

# 欧州における AI 関連発明について

会員・欧州特許弁理士 井上 悠輝



## 要 約

昨今、AI 関連の創作物が多くなってきている。しかし、その創作物の取り扱いについては、不明な点が多い。そこで、今回は、2つのトピックをとりあげてみた。1つ目は、「AI を発明者」とした欧州特許出願の取り扱いであり、2つ目は、「AI を発明者・創作者とした」場合の各法域での取り扱いである。

## 目次

1. AI (人工知能) を発明者とする 2つの欧州特許出願について
2. AI が、発明者などとして認められるか

## はじめに

1つめのトピックでは、時系列に沿って、欧州特許庁と出願人とのやり取りを説明していく。欧州特許庁の見解、出願人の意見・反論とともに、筆者の感想(\*)も随時記載した。

2つめのトピックでは、各法域での取り扱いについて、簡潔に記載した。

## 1. AI (人工知能) を発明者とする 2つの欧州特許出願について

(1) 欧州特許庁は、2019年11月25日に、発明者を AI (「DABUS」) とする、2つの欧州特許出願を拒絶した。出願人は、いずれも、Stephen L. Thaler である。一方は、「FOOD CONTAINER」に関し (出願番号 18275163.6)、他方は、「DEVICE AND METHODS FOR ATTRACTING ENHANCED ATTENTION」に関する (出願番号 18275174.3)。

\*以下、各出願の内容自体には触れず、「AI は発明者になり得るのか」という点について着目する。本稿を提出する前は、個人的には EPO の見解に賛成であったが、今は、出願人の意見に気持ちが傾きつつある。当該出願拒絶の決定に対して審判請求がされており、決着はまだついていない点、ご留意いただきたい (2021年1月20日現在)。

簡単に背景を説明する。2018年に、いずれの出願も、発明者の欄が空欄のままなされた。その年末に EPO の受理部は、それぞれの出願について、発明者を特定するよう、出願人に庁通知を出した (EPC90条 (3) 及び規則 60 (1))。

(2) 2019年7月に出願人は、発明者特定の書面を提出し、発明者の欄に、「DABUS-発明は、AI により自動的に生成された。住所は、1767Waterfall Dr. St. Missouri」と記載した。出願人はレターも併せて提出している (全3ページ)。そこでは、まず、「本願発明をしたのは、『創造力がある特定の機械“DABUS”』であるので、発明者の欄にその機械の名前を記載した」としている。

機械発明では多くの場合、その機械を製造した自然人が発明者になると思われる。しかしながら、今回のケースでは、DABUS 自体は「特定の課題を解決するよう製造された通常の機械」ではなく、むしろ、「その機械を製造した自然人よりも、本願発明の新規性と有用性を特定している」機械であるので、発明者として適切であるとしている。

さらに、「いわゆる『発明者』は自然人に限定されるべきではなく、自然人が発明者として認められるのなら、発明基準を満たす機械も当然として、発明者として認められるべきである。」と主張している。「発明者を自然人に限定してしまうことで、価値ある発明の創作が妨げられてしまうおそれがある」ことにも触れている。

特許を受ける権利については、自立機械発明の持ち主に帰属するとしている。理由としては、機械自体は特許権を保有すべきでないこと、法的人格がなく、独

立した権利も有さないため、機械自体が知的財産権の所有者にはならないことを挙げている。このため、当然にその機械の持ち主（本件では出願人の Stephen Thaler）が、欧州特許を受ける権利及びその他の利益を承継していると結論づけた。

また、もし機械が発明者になり得ないとすると、自立機械への入力による発明特質を最初に認識した自然人が、発明者になるべき点について述べている。自立機械のアウトプットは、場合によっては明らかであるが、場合によってはかなりの技術を伴う。今回のケースでは、しかしながら、DABUS が自然人よりも先に、独自のアイデアの新規性を認識しているため、その機械にこそ、発明者適格があるとの主張のようである。

\* 通常だと、発明者を自然人（AI の開発者など）にするところである。しかし、今回のケースでは、あえて自立機械自体の名前を記載している。更に、最初から「AI が発明者として認められるべき」旨強く主張しているところを見ると（この時点では、特許庁から発明者を特定することしか要求されていない）、出願人は、初めから、EPC の法解釈・法規に、一石を投じたいがために、当該出願をしたのではないとも思えてくる。

