

# 令和5年（行ウ）第5001号 出願許可処分取消請求事件

令和6年5月16日東京地方裁判所判決

岩田合同法律事務所

監修：弁護士 [青木 晋治](#)

文責：弁護士 [前沢 匡紀](#)

## 【判決要旨】

知的財産基本法2条1項によれば、「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、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29条1項にいう「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AIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。AI発明に係る制度設計は、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、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、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多いことは明らかである。

これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する「発明をした者」は、自然人に限られるものと解するのが相当である。

## 【事案の概要等】

### 1 事案の概要

Xは、特願2020-543051に係る国際出願（以下「本件出願」という。）をした上、Y（特許庁長官）に対し、特許法184条の5第1項所定の書面に係る提出手続（以下、当該提出に係る書面を「本件国内書面」という。）をした。そして、Xは、国内書面における発明者の氏名として、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した。これに対し、Yは、Xに対し、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたものの、Xが補正をしなかったため、同条の5第3項に基づき、本件出願を却下する処分（以下「本件

処分」という。)をした。本件は、Xが、Yに対し、特許法にいう「発明」はAI発明を含むものであり、AI発明に係る出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないから、本件処分は違法である旨主張して、本件処分の取消しを求める事案である。

なお、本件国内書面及び明細書の内容は以下のとおりである。

【提出日】 令和2年8月5日

【出願の表示】

【国際出願番号】 PCT/IB2019/057809

【出願の区分】 特許

【発明者】

【氏名】 ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能

【特許出願人】

【氏名又は名称】 A

【発明の名称】 フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法

## 2 事実関係の概要

- (1) Xは、令和元年9月17日、欧州特許庁における特許出願を優先権の基礎とする出願として、特許協力条約に基づき、本件出願を行った。本件出願は、特許法184条の3第1項の規定により、同日にされた特許出願とみなされた。
- (2) Xは、令和2年8月5日、Yに対し、本件国内書面及び特許法184条の4第1項所定の明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文を提出した。その際、Xは、国内書面における発明者の氏名として、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した。
- (3) Yは、令和3年7月30日、Xに対し、本件国内書面に係る提出手続においては、発明者の氏名を記載しなければならないが、発明者として記載をすることができる者は自然人に限られるのに、本件国内書面には、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載されており、発明者欄の氏名に、自然人を記載する補正を行わなければならないなどとして、同法184条の5第2項の規定により、本件国内書面に係る提出手続の補正を命じた。
- (4) これに対し、Xは、同年9月30日、Yに対し、上記の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た。
- (5) Yは、同年10月13日、同法184条の5第3項の規定に基づき、本件処分をした。
- (6) Xは、令和4年1月17日、本件処分に対して審査請求をしたところ、Yは、同年3月9日、弁明書を提出し、これを争った。そして、審査庁は、同年10月12日、上記審査請求を棄却した。
- (7) これに対し、Xは、本件処分は違法である旨主張して、本件処分の取消しを求め、本件訴訟を提起した。

## 【論点】

特許法にいう「発明」とは、自然人によるものに限られるかどうか。

## 【解説】

### 1 特許法の「発明」について

特許法における保護主体、すなわち特許を受けることのできる者は、第一義的には「発明をした者」（発明者）である（特許法29条1項柱書参照。発明者主義）。ここでいう、発明者とは、一般的には「発明の成立に創作的な貢献をした」者、あるいは「技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者」と理解されている<sup>1</sup>。

特許法の文言上、発明者が自然人に限られることが明確に規定されているわけではない。他方、特許法の制定当時（昭和35年4月1日施行）、自然人以外が「創作的」な貢献や「創作活動」に関与することは想定されておらず、特許法における保護主体は当然に自然人を予定していたと考えられる。近年生成AIが急速に進歩し、創作過程におけるAIの活用が拡大される中、本件訴訟では、現行の特許法の解釈として、特許法にいう「発明」とは、自然人によるものに限られるかどうか、ひいては、AIが特許法における保護主体となりうるかを判断したものである。

### 2 本判決について

#### (1) 本判決の結論及び理由

本判決は、以下の理由から特許法にいう「発明」とは、自然人によるものに限られるものと解するのが相当である旨判示した。

ア 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と規定していること。

イ 特許法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<sup>2</sup>。

ウ 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、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ところ、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当であること。

エ 「発明者」にAIが含まれると解すると、実質的にいずれの者を発明者とすべきかと

<sup>1</sup> 茶園成樹（大阪大学教授）／編『特許法 第2版』（有斐閣、2017年）29、30頁

<sup>2</sup> 後者が「名称」の表示を許容しているのに、前者が「氏名」の記載に限定しているのは、発明者が氏名を持つ自然人に限られる趣旨であることを示唆している。

