

# 豪州における AI 関連発明について

会員・オーストラリア弁理士 山本 英子



## 要 約

人工知能 (AI) が創作したとされる発明 (AI 発明) の特許出願の扱いが、各国で話題になっている。ヨーロッパ特許庁、米国特許庁、英国特許庁等で却下された、人工知能「DABUS」による発明の PCT 出願がオーストラリアにも国内移行され、方式審査を経て、出願却下決定が下された。この特許庁決定に対する行政処分不服訴訟では、連邦裁判所 (第一審) は異例の速さで特許庁決定を覆し、当該人工知能を発明者と認めると判断した。オーストラリア特許庁および連邦裁判所の判断について解説する。

## 目次

- はじめに
- DABUS 出願のオーストラリア国内移行出願
  - 手続きの経緯
  - 法的枠組み
  - 方式審査
  - 出願却下決定
- 連邦裁判所判決
- まとめ

月 9 日に出願却下決定が下された。これを不服とする出願人が行政処分不服訴訟を提起し、2021 年 7 月 30 日に、大方の予想に反し特許庁決定を覆す判決が出された。口頭審理から約 1 か月後の、異例の速さの判決であった。本稿ではその経緯および、特許庁決定・判決、それぞれの理由付けについて解説する。

## 2. DABUS 出願のオーストラリア国内移行出願

### (1) 手続きの経緯

DABUS 出願は、2020 年 9 月 18 日にオーストラリア国内移行手続きがなされた (出願番号 2019363177)。その後、二度の方式審査通知、二度の出願人による応答を経て、2021 年 2 月 9 日に出願却下の決定がなされた。

オーストラリア国内移行出願は、(優先日から 18 月経過していれば) 手続きの経過と手続き書面が順次、オーストラリア特許庁のオンラインデータベースで公開される<sup>(6)</sup>。本件については、方式審査通知 2 通、出願人による応答 2 通、および出願却下決定がオンラインで公開されている。

### (2) 法的枠組み

オーストラリア特許法では、29 条 (1) 項に「何人も発明に関する特許出願をすることができる」と規定したうえで、15 条 (1) 項に、特許を受けることができるのは、

- 発明者、
- 特許後に発明者から特許権を譲受する権利を

## 1. はじめに

機械や人工知能 (AI) に発明ができるか、という SF のような話が特許制度という場を借りて争われている。

DABUS と呼ばれる AI が創作したとされる発明を焦点に、「AI による発明」(AI 発明) に知的財産権保護を求めるプロジェクト<sup>(1)</sup>が話題になっている。該プロジェクトでは、欧州特許出願 2 件の優先権主張を伴う PCT 国際特許出願番号 PCT/IB2019/057809 (国際公開番号 WO2020/079499) 等が出願され (出願人は Dr Stephen L. Thaler)、各国に国内移行手続きがなされている。

ヨーロッパ特許庁、英国特許庁・裁判所、米国特許庁等は、これらの出願が AI を発明者としている点で特許出願要件を満たさないと判断している<sup>(2)(3)(4)</sup>。日本への国内移行出願は 2020 年 8 月 5 日の国内移行手続き完了<sup>(5)</sup>以降の経過は未公開のようである。

オーストラリア国内移行出願については 2021 年 2

有する者、

(c) 発明者あるいは (b) の者から発明に関する権利を得る (derive) 者、および

(d) (a) - (c) の者が死去した場合のその法的代理人、に限る旨が規定されている。すなわち、出願人は person (natural person, legal person) すなわち法的人格を有する者であれば出願人となる資格は問われないが、出願後の手続きを経て特許になる時点で特許権者が (発明者から権利を得る等して) 特許を受ける権利を有していることが要求される。

発明者については、法文上の定義はない。現行法である 1990 年法が施行された時点では発明者が自然人であることは言うまでもなかったと思われる。

形式審査は通常は Customer Operations Group の担当であるが、本出願の二度目の方式審査通知は Patent Oppositions 部から発行された。Patent Oppositions 部は旧称 Oppositions, Hearings, and Legislation 部といい、法律・法令の解釈・議論が必要なトピックは Patent Opposition 部の担当となる。DABUS 出願に関しては、国内移行手続がされた時点ですでに詳細な法律議論が必要と予想されたため、二度目の方式審査通知より Patent Oppositions 部に移管されたとのことである。

