、この前提が誤っていることは、これまでに述べたところから明らかである。もとより、現行特許法上、国内書面について、発明者の氏名の記載を省略することが許容され得ることをうかがわせる規定は存在しない。したがって、原告の主張は根拠を欠いたものであって、理由がない。

●現行特許法の「発明」とは、自然人による発明のみを指しており、「発明者の氏名」(同法184条の5第1項2号)も、自然人の氏名以外の名称等は該当し得ない。そして、本件国内書面(甲1の2)の「発明者」欄の「氏名」には「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載されているところ、これが自然人の氏名を記載したものでないことは明白である。したがって、本件国内書面には形式要件違反があり、これが補正されなかったことから、上記形式要件違反を理由として、本件出願を却下した本件処分は適法である。

# 4 裁判所の判断

## ポイント1：知的財産基本法の解釈

●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（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいうと規定している。

上記の規定によれば、同法に規定する「発明」とは、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すると、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。

●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A1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、A1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。そして、当時想定していなかったA1発明については、現行特許法の解釈のみでは、A1がもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた的確な結論を導き得ない派生的問題が多数生じることは、前記※1において繰り返し説示したとおりである。

※1 37頁に記載の事項など

## 4 裁判所の判断

### ポイント2：特許法の解釈

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、A1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A1ではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。

## 4 裁判所の判断

### ポイント3：TRIPS協定の解釈

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。

# 4 裁判所の判断

## ポイント4 : AI発明の権利帰属等

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とは、前記※1において説示したとおりである。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、前記において説示したところを踏まえると、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。

※1 次頁参照

## 4 裁判所の判断

補足：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

●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。

●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。

●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。

## 4 裁判所の判断

### ポイント5：本件出願の却下処分<sub>の適法性</sub>

これらの事情を総合考慮すれば、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。

したがって、特許法184条の5第1項2号の規定にかかわらず、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。

## 4 裁判所の判断

### その他：付言

その他に、原告提出に係る準備書面及び提出証拠を改めて検討しても、前記において説示したところを踏まえると、いずれも前記判断を左右するに至らない。したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。

なお、被告は、当裁判所の審理計画の定め（第2回弁論準備手続調書参照）にかかわらず、原告主張に係るA1発明をめぐる実務上の懸念に対し、具体的な反論反証（令和5年11月6日提出予定の被告の再々反論、再々反証をいう。上記手続調書参照）をあえて行っていないものの、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、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A1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、A1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。

# 5 ディスカッションポイント

---

- 1 特許法における「発明者」は自然人に限られる(AIを「発明者」とは認めない)とする裁判所の判断に賛成か、反対か。  
また、その理由は何か。  
裁判所の判断理由のうち、いずれが説得的であるか。

- 知的財産基本法2条1項 「知的財産」「発明」の文言
- 特許法 「発明者」の文言
- 進歩性の判断への影響
- AI発明の特別な保護期間
- TRIPS協定27条1項

# 5 ディスカッションポイント

## ➤ 生成物の保護

2 発明の過程においてAIが関与した場合において、どの程度の関与があれば、発明者は人間であると判断すべきか（課題の設定、課題の解決手段の候補の選択、実効性の評価、その他の段階）

## ➤ 「発明」、「発明者」とは？

### （特許法）

第二条 この法律で「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。

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

# 5 ディスカッションポイント

共同発明者の判断基準（令和3年3月17日 知財高裁(令和2年(ネ)第10052号)

特許法2条1項は、「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」をいうと規定し、同法70条1項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定している。

これらの規定によれば、特許発明の「発明者」といえるためには、特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想(技術的課題及びその解決手段)を着想し、又は、その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当であり、その具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても、その関与が、特許発明の技術的思想との関係において、創作的な関与に当たるものと認められないときは、発明者に該当するものということとはできない。

## 5 ディスカッションポイント

共同発明者の判断基準（令和3年3月17日 知財高裁(令和2年(ネ)第10052号)

(原審の判断)

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い(特許法2条1項)、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならない。したがって、発明者と認められるためには、当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分を着想し、それを具体化することに現実に加担したことが必要であり、仮に、当該創作行為に関与し、発明者のために実験を行い、データの収集・分析を行ったとしても、その役割が発明者の補助をしたにすぎない場合には、創作活動に現実に加担したということとはできないと解すべきである(知財高裁平成19年3月15日判決(平成18年(ネ)第10074号)、同平成22年9月22日判決(平成21年(ネ)第10067号)等参照)。

