

AIによる発明者性

弁護士・弁理士 吉浦 洋一

はじめに

近年、会社においても、chatGPTを初めとした生成AIが日常業務で使われるようになっていきます。生成AIの技術革新はすさまじい速度で進化を遂げており、プロンプトに入力された質問に回答するのみならず、簡単なプログラムやコードの作成、静止画や動画の作成なども行えるようになっていきます。そのような中、各種のデータをAIに学習させ、新しい技術開発を行うことも検討されており、たとえば生成AIを用いた創薬なども検討されるようになっていきます。

そこで問題になる一つが、生成AIを用いて新たな発明等の行為が行われた場合に誰が発明者になるか、という点です。

この点について裁判所で判断された事例が、いわゆる「ダバス事件」（東京地裁令和6年5月16日、令和5年（行ウ）第5001号）です。

本稿では「ダバス事件」について紹介するとともに、「発明者」についてどのように判断したのか、また生成AIを用いた著作物の著作権をどのように考えればよいのか、について検討をします。

「ダバス事件」（東京地裁令和6年5月16日）

事案の概要

原告は、令和元年9月17日、欧州特許庁（EPO）における特許出願を基礎出願として、国際出願を行いました。そして、令和2年8月5日、日本国特許庁に対して国内移行手続を行い、国内書面、明細書等の翻訳文を提出しました（特願2020-543051（以下「本件出願」といいます。）。原告は、本件出願の国内書面の発明者として、「ダバス、本発明を自立的に発明した人工知能」と記載していました。

特許庁長官は、令和3年7月30日、国内書面の発明者について補正命令を行いました。原告は、令和3年

9月30日、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ました。

令和3年10月13日、特許庁長官は、本件出願の却下処分（以下「本件処分」といいます。）をしたため、原告は、令和4年1月17日、審査請求をしましたが、令和4年10月12日、審査請求が棄却されたので、原告は、本件処分が違法である旨を主張して、本件処分の取消を求めて、訴訟提起したものです。

裁判所の判断

(1) 原告の主張

原告は、本件処分の却下の違法性について、以下のよう主張をしました。

すなわち、①AI発明が「発明」の概念に含まれること、②AI発明は特許要件を充足し得ること、③AI発明はTRIPS協定27条1項の保護対象であること、④AI発明が特許の保護対象から排除されていないとする解釈は欧州特許庁の見解にも適合すること、⑤「発明」が自然人による発明に限定されることの問題点などから、特許法はAI発明の保護を否定していない、と主張をしました。

また、AI発明の出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではない、と主張をしました。

(2) 裁判所の判断

ア 特許法の「発明者」について

裁判所は、我が国における「発明者」の概念について、以下のように判示し、『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』としました。

『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のあるものを含む。）、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。

そして、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。

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。

このような観点からすれば、A I発明に係る制度設計は、A I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A I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A Iが含まれると解するに慎重な国が多いことは、当審提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によれば、明らかである。

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。』

イ 原告の主張に対して

また裁判所は、原告の主張に対して、以下のように判示して、その主張を退けました。

『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A I発明が想定されていなかったことは、A I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、A I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、A I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。』

『原告は、A I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。そして、当時想定していなかったAI発明については、現行特許法の解釈のみでは、AI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、前記において繰り返し説示したとおりである。』

なお、裁判所は、知財分野の裁判例では珍しく、以下のような付言を行っています。

『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。』

検討

裁判所は、知的財産基本法および特許法の条文に従って、「発明者」が自然人に限られると判断したうえで、「発明者」にAIが含まれるとした場合の不合理性などにも言及して、上記結論を導き出しました。

この結論自体は、きわめて妥当であるものと思われます。

そのため、少なくとも現行の特許法においては、「発明

者」に生成AIが含まれないとする点について一つの結論が出ていると思われます。

他方、上述の生成AIを用いた創薬のように、生成AIが効率的な分子設計や候補物質の選別を行うような場合には、実質的に発明行為の主たる部分をAIが担っているといえなくもありません。

そのような場合、特許出願の実務として発明者に生成AIを記載しないことで対応せざるを得ないと思いますが、職務発明の対価などにおいて発明者間の貢献度などをどのように考えるか、といった点も将来的に問題になり得るかもしれません。

生成AIを用いた著作物性について

「発明者」については「ダバス事件」で一つの結論が示されましたが、生成AIが生成した画像などの著作物性についてはどのように判断すべきかが別の問題としてあります。

この点については文化庁などにおいても検討中であり、最終的な結論は出ておりませんが、たとえば令和6年3月15日の文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」（以下「考え方」といいます。）の「5. 各論点（3）生成物の著作物性について」では、以下のように整理しています。

『著作権法上、「著作物」は「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。」（法第2条第1項第1号）と定義されており、AI生成物が著作物に該当するかは、この著作物の定義に該当するか否かによって判断される。』

『また、「著作者」は「著作物を創作する者をいう。」（同項第2号）と定義されている。AIは法的な人格を有しないことから、この「創作する者」には該当し得ない。そのため、AI生成物が著作物に該当すると判断された場合も、AI自身がその著作者となるのではなく、当該AIを利用して「著作物を創作した」人が当該AI生成物（著作物）の著作者となる。』

すなわち、著作物に該当するかは著作権法における著作物の定義に該当するか否か、また著作者に該当するかは「AI自身」は著作者にならず、著作物を創作した「人」が著作者であるとしています。

上記「考え方」に基づけば、AI 生成物であっても「著作権法 2 条 1 項 1 号の定義に該当すれば著作物に該当することになりそうです。

他方、ダバス事件で参照した知的財産基本法 2 条 1 項では『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のあるものを含む。）、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。』とし、「人間の創造的活動により生み出されるもの」と「人間」であることが限定されています。

知的財産基本法 2 条 1 項では『この法律で「知的財産」とは』と限定がついていますが、ダバス事件においても特許法の解釈についてそのまま知的財産基本法を参照していますので、著作権法においても同様と解してよいと思われます。

そうであれば、著作権法 2 条 1 項 1 号の解釈においても、「人間」が創作したものが「著作物」であると考えてよいかもしれません。

私見ですが、生成 AI が行っているのはあくまでも演

算処理に過ぎないことを踏まえれば、「創造的活動」を行うのは「人間」のみであると考えられます。そうであれば、著作権法で保護される「著作物」については、「人間が思想又は感情を創作的に表現したもの」と解し、人間によるもののみを著作権法における「著作物」として保護してもよいと思われます。

この点は、クリエイターやデザイン会社等の保護という観点からも好ましいと思われます。すなわち、著作権法による保護を受けたい画像等が必要なのであれば、生成 AI を使わずに、クリエイターやデザイン会社などの各種制作会社に依頼すればよく、著作権法による保護を受けなくてもよい画像等でもよいのであれば生成 AI で制作をすればよいことになります。

その結果、商業作品などの要保護性が高い場合にはクリエイターやデザイン会社などで制作が行われることとなり、クリエイターやデザイン会社等が保護されることとなります。

これはあくまでも私見に過ぎず、今後、どのように結論づけられるかは、将来、議論されるものであると思われますが、知財分野における注目の話題の一つであると思われます。



KSI パートナース法律特許事務所
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S ヒルS棟4階
TEL: 03-6455-3679
E-MAIL: patent@ksilawpat.jp



ksilawpat.jp