- いう点につき、法令上の根拠を欠くことになること。
- オ 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。）が容易に発明をすることができたときは、進歩性を欠き、特許が認められない（特許法29条2項）が、自然人の創作能力と、今後更に進化するAI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こと。
- カ AI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、AI発明に係る権利の存続期間は、AI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、十分にあり得ること。
- キ グローバルな観点からみても、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解することに慎重な国が多いこと。
- ク TRIPS協定27条1項<sup>3</sup>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はいえないこと。
- ケ 欧州特許庁が、AI生成発明もEPC52条(1)<sup>4</sup>に基づいて特許を受けることができると論じることが可能である旨述べていることは、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ないこと。

## (2) 本判決の示唆

本判決は、上記理由から「発明」の主体は自然人に限るとして、AIの発明者性を否定している。他方で、本判決はAI発明に係る制度設計が急務であることを繰り返し付言しており、注目に値する。

具体的には、「AI発明に係る制度設計は、AI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AI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」とした上で、「まずは我が国で

<sup>3</sup> TRIPS協定とは、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」をいい、パリ条約やベルの条約の順守等を義務付けている（[TRIPS協定 目次 | 経済産業省 特許庁 \(jpo.go.jp\)](#)）。その27条1項は以下のとおりである。

### 第27条（特許の対象）

(1) (2)及び(3)の規定に従うことを条件として、特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。第65条(4)、第70条(8)及びこの条の(3)の規定に従うことを条件として、発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受される。

(注)この条の規定の適用上、加盟国は、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を、それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなすことができる。

<sup>4</sup> EPCとは、「欧州特許条約」をいい、単一手続による複数国特許の取得について規定している（<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyouyaku.pdf>）。その52条

(1)は以下のとおりである。

### 第52条（特許を受けることができる発明）

(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。

立法論としてA I 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、A I 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」などと判示し、比較的直接的に立法政策を促しているように見える。

### 3 判決に対する評価

#### (1) 特許法その他の法律の解釈

2(1)アないしウのとおり、本判決は知的財産基本法、特許法の文言に着目し、A I の発明者性を否定する要素の一つとしている。これらの法律はA I による発明行為が想定される前に制定されたものであり、条文の文言を素直に解釈すれば、特許法における「発明」が自然人によるものに限られると理解できることは、当然の帰結である。このような状況で、A I の発明者性を肯定することは、法解釈の範囲を超えた、裁判所による立法とも評価しうることから、妥当な評価であると言える。

#### (2) A I に発明者性を認めることによる問題

2(1)エで裁判所が指摘するとおり、A I に発明者性を認めた場合、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という問題が生じる。

また、2(1)オで裁判所が指摘するとおり、仮にA I に発明者性を認めたとしても、進歩性の要件を自然人と同様に解すべきかという問題が残ることになる。現行の特許法では、自然人について、当業者が容易に発明をすることができたときは、進歩性を欠くとして特許取得が認められない。A I 技術の進歩により、A I が、当業者が容易に発明することが難しい発明をも容易に作り出すことが可能となった場合、A I にとって容易であっても、当業者にとって容易ではないから進歩性があると考えるのであれば、従来よりも低コストで特許を取得できることになりそうである。他方、あくまでA I が容易に発明することができるのであれば、進歩性を認めないとの考え方もありうるどころである。こうした考え方によれば、本来は特許が取得可能であった内容の発明についても、特許出願が却下されることになると思われる。

加えて、2(1)カで裁判所が指摘するとおり、A I の利用によって、自然人よりも低コストかつ高速で発明が可能になることが予想される中、保護期間を現行の特許法と同程度に設定することが妥当であるかは疑問が残る。

こうした点からも、現行の特許法でA I の発明者性を認めるよりも、立法論に委ねるべきとの結論に妥当性があると言えそうである。

#### (3) 諸外国の状況

2(1)キのとおり、本判決はA I による発明を否定する理由の一つとして、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ことに慎重な国が多いことを挙げる。

この点、Xはダバスと称するA I を発明者として、本件訴訟以外にも複数の国や地域で

特許出願を行っている。2021年にはオーストラリア特許庁による出願拒絶に対し、オーストラリア連邦裁判所は、AIが特許出願の発明者になりうると判断し、話題となった。しかし、2022年にはオーストラリア連邦裁判所の控訴審において、AIの発明者性が否定されたほか、英国最高裁判所の判決をはじめ、多くの国及び地域では、AIの発明者性が否定されるに至っている。結局のところ、執筆時点でAIの発明者性が認められた例は、南アフリカ共和国のみ（ただし、同国は無審査主義であり、方式審査を通過したすべての出願に特許が付与される。<sup>5)</sup>）である。

また、アメリカ、ヨーロッパ、中国では、Xが提起した訴訟を受け、発明者を自然人に限る旨のガイドライン策定が進められている。

諸外国の状況によって、直ちに結論が導かれるわけではないが、こうした状況において、AIに発明者性を認めることに慎重な態度をとることは一定の妥当性があると言える。

なお、2(1)クケにおけるTRIPS協定やEPCの規定が結論に影響を与えないとの内容はXの反論に対応する判示である。国際私法上の論点につき、本稿では検討を省略する。