### (3) 方式審査

一度目の方式審査通知では、「特許庁長官の法解釈によれば」特許法上の発明者は自然人に限られるため、AI の DABUS を発明者として記載した本出願は方式要件を満たさず、補正によりこれを是正するか、DABUS が発明者たり得る理由を説明することが求められた。

出願人の一度目の応答では、「発明者が自然人であるとの明確な定義はないため AI でも発明者たり得ることが暗示されている」こと、「特許法上は出願人が発明者から権利を受けていれば十分である」ことを主張した。

二度目の方式審査通知では、上記主張のように出願人が権利を受けるためには、DABUS が出願人に権利を移転する (transfer title) ことが必要であるが、DABUS が譲渡を行う (execute an assignment) 能力があった、あるいは雇用契約を結んでいたようには見受けられないと指摘された。

そのうえで、他者へ権利を移転する能力を AI が有

しないのであれば、AI を発明者と認めることは特許法の枠組みと相反すると結論付け、出願人がこれに同意しないのであれば、DABUS が本来的に (inherently) 発明の権利を出願人に移転する能力を有することを説明するよう求めた。

出願人の二度目の応答では、コモンローによれば所有物による産物はその所有者に帰する (木になった果物は木の所有者のものとなる) という原則 (principle of accession) があり、DABUS によって生み出されたものはいかなるものも DABUS の所有者である出願人にその権利が与えられる (confer) ため、本出願は、特許権者／出願人が法に基づき発明者から発明に関する権利を得る (derive) 者であるという要件を満たしているとの主張がなされた。その他、そもそも権利者がいないものについては、権利を主張することで権利者となり得るという原則、principle of first possession が適用されうるとの主張もなされた。

### (4) 出願却下決定

上記書面による方式審査の後、出願却下の特許庁決定がなされた<sup>(7)</sup>。口頭審理は行われなかった。出願却下決定では、主に、法文に矛盾を生ずることなく AI を発明者と認めることができるか否かが検討された。

特許庁決定ではまず、法文には発明者の定義がなく、発明者の定義は時代と共に変わり得ることが確認された。ただし、法目的や条文との矛盾のない範囲でのみ、その定義を広げることができるという条件が付される。

そのうえで、法文上、発明者が自然人でなければ矛盾が生じ得る条文の代表として、AI を発明者と認めたとすれば、上記の特許法第 15 条 (1) (b) (c) の、発明者から発明にかかる権利を譲受する又は得る (derive) という、特許権者／出願人の主体要件を導き出すことができるかどうか、という点に焦点が当てられた。

まず第 15 条 (1) (b) については、現状の法解釈においては、AI (機械) にはいかなる権利をも他者に譲渡する能力は認められておらず、AI を発明者と認めると第 15 条 (1) (b) に矛盾すると判断された。

第 15 条 (1) (c) については、三つの類型が検討された。

一つめの類型、「譲渡」については、第 15 条 (1) (b) と同様の理由で AI には譲渡を行う能力がないた

め第 15 条 (1) (c) と矛盾すると判断された。

二つめの類型としては、権利の移転を伴わない、AI が発明者かつ Communicator で、出願人がその Communicatee である可能性が検討された。これは、特許法旧法に規定されていたコモンローに端を発する制度で、現行法では第 15 条 (1) (c) に吸収された概念である。この制度によれば、発明にかかる権利の信託を受けた受託者 (Communicatee) が、委託者たる Communicator の代理人として出願人となることのできる。この類型については、たとえ AI に発明を出願人に Communicate する能力があったとしても、委託すべき利権 (interest) を持つ能力がないためこの類型も成立しえないと判断された。ちなみにこの類型は出願人が主張したのではなく、特許庁の判断で議題に上った論点であった。

三つめの類型として、出願人の二度目の応答で主張された principle of accession および principle of first possession が検討された。これらの原則を用いれば出願人が AI による発明の原始的な権利者となるとの主張が可能かもしれないが、その場合、出願人が発明者「から」権利を得た (derive “from”) とはいえないとし、principle of accession および principle of first possession による権利主張は第 15 条 (1) (c) と矛盾すると判断された。

したがって、AI を発明者と認めるとすると、出願人の主体要件を規定する第 15 条を運用することができなくなるため、AI は特許法上の発明者とはなりえず、発明者といえる者を記載しない本出願は方式要件を満たさないため却下されるべきと結論付けられた。

### 3. 連邦裁判所判決

連邦裁判所判決<sup>(8)</sup>は、特許庁決定および該裁判における特許庁長官による主張を全面的に否定し、出願却下決定は無効、出願は特許庁に差し戻すとの判決を下した。

