

AI が発明者となり得るか
～AI「DABUS」出願に対する米国 CAFC 判決～
米国特許判例紹介(159)

2022年10月7日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

STEPHEN THALER,
Plaintiff-Appellant

v.

KATHERINE K. VIDAL, UNDER SECRETARY OF
COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY
AND DIRECTOR OF THE UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE, UNITED
STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE,
Defendants-Appellees

1. 概要

近年では AI 技術の急速な進化により、AI による画像及び文章の生成が可能となってきたほか、マテリアルズインフォマティクス分野等においては AI による新規化合物の探索も行われるようになってきている。

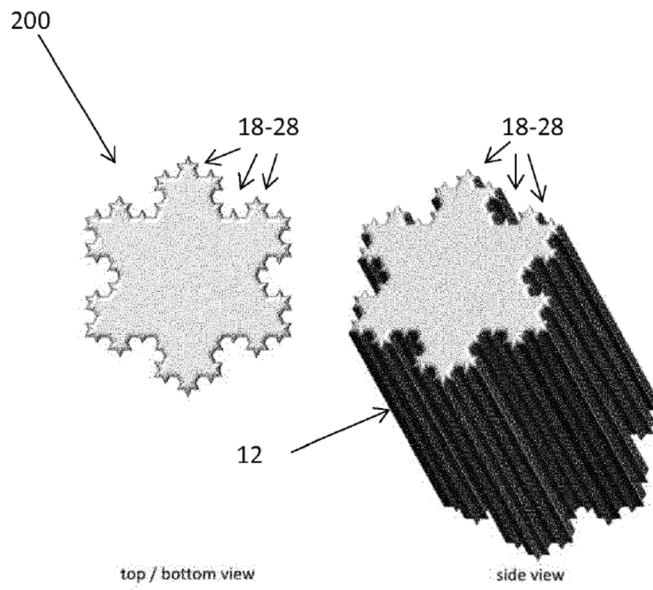
このように特定の AI 分野においては成果物が人間により産み出されたものか、あるいは、AI により産み出されたものなのか、その境界が曖昧になりつつある。

このような状況下、米国で DABUS と称する AI が発明者として特許出願された。USPTO 及び地方裁判所は共に機械は発明者ではないと判断したが、CAFC も地裁判決を維持する判決を下した。

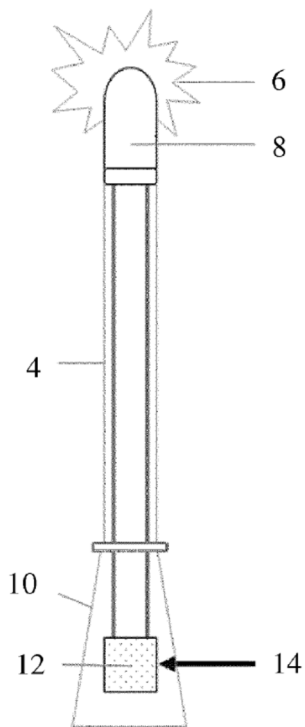
2. 背景

(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、2 件の特許出願は共に有効な発明者を欠いており、したがって不完全であると結論付けた。USPTO は、各出願について非仮出願の欠落部分をファイルする通知(Notice to File Missing Parts of Nonprovisional Application)を Thaler に送付し、有効な発明者

を特定するよう要求した。これに対し、Thaler は USPTO 長官に、発明者の声明に基づいて通知を無効にするよう請願した。

USPTO は、「機械は発明者としての資格がない」という理由で Thaler の請願を却下した。Thaler は再検討を求めたが、USPTO はこれを拒否し、特許出願の発明者は自然人でなければならないと再度説明した。

その後、Thaler は、行政手続法第 702 条～704 条、706 条に基づいて、請願に対する USPTO の最終決定の司法審査を求めた。地方裁判所は略式判決を求める PTO の申立を認め、Thaler の出願を復活させる要求を却下した。地方裁判所は、米国特許法に基づく「発明者」は「個人 individual」でなければならない、法律で使用されている「個人」の平易な意味は自然人であると結論付けた。地裁の判決に対し Thaler は控訴した。