#### (4) 小括

以上のとおり、本判決は概ね結論と妥当な内容と評価できる。他方、本判決によって、AIによる発明が現行法ではカバーしきれないことが浮き彫りになったようにも思われる。本判決が付言するように、可及的速やかに立法論としてAI発明に関する検討が進められることが望ましい。

## 4 国内の最新動向について

令和6年5月28日、内閣府の「AI時代の知的財産権検討会」が中間とりまとめを発表している。AIの発明者性に関する中間とりまとめの考え方は以下の3点に集約される。

①現時点でAIが人間の関与を離れて自律的に創作活動を行っている事実は確認できておらず、これまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきこと。

②今後、AI技術等のさらなる進展により、AIが自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについては、技術の進展や国際動向、ユーザーニーズ等を踏まえながら、発明者認定への影響を含め、引き続き必要に応じた検討を特許庁は関係省庁と連携の上で進めることが望ましいと考えられること。

③AI自体の権利能力（AI自体が特許を受ける権利や特許権の権利主体になれるか）についても、国際動向等も踏まえながら、引き続き必要に応じて検討を進めることが望ましいと考えられること。

こうした考え方は、①について概ね本判決の結論に合致するものと評価できるが、②③については、具体的な立法提案がなされるには至っていない。本判決の結論を素直に適用すれば、利用者が何ら創作的活動をせず、AIが自律的に発明を行った場合であっても、発明の権利は利用者に帰属することになるようにも思われる。しかし、このような結論は、AI開発に対するインセンティブを阻害する可能性があり、残された課題の一つと言える。引続

<sup>5</sup> [south-africa\\_201903.pdf \(jpo.go.jp\)](#)

きの検討に期待したい。

## 5 まとめ

本判決は、特許法にいう「発明」が自然人によるものに限られるかという争点をとおして、自律的な発明をしたA Iであっても、現行の特許法の下では、発明者たりえないことを示した点で意義ある判決と言える。

他方で、本判決が示唆するように、A I発明に対する権利保護に関するルール整備は不完全であり、立法政策の推進が待たれるところである。内閣府の中間とりまとめでは、現時点でA Iが人間の関与を離れて自律的に創作活動を行っている事実は確認できていないことが前提とされているが、現在の生成A Iが数年前の予想をはるかに上回る性能を発揮していることに照らせば、A Iが完全に自律した発明を行う未来もそう遠くないのではないかと思われる。どの段階でA Iの自律的発明を認めるべきか、利益の分配はどのように設定すべきか、自然人の発明よりも進歩性の要件は厳格にすべきか、自然人の発明より保護期間は短縮すべきか等々、解決すべき課題は多い。

グローバル化が進む社会で、諸外国の立法政策は無視できない事情である。他方で、情報解析のための著作物の利用が原則として許容されている日本は、諸外国と比較して、A Iの利用が促進されやすい環境にある。諸外国の立法政策に追随するのみならず、国際社会をけん引するような立法政策の推進に期待したい。

以上

## 【監修】



青木 晋治 （弁護士）

Tel: 03-3214-6241

[saoki@iwatagodo.com](mailto:saoki@iwatagodo.com)

慶應義塾大学法科大学院修了、2008年弁護士登録。  
訴訟・紛争解決、危機管理、ジェネラルコーポレート、  
株主総会対応を得意とする。

## 【文責】



前沢 匡紀 （弁護士）

[masanori.maezawa@iwatagodo.com](mailto:masanori.maezawa@iwatagodo.com)

一橋大学法科大学院修了、2023年弁護士登録。  
知的財産法、情報・テクノロジー、その他企業法務全般の業  
務を取り扱う。

**岩田合同法律事務所**

1902年（明治35年）、司法大臣や日本弁護士連合会会長を歴任した故・岩田宙造弁護士が「岩田宙造法律事務所」を創立したことに始まる、我が国において最も歴史のある法律事務所の一つです。創立当初より、我が国を代表する企業等の法律顧問として広範な分野で多数の企業法務案件に関与しております。日本人弁護士約100名が所属するほか、日本語対応も可能な中国法弁護士、フランス法弁護士、米国弁護士経験を有する米国人コンサルタント等も所属し、特別顧問として、前金融庁長官中島淳一氏が在籍しております。

〒100-6315 千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 15階

岩田合同法律事務所 広報： [newsmail@iwatagodo.com](mailto:newsmail@iwatagodo.com)

※本ニューズメールは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。また、その性質上、法令の条文や出展を意図的に省略している場合があります、また情報としての網羅性を保証するものではありません。個別具体的な案件については、必ず弁護士にご相談ください。