

**AI が発明者となりえるか**  
**～AI が発明者となる時が来るかもしれないが、その時はまだ到来していない～**  
**米国特許判例紹介(153)**

2021年10月8日  
執筆者 河野特許事務所  
所長弁理士 河野 英仁

**STEPHEN THALER.,**  
*Plaintiff*  
v.  
**ANDREW HIRSHFELD, et al.**  
*Defendants*

1. 概要

AI(人工知能)の技術的進化に伴い、様々なタイプの AI 発明が生まれているが、生成系 AI 等では、まるで AI が発明を生み出しているかのように見える。

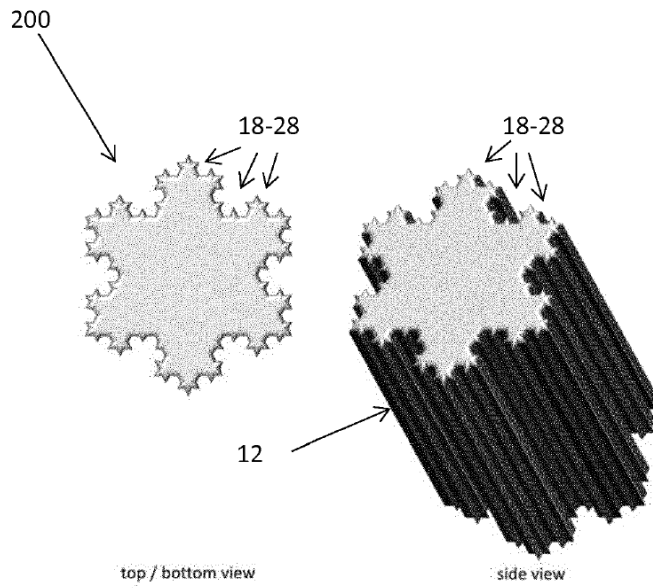
本事件では、「フードコンテナ」及び「注目を集めるデバイス」の発明について出願がなされたが発明者欄に「DABUS」と称する人工知能マシンを記載したことから、USPTO は出願を却下した。

カリフォルニア州地方裁判所は、米国特許法の規定及び CAFC の過去の判例に基づき、発明者は自然人に限られるとの判決を下した。

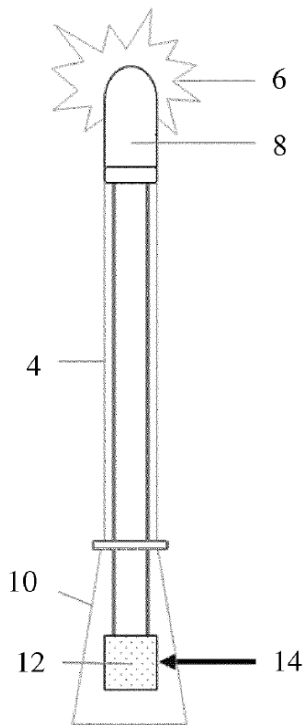
2. 背景

(1)特許の内容

Stephen Thaler 氏(原告)は、「フードコンテナ」と称する米国特許出願 No16/524350 及び「注目を集めるデバイス」と称する米国特許出願 No16/524532 を USPTO に申請した。ただし、発明者の欄には人工知能マシンである DABUS を記載していた。



フードコンテナ



注目を集めるデバイス

## (2) 訴訟の経緯

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た。USPTO は、米国議会が文言「発明者 inventor」を定義するために使用している明確な法律の文言（例えば、individual, himself, herself）は、人間に対して独自に向けられ

たものであり、また CAFC も 2 度、発明者は自然人であるべきとの判決を下したことを根拠として述べた。原告は決定を不服として地方裁判所に控訴した。

### 3. 地方裁判所での争点

#### **争点：人工知能マシンが発明者となることができるか否か**

### 4. 地裁裁判所の判断

#### **結論：発明者は自然人に限られる**

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なした。理由は以下のとおりである。

米国議会は 1952 年に特許法を成文化し、60 年の間に何度か改正を行ってきた。2021 年議会は AIA(America Invents Act)を公布し、「発明者」の文言について、「発明者という用語は、発明の主題を発明又は発見した個人又は、共同発明の場合は、集合的にそれらの個人を意味する」（米国特許法第 100 条(f)）と明確な法定の定義を規定した。

AIA は、また「共同発明者」は、共同発明の主題を発明又は発見した個人を意味すると規定している（米国特許法第 100 条(g)）。したがって、議会は、「特許出願は、・・・長官 に対する書面によるものとし、発明者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない」ことを要求している（米国特許法第 111 条(a)(1)）。

また米国特許法第 115 条(b)は以下のとおり規定している

#### **(b)要求される陳述**

(a)に基づく宣誓又は宣言は、次の趣旨の陳述を含まなければならない。

- (1)出願が宣誓供述者又は宣言者によって行われた又は行うよう授權されたこと、及び
- (2)当該個人が、同人自身を、その出願においてクレームされた発明についての最初の発明者又は最初の共同発明者本人であると信じていること