# 5 ディスカッションポイント

3 AIを利用して創作した発明において、誰を発明者とすべきか。

- ① AIを開発した者
- ② データを取得した者
- ③ (AIに)事前学習を指示した者
- ④ ファインチューニングを指示した者
- ⑤ AIへ創作を指示した者
- ⑥ AIを所有する者
- ⑦ AIによる発明を評価、選択した者
- ⑧ その他

ファインチューニング: 事前に訓練されたAIモデルを特定のタスクやデータセットに対して最適化するプロセスのこと



※「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報告書」(206頁)より掲載

## 5 ディスカッションポイント

- ・ 一般に、①課題設定、②課題解決手段候補選択、③実効性評価、各段階のいずれかにおいて創作的関与をしている人間を(共同)発明者として、認定すべきである。
  - ①②③各段階のいずれにおける創作的関与が共同発明者ないし発明者の認定に重視されるかどうかは、発明の属する技術的分野やその発明の技術的特徴によるため、個別で判断を行う必要がある。
- ・ どこに技術的特徴があるかにより、誰を発明者とすべきか大きく異なる。発明者でない可能性が高い者は、AI所有者(所有のみ)、①AI開発者(AIが最終的にアウトプットした発明の創作的過程には直接かかわってはならず、使用されたAIの学習モデル自体の発明をしたのみである場合)。その他は、ケースバイケースである。

※「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報告書」(103～104頁)より掲載

# 5 ディスカッションポイント

## 4 AIの利活用が拡大することに伴い、「進歩性」の考え方を考えるべきか。

(本判決)

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。

(特許法)

第29条2項 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、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

## 5 ディスカッションポイント

### 4 AIの利活用が拡大することに伴い、「進歩性」の考え方を考えるべきか。

- ・ 当業者が用いる出願時の技術常識や研究開発のための通常の技術的手段等にAIが含まれることにより、AIの進展に伴い自然と当業者の解釈が変化していく（結果として進歩性は否定されやすくなる）。
- ・ PCT出願などを考えると、日本独自で変更を行うと対応が難しい。国際調和の観点からも変更しなくて良いのではないか。
- ・ 創作過程において実際にAIを利用したかは、特許出願書類からは必ずしも分からない。また、どの程度AIを利用していれば、「創作過程にAIを利用した発明」となるかの切り分けが難しい。

※「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報告書」（98頁～100頁）より掲載

# 5 ディスカッションポイント

## 5 他の知的財産権との比較

### (1) 著作権との比較

AIが生成した創作物は、著作権法上保護されるか。

AIが創作した創作物は、「著作物」に該当するか。

AI生成物が「著作物」に該当する場合、「著作者」は誰か。

#### (著作権法)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
- 二 著作者 著作物を創作する者をいう。

# 5 ディスカッションポイント

生成 AI に対する指示の具体性と AI 生成物の著作物性との関係については、著作権法上の従来の解釈における著作者の認定と同様に考えられ、共同著作物に関する既存の裁判例等に照らせば、生成 AI に対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該 AI 生成物に著作物性は認められないと考えられる。

また、AI 生成物の著作物性は、個々の AI 生成物について個別具体的な事例に応じて判断されるものであり、単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断されるものと考えられる。

- ① 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容
- ② 生成の試行回数
- ③ 複数の生成物からの選択

「AIと著作権に関する考え方について」  
文化審議会著作権文化会法制度小委員会 39～40頁から掲載

# 5 ディスカッションポイント

## 5 他の知的財産権との比較

### (2) 意匠法

AIが生成した創作物は、意匠法上保護されるか。

#### (意匠法)

**第二条** この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下「形状等」という。）、建築物（建築物の部分を含む。以下同じ。）の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。）であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

**第三条** 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

**第六条** 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

# 5 ディスカッションポイント

## 5 他の知的財産権との比較

### (3) 商標法

AIが生成した創作物は、商標法上保護されるか。

#### (商標法)

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 商標登録を受けようとする商標
- 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

# 5 ディスカッションポイント

## 5 他の知的財産権との比較

### (4) 不正競争防止法

AIが生成した創作物は、不正競争防止法2条1項1号～3号(周知・著名標章、形態模倣)として保護されるか。

#### (不正競争防止法)

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同ー若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同ー若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

# 5 ディスカッションポイント

## ➤ 権利侵害となるか

6 生成AIを用いて発明を創作する場合に、どのような行為が権利侵害となるか。

- ① AIに学習させる行為
- ② AIに指示を行って生成物を出力させる行為
- ③ AIによる生成物を利用する行為

「実施行為」とは？

(特許法)