3. CAFC での争点

争点：AI は発明者となり得るか

4. CAFC の判断

結論：米国特許法は個人 (individual) と規定しており AI は発明者とはなり得ない

控訴の唯一の問題は、AI ソフトウェアシステムが米国特許法の下で「発明者」になり得るかどうかである。法解釈の論争を解決する際、法文解釈から始め、法文の文言が明確である場合はそこで審理は終結する。

ここに曖昧さはなく、米国特許法では、発明者は自然人でなければならない、つまり、人間である。米国特許法は、発明者は「個人」であると明確に規定している。2011 年以降、LeahySmith America Invents Act の成立により、米国特許法は「発明者」を「個人、または共同発明の場合は、発明の主題を発明または発見した個人の集合体」と定義している（米国特許法第 100 条(f)）。

同法は同様に、「joint inventor 共同発明者」および「coinventor 共同発明者」を「共同発明の主題を発明または発見した個人のいずれか」と定義している（米国特許法第 100 条(g)）。特許を申請する際に発明者に要求される陳述を説明する際に、法律は一貫して発明者および共同発明者を「個人」と呼んでいる（米国特許法第 115 条）。

米国特許法は「個人」を定義していない。しかし、最高裁判所が説明したように、名詞と

して使用される場合、「個人」は通常、人間、人物を意味する¹。これは、「日常の用語でこの言葉をどのように使用するか」と一致している。我々は「個人が店に行った」、「個人が部屋を出た」、「個人が車に乗った」と言い、それぞれが間違いなく自然人を指している。辞書は、これが言葉の一般的な理解であることを確認している。その結果、最高裁判所は、法律で使用される場合、「議会が意図した何らかの兆候」がない限り、「個人」という言葉は人間を指すと判断した。

米国特許法には、議会が既定の意味から逸脱することを意図していたことを示すものはない。それどころか、米国特許法の残りの部分は、米国特許法における「個人」が人間を指すという結論を支持している。

たとえば、この法律では、「個人」を指すために「彼自身 himself」と「彼女自身 herself」という人称代名詞を使用している（米国特許法第 115 条(b)(2)）。また、議会が人間以外の発明者を許可することを意図していた場合に使用したであろう「それ自体 itself」も使用しない。

米国特許法はまた、発明者（死亡、無能力、または利用できない場合を除く）に宣誓書または宣言書を提出することを要求している。AI システムが信念を形成できるかどうかを判断することはできないが、Thaler が DABUS に代わって必要な声明を自分で提出したという事実に反映されているように、当裁判所の記録には、DABUS が信念を形成できたことを示すものは存在しない。

Thaler は、イノベーションと公開を促進するために、AI によって生成された発明は特許可能であるべきだと主張している。しかしながら、Thaler の政策的主張は憶測であり、特許法の本文にその根拠はない。いずれにせよ、米国特許法の文言は明確であり、議会が選択した文言よりも、法定目的の曖昧な発動を引き起こすことはできない。さらに、今日、人間が AI の助けを借りて作成した発明が特許保護の対象となるかどうかという問題に直面していない。

法律が明確かつ直接的に答えている場合、当裁判所の分析はそのものの文言を超えて脱線することはない。ここで、議会は自然人のみが発明者になることができると判断したため、AI は発明者になることはできない。したがって、地方裁判所の決定は支持される。

5. 結論

¹ *Mohamad v. Palestinian Auth.*, 566 U.S. 449, 454 (2012)

CAFC は、AI は米国特許法における発明者になり得ないとした地裁判決を維持した。

6. コメント

CAFC は米国特許法に規定されている個人 **individual** の文言、及び、最高裁判例に基づき、機械である AI は米国特許法における発明者とはなり得ないと判断した。人間が発明することを前提に制定された法律である以上、このような結論としかならないであろう。

CAFC は、この問題を解決するには、発明の性質及び AI システムの権利（存在する場合）について抽象的な調査が必要になるかもしれないが、実際には、これらの形而上学（**metaphysical**）的な問題について熟考する必要はなく、関連する法律で適用される定義を考慮して判断するしかないと述べている。

判決日 2022年8月5日

以上