また出願人は、宣誓または宣言にかえて USPTO に代用陳述を提出することができる。米国特許法第 115 条(b)は以下のとおり規定している。

#### **(2)許可される事情**

(1)に基づく代用陳述は、次の何れかの個人 に関して許可される。

- (A)当該個人が次の事情にあるために(a)に基づく宣誓又は宣言を提出できない者

- (i)死亡していること
  - (ii)法的に無能力であること
  - (iii)当然の努力をした後でも、その所在が見出せないか又は連絡できないこと
- (B)その発明を譲渡する義務を負っているが(a)に基づいて要求される宣誓又は宣言をすることを拒絶した者

この「代用陳述」は、宣言または宣誓に対する例外を引き起こした状況と共に、「陳述が適用される個人を特定」しなければならない（米国特許法第 115 条(d)(3)）。

法定の文言が上記のとおり明確化しているように、米国特許法において、文言「発明者」及び「共同発明者」について議会により提供されている定義は共に、「個人 individual」または「個人ら individuals」を参照している（米国特許法第 100 条(f)-(g)）。

議会は、「発明者または共同発明者である個人」が宣誓または宣言する要件に合致する「個人に対し」、宣誓または宣言にかえて代用陳述を認める、を含む他の明確な特許法の規定において「発明者」を参照する同様の文言「個人」を使用している（米国特許法第 115 条(a)）。

同様に、宣誓または宣言は、「当該個人が、同人自身を、その出願においてクレームされた発明についての最初の発明者又は最初の共同発明者本人であると信じていること」を含む陳述を含まなければならない（米国特許法第 115 条(b)(2)）。したがって、法定用語「個人」の通常の意味からすれば、人工知能マシンが「発明者」となることはできない。

この結論はさらに、現行特許法下の発明者は自然人でなければならないとする CAFC の一貫した判決によりサポートされる。

Max-Planck 事件<sup>1</sup>において、連邦地裁は、州が訴訟利益のある当事者か否かを評価した。この事件では州大学が、特許の発明者を訂正するために、他の州大学の役人を訴えたものである。判決において、州は発明者における中核的な主権利益を有しないとし、CAFC は、「発明者が発明を思いついた個人であることは公理的であり、構想は発明者の試金石であり」「この精神的な構想行為を実行するには、発明者は自然人でなければならない、企業や主権者であってはならない」と判示した。

---

<sup>1</sup> *Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft*, 734 F.3d 1315, 1323(Fed Cir. 2013)

Beech 事件<sup>2</sup>において、CAFC は、「企業は発明者と宣言することはできず、企業は単に企業譲受人に過ぎず、自然人だけが発明者となる」と判示した。

これらの事件は民事訴訟において正面から本事件の争点に言及していないが、「発明者は自然人でなければならない」及び「自然人だけが発明者である」とする CAFC の明確な判示事項は、米国特許法における通常の「個人」の意味が、自然人だけを対象としており、人工知能マシンではないということをサポートしている。

## 5. 結論

地方裁判所は、発明者は自然人に限られ、人工知能マシンは発明者には該当しないとして出願を却下した USPTO の判断を支持した。

## 6. コメント

人工知能マシン DABUS を発明者とする特許出願は、オーストラリア、欧州、米国、英国、ドイツ、ブラジル、カナダ、中国、インド、イスラエル、日本、ニュージーランド、韓国、サウジアラビア、南アフリカ、スイス、台湾の 17 か国に提出されている。

そのうち、オーストラリアでは連邦地方裁判所はオーストラリア特許庁の決定を覆し人工知能マシンは発明者たりえるとの判決<sup>3</sup>を下した。オーストラリア連邦地方裁判所は、発明者の通常の意味は非人間を排除するものではなく、また他の法律と異なり、オーストラリア特許法は「発明者」という用語について定義していない、ことをその理由とした。

南アフリカでも登録されたが、これは無審査制度であるため形式上登録されているにすぎない。

日本では「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」として発明者欄に人工知能マシンを記載することを認めていない。

---

<sup>2</sup> Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp., 990 F.2d 1237, 1248(Fed. Cir. 1993)

<sup>33</sup> *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879

現状の AI は「強い AI」のレベルに達しておらず、AI 発明をなした自然人を発明者として記載すべきであろう。本判決において判事は以下の興味深い言及をなしている。

「技術の進化に伴い、人工知能が発明者の意味を満足させるほど洗練されたレベルに達する時が来るかもしれない。しかしながら、その時はまだ到来しておらず、もしそうなら、どのように特許法の範囲を拡大するのかを決定するのは議会次第である。」

判決 2021 年 9 月 2 日

以上