第2条3項 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

「間接侵害」は？

## 5 ディスカッションポイント

- ・ 実施行為をすれば侵害になる。ここでは生成物が特許発明だった場合を想定する。AI開発者については、AIの開発によっては発明の実施が行われていないことから、直接侵害にはならない。また、間接侵害についてもAIがプログラムだとしても、汎用AIなら間接侵害の規定に外装することはまずは考えられないのではないか。特許発明にかかる物のみを生成するAIであれば、間接侵害に該当することもあるかもしれない。
- ・ 「発明」が材料の場合には、基本的には、その有体物の利用（製造・販売）はもはやAIとは関係がなくなっているため、有体物の材料を無断で製造・販売する利用者が侵害者という整理になると思う。一方、「発明」がプログラムの場合には、当該プログラムを複製して無断譲渡する利用者は侵害者であるが、（それが可能かはともかく）同様のプログラムを改めて作成する場合には、事前学習指示者、創作指示者も対象となり得る。後者の場合については、第69条「試験研究の例外」として認めるかが論点となり、プログラムの改良等を目的とした研究開発の一環である場合には免責されると考えられる。

※「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報告書」（110頁）より掲載

# 5 ディスカッションポイント

7 仮に生成AIによる生成物が他人の特許権を侵害する場合、誰が責任を負うべきか。

- ① AIを開発した者
- ② AIに学習データを提供した者
- ② (AIに)事前学習を指示した者
- ④ ファインチューニングを指示した者
- ⑤ AIへ創作を指示した者
- ⑥ 生成物を利用した者



※「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報告書」(206頁)より掲載

# 5 ディスカッションポイント

## 8 他の知的財産権との比較

### (1) 著作権との比較

AIを利用して生成した創作物は、どのような場合に第三者の著作権を侵害していることとなるか。

既存著作物との類似性 + 依拠性

※ AI自身による創作が容易

※ AIにおける機械学習の特殊性

① AI利用者が既存の著作物を認識していたと認められる場合

② AI利用者が既存の著作物を認識していなかったが、AI学習用データに当該著作物が含まれる場合

③ AI利用者が既存の著作物を認識しておらず、かつ、AI学習用データに当該著作物が含まれない場合

# 5 ディスカッションポイント

---

---

## (2) 意匠法

AIを利用して生成した創作物は、どのような場合に第三者の意匠権を侵害していることとなるか。

## (3) 商標法

AIを利用して生成した創作物は、どのような場合に第三者の商標権を侵害していることとなるか。

## 5 ディスカッションポイント

---

9 AIの普及に伴い発明の創作に人間の関与が小さくなった場合、そのように創作された発明を特許権で保護すべきか。また、特許権で保護されるとしても、AI創作発明についての保護は(自然による発明と)別とすべきか。

(本判決)

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。

# 5 ディスカッションポイント

## (AI発明を保護すべきか)

- ・ 人間の創作的な関与は多少はあるはずなので権利保護すべき
- ・ 人間の創作的な関与が少ないのであれば、独占するのではなくオープン化した方が産業の発展に寄与する。

## (AI発明による影響)

- ・ 発明が大量に作成され、公知文献、公知技術が増えることで、事実上進歩性のハードルが高くなる。
- ・ 実施可能性等が十分検証されていない中で、偽情報が蔓延した場合にそれを確かめる手段がないと問題になりうる。
- ・ AIの普及に伴い発明が大量に創作され、費用等のコストに鑑みずに大量に特許出願されるようになった場合、仮にそれらが容易に権利化されるのであれば、産業の発展が阻害される。

## (AI発明についての別段の取扱い)

- ・ 実施可能要件、サポート要件
- ・ 明細書に記載がなければ、創作過程にAIを活用したかが分からない。

※「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報告書」(106～110頁)より掲載

# 5 ディスカッションポイント

---

---

10 AIによる自律的な創作の保護の必要性について他の知的財産権（意匠、著作権）はどうか。

11 AIの利用に関し、貴社等で実際にどの程度利用しているか、また、利用に際し、特にどのような点に注意しているか。

- ・ 社内のガイドラインやポリシー等

# 5 ディスカッションポイント

---

(参考・参照資料)

「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」

(2024年5月 AI時代の知的財産権検討会)

[0528\\_ai.pdf \(kantei.go.jp\)](#)

