

知財法務の勘所Q & A（第86回）

AIにより出力された技術情報と「発明」

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士・弁理士 後藤 未来

弁護士 前田 康熙

Q1 AIによって出力された技術情報について、AIを「発明者」として（日本で）特許出願した場合、どのように扱われますか。

A1 この点に関して、最近、東京地方裁判所によって注目される判断が下されました（東京地判令和6年5月16日、令和5年（行ウ）第5001号¹）。この事件の概要と裁判所の判断のポイントを纏めると、以下のとおりです。

1 事案の概要

原告は、特願2020-543051に係る国際出願をした上、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をしました。その際、同項2号における記載事項である「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、自然人の氏名を記載しませんでした。

これに対し、特許庁長官は、原告に対し、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、原告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。）をしました。

原告は、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て提訴し、特許法にいう「発明者」は自然人に限られるか否かが争点となりました。

2 裁判所の判断ポイント

裁判所は、結論として、「発明者」は自然人に限られ、AIは発明者にはなり得ないと判断しました。裁判所の主な判断理由を纏めると下表のようになります。

1 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/092981_hanrei.pdf