(3) 2019 年 9 月 13 日に EPO の受理部が、出願人に口頭審理への召喚状を出した。EPO の予備的見解では、「発明者の欄には、発明者の苗字及び下の名前、住所が記載されるべきである」、「機械に苗字及び下の名前があるはずがなく、EPC 規則 19 (1) の発明者の記載要件に反している」としている。そして、「発明者の権利及び発明者として特定される道徳的権利は、自然人のみに帰属すべきである。これは、自然人のみが、道徳的権利及び知的財産権の両方を所有できるからである」ともしている。欧州特許条約（EPC）の採択（1973 年）の際から、発明者の特定は義務であり、当該条約の起案者も、発明者が自然人であり人間であるという事実に同意していたとした。その根拠として、起案段階の準備書面の至る所で「person/persons」の文言が使われていたことを挙げている（例として、「development of invention by a person」, 「inventions made jointly by several persons」などを挙げている）。

また、誰が発明者で、欧州特許を受ける権利を有するかの最終判断は、各国の裁判所の管轄ではあるものの、発明者指定の形式的要件の評価に基づき、発明者

の指定がされているか（苗字などが記載されているか）は、欧州特許庁が確認できるものであるとしている。更に、出願人が主張していた上記「機械から人への、特許を受ける権利の承継」についても否定した。

\* EPO は予備見解で、「機械には苗字及び下の名前が無いので、EPC の発明者の記載要件を満たさない」ことを、5 回も繰り返し述べている。ここでは EPO は主に、形式的、手続的な観点から、AI の発明者適格を否定しているように思われる。

(4) 2019 年 10 月 25 日に出願人は、13 ページに及ぶ予備的意見書を提出している。規則 19EPC によれば、出願人は発明者を特定しなければならず、その「発明者」は、発明の考案者である。この規則により、発明者が公衆に正しく認識されるということだけでなく、公衆からも正しい発明者を知ることができる。このことから当該出願人は、「発明を創作した DABUS を発明者として特定することが、特許法の基礎原理に沿っている」、「発明創作をしていない者を発明者として記載することは、間違っている。」とした。また、道徳的権利などについては、そもそも発明者適格と関係ないとした。

苗字及び下の名前については興味深い反論をしている。つまり、「単名であることは、発明者適格性を否定する理由にはならない。例えば、ジャワ島出身の人は名前が 1 つなので、発明者になり得ないとなってしまい、世界で多くの人が、発明者としての権利を否定されてしまうことになる。」としている。その他にも、インドネシアの前大統領や、前パキスタン物理学者など、単名の人物を挙げて反論している。

\* 出願人の主張としては、「とにかく発明をしたのは DABUS であるので、発明者の欄に記載した。形式的要件を満たすためだけに、これ以外（の自然人）を発明者として指定することはできない」ということのようなのである。出願人の一歩も引かない強い感じが読み取れる。

(5) 2019 年 11 月 25 日に非公開の口頭審理が開かれ、EPO は、両特許出願を拒絶する決定をした。EPO は再度、「機械の名前（DABUS）では、苗字、下の名前がないので、EPC 規則 19 の要件を満たしていない」点を指摘している。そして、「欧州特許の立法の経緯に鑑みても、発明者は自然人のみである」とした。更に、発明者であることの位置づけを説明しており、「発明者を特定することは、発明者に様々な権

限を与えるためのセーフガードである。この一方で、AI システムは、自然人と比べてそもそも法的人格が無いので、上記権限を与える必要がない」とした。

\* EPO は、実体的観点からも、AI 発明者適格を強く否定し始めた。そして、あくまで、AI を発明者とする前例を作りたくないようである。上記口頭審理の前に、当該出願が公開されている（2019 年 11 月 6 日）。しかし、公開公報の発明者の欄は、「The designation of inventor has not yet been filed」と記載されている（下線部が事実と異なる）。この一方で、当該 2 つの欧州特許出願を基礎として優先権を主張した PCT 出願がされている（出願番号：PCT/IP2019/057809）。こちらの PCT 公開公報では、発明者の欄には、「DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence」と記載されている。このことから、国際事務局は、発明者としての DABUS の記載を許容したようである。PCT4 条（規則 4）では、発明者の「name」のみ要求されていて、EPC のように、「苗字+下の名前」までは要求されていない。

(6) 上記出願拒絶の決定に対して、出願人は審判を請求し、審判理由書も提出した（全 38 ページにも及ぶ）。理由書では、主に以下の点を主張している。

－欧州特許公開公報に「DABUS」が掲載されず、間違った情報（「*The designation of the inventor has not yet been filed*」）が記載された。特許公開公報は出願に関しての内容及び、書誌的データを公表するものであり、公衆は、その内容を信頼する。人によっては EPO Register にアクセスすることはできるが、だからといって、公開公報の情報が間違っていないはずがない。

－本件は、そもそも受理部ではなく、法律部（Legal Division）が判断すべき事項である。

－AI で創作された発明が奨励されているにもかかわらず、その AI を発明者として認めないのはおかしい。

－形式的要件を満たすためだけに、実際の発明者でない人名を特定しんとする受理部の意見は、到底受け入れられず、根本的な権利をも脅かすものである。

－発明者が AI であることは、事実であって、自然人が有している権利と発明者特定とは関係ない。

－EPC は 1960 年代に起案されており、自然人のみが発明者になり得ることを前提としてしまっているのではないか。そもそも、EPC 規則 19 (1) では、指定さ