「AIを利活用した創作の特許法上の在り方に関する調査研究報告書」

(特許庁)

[zentai.pdf \(jpo.go.jp\)](#)

「AIと著作権に関する考え方について」

(文化庁)

[94022801\\_01.pdf \(bunka.go.jp\)](#)

# 当日のディスカッション概要・所感

## ■ディスカッション概要

- 本判決での裁判所の判断には全員賛成。主要な意見として、①AIを「発明者」と認めることは現行法では困難である、②（裁判所の判断には賛成しつつ）裁判所の判決文に記載の争点は「“発明”とは、自然人によるものに限られるか」であったはずが、裁判の判断は「“発明者”は自然人に限られる」となっており、当初の争点と裁判所の判断にズレがある、との意見があった（裁判所としてはあくまで「“発明者”は自然人に限られる」旨判示しているにすぎない。）また、技術等の急速な変化がある中で、裁判所としては、既存の法律の枠組みの中で、法的安定性をふまえ適切に判断しているとの意見もあった。
- 本ゼミでは本判決の判断の他にも様々な議論がなされた。主要なものは以下の通り。
  - 発明の過程においてAIが関与した場合、どの程度の関与があれば発明者は人間であると判断すべきか  
“多少なりとも人の関与があれば良い”とするものや“より実質的な関与が必要”とするものなど、意見が分かれた。当該議論の中では、“現在のAIに価値判断・評価の能力はなく、AI成果物が課題解決に資する旨発見するのはあくまで人間。この程度の人間の知的関与をもって特許法上の保護を受けることができるのでは（DNA断片の特許性の議論と類似）”との意見もあった。
  - AIの登場により世の中の的に特許権侵害事案が増加するか  
“増加する”との意見が多数（AIにより特許権に抵触する成果物が大量に生成され、これをそのまま実施してしまうケースは生じやすくなるのではないか）。他方で、“減少する”意見も示された（AIの進展に伴い「進歩性」のハードルが高くなる（AIで容易に生成されるような発明については「進歩性」が認められにくくなる）可能性がある。そうであるならば、逆に特許侵害が減少するのではないか）
  - AI発明を特許法で保護すべきか  
前記の通り、現在のAIに価値判断・評価の能力はなく、AI成果物が課題解決に資する旨発見するのはあくまで人間であるため、AIの自律的発明は現時点では想定し難いが、仮にAI発明や人間の関与が希薄な発明まで保護されるとなると、大規模なAI・データ保有企業による特許の独占につながりかねない、特許法で“発明の労力”ではなく高品質なAI・データを入手する“資力”を保護することになりかねないなど、といった懸念が示された。AIが自律的に生成をしたものかどうかの判断も難しいとの意見もあった。

# 当日のディスカッション概要・所感

---

## ■所感（太田）

- 現行法の枠組みのもとでの文言解釈、及び、課題についても言及している本判決の判断は然るべきと感じた。
- AIという切り口で、各知的財産権とAIという場面を横断的にみていくことで、それぞれの知的財産権の保護法益、侵害要件等がより明らかになり、勉強となった。
- 現時点では、著作権とAIという方がイメージは沸きやすいが、技術の進展により、AIの利用による大量の特許出願等がなされる時代がくると、相応に影響があるようにも思う。加速度的な技術革新が見込まれる中で、法律等が適切にフォローできるよう、AI業界当事者も含めた、更なる活発な議論・検討が必要であると改めて感じた次第であり、引続き動向に注視していきたい。

## ■所感（古塚）

- 本判決は、現行法下の「AI発明」に関する司法判断として違和感はなかった。本判決に記載の通り、「AI発明」については立法・政策判断が求められるべきところ、現在「AI時代の知的財産権検討会」（内閣府）をはじめ世の中の中的にも様々な議論が進んでおり、その動向を注視していきたい。
- 本ゼミでは、AIを利用した発明・創作等について多様な見解があり非常に興味深かった。特に、現行法下で「発明の過程においてAIが関与した場合において、どの程度の関与があれば、発明者は人間であると判断すべきか」との議論では、“発明者として求められる人間の関与レベル”について「DNA断片の特許性の議論」が参考になるとの見解を頂き、とても勉強になった。
- AIの進歩が著しい現況をみるに、本ゼミで取り上げた論点は近い未来に我々が現実的に直面する問題であると考えられる。このような事項について、ゼミ生や講師の先生方と活発に意見交換等でき、私にとってとても貴重な機会となった。