特許庁長官は、「inventor」の辞書による定義は発明をする「者」、すなわち人間であると主張したが、裁判所はこれを認めず、「inventor」とは「invent」をする主体 (agent noun) であり、例えば「computer」が計算をする人間 (初期の定義) あるいは計算機 (現在の主な定義) の両方であり得ると同様、人間、物のいずれでもあり得て、それは時代によって変わり得ると解釈した<sup>(9)</sup>。また、特許保護対象の解釈が技術の

進歩に合わせて拡大されてきた判例法の発展を引き合いに、「inventor」についても技術の進歩に合わせて必要に応じて解釈を拡大すべきであると説いた。さらに、AI 等を発明者と認めなければ、コンピュータ科学の発展やその成果の普及の足かせとなり、法目的<sup>(10)</sup>に反すると意見した。

また、(化学・薬学分野における) コンピュータ・AI の役割、機械学習等の背景技術を検討したうえで、AI には発明をし得る能力が備わっているとの見解が示され、半自律システムである DABUS については、その成果物を手にした人間が発明をしたとはいえず、むしろ DABUS が発明をしたと考えられると判断した。

さらに、特許庁が主な根拠とした権利 (の譲渡) の主体となり得るか否かについても、特許庁判断が否定された。第 15 条 (1) (b) は出願人の主体要件を規定したものであり、出願人が誰・何からその権利の譲渡を受けるかは問われない、また、第 15 条 (1) (c) についても、権利の「移転」を経ずとも権利を得ることは可能である、という出願人の主張が認められた。出願人の Dr Thaler は DABUS の権利者であるので、DABUS の成果物は該出願人のためのものであり、明示的な契約等がなくとも雇用者に権利が発生し得る従業者発明と同様に、第 15 条 (1) (b) および (c) いずれによっても出願人が出願に係る権利を正当に有し得ると認められた。従って、「AI を発明者と認めると出願人が権利を有し得なくなるため不相当である」とした特許庁の論理付けが否定された。

そのうえで、法目的を参照せず、些末な (subordinate) 条文 (第 15 条、規則 3.2) を根拠とした特許庁決定が批判された。

判決はさらに、方式審査の後に本出願を却下した特許庁の手続きに疑義を呈した。オーストラリア特許法では、PCT 出願の国内移行出願に関しては発明者の記載が明示的に要求されているが (特許規則 3.2C (2))、通常国内出願やパリ条約優先権主張出願については、発明者の記載が書式として要求されていない。また、実体審査の拒絶事由として、出願人が特許を受ける権利を正当に有していないこと (特許法第 15 条)、PCT 国内移行出願の場合にはさらに、発明者の記載がないこと (特許規則 3.2C (2)) が規定されている<sup>(11)</sup>。このことから、実体審査を待たず方式審査において「正当な発明者となり得る者の記載がない」ことを理由に出願を却下した出願手続きは、時期

尚早ではなかったかという趣旨の指摘がなされた。

#### 4. まとめ

AIに発明者としての立場を認めるか否かについては、さまざまな要素が絡み合う。「そもそも AI や機械に発明を創作する能力があるか否か」といういわば哲学的な問い、AI を発明者として認めることが現行法で可能なのかという法解釈の問い、AI による「発明」を（明示的に）認める（べく法文・判例法を発展させる）ことが特許法の法目的に合致するかという政策面の問いを含む多面的な問題だという意見がある<sup>(12)</sup>。

米国特許庁の決定は、AI が発明を創作し得るかという問いに、判例法を駆使して「否」と答えたという印象を受けた。それに対し、ヨーロッパ特許庁や英国裁判所の判断は、現行法において発明者に規定されている能力（例えば権利の移転）、特性を考慮することにより、発明者が自然人でなければこれらの能力、特性を持ち得ないため発明者は自然人と解すべきとのアプローチのようである。

オーストラリア特許庁の出願却下決定は、AI が当該発明を創作し得たか否かを問うのではなく、発明者が自然人でなければ主体要件を満たすことのできない「権利の移転」という行為をもって、特許法上の発明者を自然人に限定するための法的根拠としたものである。この点で、オーストラリア特許庁の論理付けはヨーロッパ特許庁や英国裁判所の論理付けに近いように思われる。

