

特許法上の発明者について

～ A I による発明と特許法～



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

特許法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。」と定めており、同34条1項は「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ・・・」と定めている。かかる定めから、我が国特許法は、特許を取得しうる者を発明者及びその承継人に限定しているとされている。そして、その帰結として、発明者又はその承継人ではない者による出願は冒認出願として拒絶され（49条7号）、あるいは無効理由を有する（123条1項6号）ことになる。

そこで、特許をめぐる紛争においては無効主張という形で発明者の認定が争われたり、職務発明の紛争において誰が発明者であるかということが争われたりすることがある。

そのようなこともあり、これまで発明者の認定については数多くの裁判例が積み上げられ、一定の判断基準が確立してきたように思われる。

そのような状況下、Stephan Thaler博士はDABUS（Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience）¹という自律的に発明を創作し得る A I ²を開発したとして、多数の国や地域にDABUSを発明者とする特許出願を行うに及んだ。

かかるAIであるDABUSを発明者とする特許出願は、各国の特許制度ないし特許法に対する問題提起の意図があるようにも思われ、真に差し迫った現実的な問題かどうかについては検討の余地がある³ものの、従来の特許法及び裁判例では想定していなかった事態について現に生じた問題であり、今後の産業政策的にも検討を要する課題と思われる。

そこで、本稿においては、特許法における「発明者」の意味につき、特許法上の定めや従来の裁判例を整理したうえで、DABUSを発明者としてなされた特許出願についての各国及び地域の

1 <https://imagination-engines.com/index.html>
<https://imagination-engines.com/dabus.html>

2 <https://www.taiyo-nk.co.jp/dabus/dabus02.html>

3 中山一郎「AIは発明者たり得るか？—解釈論及び立法論上の課題—」（特許研究 PATENT STUDIES No.78 2024/9）15～16頁は、2024年2月13日にUSPTOが公表したAI支援発明における発明者性に関するガイダンスにつき、「本件ガイダンスが取り上げるのは、自然人がAIを道具として利用して発明を創作した場合の発明者認定の問題である。この論点は、AIが自律的に発明を完成させたと主張するDABUS出願と異なり、より現実的な問題として実務的にも重要であると考えられる。」と述べている。