れる発明者が「自然人であるべき」とは規定していない。また、EPC において、AI システムで創作された発明の特許性は排除されていない。EPO は、特許要件を満たせば、AI 発明を含む発明を認めている。

－実質的に 1 つの同じ決定であるのに、2 つの出願に関して、2 つの別個の決定を出し、出願人に 2 つの審判請求を要求している（2 倍の審判請求料を払わせている）。これは、公平性を欠いている（関連するイギリスの出願に関しては、1 つの共通する審判として手続が進んでいるようである）。

\* 本日（2021 年 1 月 20 日）、欧州特許庁のサイトを確認したところ、当該審判に対していくつか、第三者による情報提供がなされているようである。それらのうち、1 つの情報提供は、2020 年 6 月 2 日になされたものであり、「今回のケースでは、出願人は発明者ではなく、発明者から出願人へ特許を受ける権利を譲渡することもできていない。このため、出願人は、この欧州特許を受ける権利を有さない。このことから、この出願人の出願には特許が付与され得ないはずである。よって、出願人は、受理部の決定によって不利益を被った者に該当せず、そもそも審判請求をする権利が無いはずである」と述べている。2020 年 10 月 13 日の他の第三者の情報提供を最後に、当該審判手続の更新は止まっている。

## 2. AI が、発明者などとして認められるか

### 2. 1. DPMA（ドイツ特許商標庁）

(1) ドイツ特許では認められない。これは、現在では、発明者として登録できるのは自然人のみであるためである（AI conference at DPMA\_2020 年 11 月）。さらに条文でも、発明者の欄に、苗字及び下の名前を記載することを要求している（“*Die Benennung muss enthalten: 1. Den Vor und Zunamen, Wohnsitz...*”（ErfBenVO110 § 2.1.））。ドイツ実用新案については、そもそも願書において、考案創作者の名前が要求されない。このため、考案者が AI であったとしても、とくに問題はないと考える。

(2) ドイツ意匠では認められない。これは、自然人のみが、創作者として認められるためである。そして、創作者の詳細な記載も求められ、そこには、苗字、下の名前及び個人住所まで要求される（“*Information for Design Applicants*”（Edition January 2018））。ドイツ商標については、上記ドイツ実用新案と同様

に、そもそも商標をデザインした人物・物の記載が要求されない。このため、デザインが AI によってなされたとしても、とくに問題はないと考える。

(3) ドイツ著作権では認められない。条文でも、「Section 7: The author is the creator of the work.」と規定されており、自然人のみが creator になり得るとしているためである。著作物については、人間の精神活動から生まれるものという基本的な考えが存在する。ただ、「AI が作者になり得るか」についての判例は、まだドイツ国内でもないようである。

## 2. 2. EUIPO (欧州連合知的財産庁)

意匠出願では、そもそも意匠の創作者として記載することが義務ではない。このため、創作者が AI であったとしても、とくに問題はないと考える。

同様に、商標をデザインした人物・物の記載も要求されないため、デザインが AI によってなされたとしても、とくに問題はないと考える。

## おわりに

1 つめのトピックの審判に関しては、個人的にもとても興味があり、審判経過を追っていく。

2 つめのトピックに関して、いずれの法域でも、積極的に「AI」を創作者や発明者などとして認めるには至っていないようである。こちらについても動きがあれば、また報告できれば幸いである。

## (参考文献)

- (1) 欧州特許庁 \_ “European Patent Register” <https://register.epo.org/advancedSearch?lng=en>
- (2) ドイツ特許庁ホームページ \_ “AI conference at DPMA\_2020 年 11 月”, [https://www.dpma.de/english/our\\_office/publications/background/ai/aiconferencatdpma/index.html](https://www.dpma.de/english/our_office/publications/background/ai/aiconferencatdpma/index.html)
- (3) ドイツ特許庁ホームページ \_ “Information for Design Applications\_ (Edition January 2018)”, [https://www.dpma.de/docs/english/formulare/designs\\_eng/r5704\\_1.pdf](https://www.dpma.de/docs/english/formulare/designs_eng/r5704_1.pdf)
- (4) ドイツ特許庁ホームページ \_ 商標ページ (Trade Marks), [https://www.dpma.de/english/trade\\_marks/index.html](https://www.dpma.de/english/trade_marks/index.html)  
 実用新案ページ (Utility Models), [https://www.dpma.de/english/utility\\_models/index.html](https://www.dpma.de/english/utility_models/index.html)
- (5) EUIPO ホームページ <https://euipo.europa.eu/>

(原稿受領 2021.6.25)