特許庁の判断では「AI を発明者と認めた場合、出願人に発明にかかる権利を承継し得るか」という問いに終始したため、「そもそも AI が発明をする能力を持ち得るかどうか」という法解釈や、「本出願において DABUS が発明をしたといえるのか」という事実関係が検討されなかった点では、出願人には物足りなかったかもしれない。

しかし判決では、AI 一般が発明をし得る、また DABUS が発明をしたといえる、とまで踏み込んだ。また、発明者が自然人でなければならぬと明示した規定が特許法にないことを確認したうえで、AI が発明者となり得る理由を、(1) 「inventor」の語義、(2) 技術の進歩に合わせて特許保護対象の解釈を拡大する判例法の歴史、(3) 法目的、および (4) 発明に係る権利の発生や移転の法理に照らして検討し、DABUS を発明者とした当該出願が適法であると判断した。さ

らに、発明者の記載が適切でないという方式審査の判断に基づいて出願却下した手続の適法性について、疑義を呈した。

筆者の印象では、特許庁では、発明者は自然人であるという「常識的」な慣習・想定を法文・判例法に求めた結果が、特許庁決定に結びついたものと思われる。これに対し判決は、現行法でどこまで発明者の解釈を広げることができるか、という「先進的な」検討がなされたように思われる。判決序文に記された文学的な問い、「我々は創造物でありながら、創造を行う。我々の創造物もまた創造を行うことができない理由があるだろうか」<sup>(13)</sup>からも窺えるように、裁判官は、人工知能 (AI) に発明ができるか、という SF のようなこの話が大変気に入ったようである。

オーストラリアでは、行政庁と司法（第一審）の判断が分かれたことにより、自然人以外、特に AI が特許法上の発明者となり得るかどうかが、現行法では容易に白黒がつかないことが露呈した。自然人以外を想定し得なかった時代に制定された法文に、発明者は自然人でなければならぬことの明確な根拠がなかったことは仕方のないことだと思う。今回の判決（あるいは第二審以降の判決）が、産業界からの意見収集や法改正の検討につながっていくかもしれない。このようなことでオーストラリアの判決が注目されるとなると、大変、意外である。

ちなみに本稿執筆にあたり、二度目の特許庁通知を發した Patent Oppositions 部の担当者や、部門長と話をする機会に恵まれ、日本弁理士会の会員向けの記事にしたいので調べていると伝えた。案件の内容や特許庁の方針等については Oppositions 部からは話せないということであったが、私が質問したことを覚えていてくれて、却下決定が出た際にはわざわざメールで連絡をしてくれた。日本弁理士会の名前にインパクトがあったのだと思うが、大変ありがたい。

AI を発明者として認めることに抵抗があることは多くの国の特許庁に共通するようであるが、法文、判例法など参照し得るツールは国ごとに異なるので、DABUS 出願の判断根拠は必然的に国ごとに異なる。また今後、特許庁、裁判所あるいは立法機関がより一般的なテーマとして AI 発明の保護の是非を検討することになれば、国ごと、機関ごとのアプローチの比較検討も興味深いものと思われる。

なお、連邦裁判所の第一審（裁判官 1 名）判決から

は、第二審（3名あるいは5名の裁判官による合議体）への控訴が可能である。本稿は、控訴期限の8月13日前の提出となったが、特許庁と裁判所の判断が分かれているため、今後の控訴審で議論が深められることが期待される。

**(参考文献)**

- (1) <https://artificialinventor.com/>
- (2) <https://www.epo.org/news-events/news/2020/20200128.html>
- (3) <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2020/2412.html>
- (4) [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350\\_22apr2020.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf)
- (5) <http://www.taiyo-nk.co.jp/news/staff/news/20201112.html>
- (6) <http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/applicationDetails.do?applicationNo=2019363177>

- (7) <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/APO/2021/5.html>
- (8) <http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FCA/2021/879.html>
- (9) この解釈によると、「inventor」は「発明をしたもの」とするのが適訳であろう。
- (10) 特許法第2A条として、特許庁による強い推進のもと2020年法改正により追加された。
- (11) 実体審査時の拒絶事由を規定する特許法第45条に付随する特許規則第3.18において、特許法15条の要件（出願人の、特許を受ける権利）を満たすこと、PCT国内移行出願の場合にはさらに特許規則第3.2C(2)(aa)（発明者記載要件）を満たすことが要求される。
- (12) <https://blog.patentology.com.au/2020/09/dabus-denied-machines-cannot-be.html>
- (13) 「We are both created and create. Why cannot our own creations also create?」

(原稿受領 2021.6.25)