

## 【アフリカ IP 情報】南アフリカで AI を発明者とする出願に世界初の特許付与

2021 年 8 月 2 日

ジェトロ・ドバイ事務所

南アフリカ企業・知的財産委員会（CIPC: Companies and Intellectual Property Commission）<sup>1</sup> は 2021 年 7 月 28 日、人工知能（AI: Artificial Intelligence）を発明者とする出願に世界初の特許を付与した。

### 1. 本件特許出願

本発明は、DABUS（Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience）と呼ばれる AI によって作成された、表面の構造に特徴のある食品容器に関する発明である。特許出願の発明者の欄には、「DABUS」と記載されている<sup>2</sup>。発明者が AI であることから、世界中の耳目を集めていた。本件の特許出願は、米国の AI 開発者の Stephan L. Thaler 氏を出願人とする PCT 国際特許出願が南アフリカ国内に移行されたものである<sup>3</sup>。

なお、本件のファミリーは、欧州、英国、米国、韓国、豪州など各国に出願されている。しかし、審査結果が公表された国の知財庁では、いずれも発明者が自然人ではない等の理由で、方式的な要件で拒絶又は却下されている。

### 2. 南アフリカでの特許審査経過

南アフリカでは、主要国とは異なって実体審査は導入されていない<sup>4</sup>。登録官による方式審査を通れば特許が付与される。

より詳細には、まず特許出願が方式審査を通過すると、一旦、「受理（Accepted）」というステータスとなる<sup>5</sup>。受理後は、CIPC が毎月発行する特許ジャーナル（Patent Journal）<sup>6</sup>で公告され、<sup>7</sup>この公告日が特許付与日とみなされる<sup>8</sup>。

<sup>1</sup> 南アフリカの知的財産庁に相当する機関。特許、意匠、商標を扱う。

<sup>2</sup> 正確には、「DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence（本発明は人工知能によって自律的に生成された）」と、追記的な記載がある。

<sup>3</sup> 出願番号 ZA2021/03242（国際出願番号 PCT/IB2019/57809、国際公開番号 WO2020/079499A1）。

<sup>4</sup> JETRO「南アフリカの知的財産制度およびその運用に関する調査」18 頁（2019 年 3 月）。

<sup>5</sup> 南アフリカ特許法 34 条(b)。「受理（Accepted）」は、方式審査を通過したことを意味する。

<sup>6</sup> CIPC「Patent Journal」Vol 54, No.7（2021 年 7 月 28 日）本件出願は 255 頁。

（[https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E\\_Journal\\_July%202021%20Part%202.pdf](https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf)）。なお、特許ジャーナルは、書誌情報や要約が掲載されるもので、特許公報ではない。

<sup>7</sup> 出願人は受理の通知を登録官から受領した後、特許ジャーナルへの公告を請求する必要がある（南アフリカ特許規則 46 条）。

<sup>8</sup> 南アフリカ特許法 44 条 3 項。

本件の特許出願は、方式審査を経て6月24日に受理され、7月28日付の特許ジャーナルに公告されたことで特許付与に至った<sup>9</sup>。7月29日付でCIPCのデータベースにも反映されている。なお、CIPCの特許審査のプロセスは、巻末を参照。

### 3. 発明者の定義

南アフリカの現行特許法及び特許規則のいずれにも「発明者」の定義はない<sup>10</sup>。現地法律事務所によれば、発明者の定義を判断した裁判例などの前例も存在しない。CIPCでは、方式審査の包括的な審査基準は存在しないものの、特定の問題ごとに運用を定める単発的な指針が発行されることはある。しかし、発明者の定義に関するものはないという。

他方、特許規則には、自然人のみを「発明者」として予定していることを示唆する規定が散見される。例えば、①特許を出願する権利を発明者から出願人が取得した場合は譲渡証書の添付を求めていること<sup>11</sup>、②出願に必要な宣言書には発明者は「人 (person)」と記載されていること<sup>12</sup>、③特許出願の各種様式では発明者の氏名 (full names) の特定が求められていること<sup>13</sup>、④特許を出願する権利の譲渡がなければ発明者は出願人と一致するが、願書の様式では、出願人には「自然人 (natural person) の住所の記載」を求めていること<sup>14</sup>、が挙げられる。

### 4. 発明者に関する方式要件

現地法律事務所によれば、南アフリカの現行特許法及び特許規則で発明者に関する方式要件は2つある。

#### ① 出願に必要な各種の様式で発明者が特定されていること<sup>15</sup>

PCT 国際特許出願の国内移行出願では、方式審査の登録官は、発明者に関する表示の真実性に関して合理的な疑いがあれば、発明者適格性に関する証拠を要求できる<sup>16</sup>。

本件のようなケースでは、自然人ではない AI の名称や、氏と名の組み合わせでもないことなどを理由に、このような証拠を出願人に要求することが検討の対象になるという。

<sup>9</sup> 受理されると「Accepted」、登録されると「Granted」と表記される。

<sup>10</sup> 「発明に係る特許出願は、発明者若しくは発明者からの出願権を取得したその他の者…が行うことができる。」(南アフリカ特許法 27 条 1 項(d))。

<sup>11</sup> 南アフリカ特許規則 22 条 1 項(d)。

<sup>12</sup> 南アフリカ特許規則 22 条 1 項(c)で規定される様式 P3。

<sup>13</sup> 南アフリカ特許規則 22 条 1 項(b), (c), (e), (g) のそれぞれに規定される様式 P2, P3, P6, P7, P8 等。

<sup>14</sup> 南アフリカ特許規則 22 条 1 項(a)に規定される様式 P1 の NOTES(iii)。なお、出願人が法人の場合は法人の住所。

<sup>15</sup> 南アフリカ特許規則 22 条 1 項各号に規定される様式。

<sup>16</sup> PCT 規則 51 条の 2。なお、南アフリカの特許法では、国内法との間に矛盾がある場合は PCT 及びその規則が優先される(南アフリカ特許法 43F 条 1 項及び 2 項)。

## ② 出願人が特許を出願する権利を有すること<sup>17</sup>

出願人が発明者でない場合、出願人は、発明者からの譲渡を示す証書等によって出願人が特許を出願する権利を有することの証明を要する。しかし、本件のように PCT 国際特許出願から国内移行した出願で、PCT 国際特許出願の出願人とその優先権の基礎出願の出願人が同一である場合には、当該証明は求められないという CIPC に特有の運用指針が存在する<sup>18</sup>。

一方で、発明者が自然人ではない AI であることで、特許出願する権利の発生や出願人への譲渡可能性の点で、この方式要件を満たしているかどうかは別途の問題であるという。

## 5. CIPC の判断

本件の発明者が AI である点について、CIPC は方式審査で具体的にどのように判断したかは公式リリースなどで明らかにしていない。

他方、現地法律事務所によれば、南アフリカの方式審査では実務慣行上、出願書類の発明者欄の記載は形式的に確認することが一般的で、発明者の実質までは判断しない。本件では、審査書類入手前の暫定的な見解としては、出願書類の「発明者」が形式的には特定されていたために特許に至ったものと推測されるという<sup>19</sup>。

## 6. 今後の見通し

南アフリカでは、特許出願が発明者でない者からなされた場合や、出願人が出願する権利を有していない場合<sup>20</sup>、発明者を記入する宣言書に重大な虚偽の表示があつて宣言時に特許権者がそれを知っていた場合は<sup>21</sup>、特許取消 (revocation) の事由になる<sup>22</sup>。

各国の裁判所では知財庁の判断を支持して本件ファミリー出願の特許は認めない動きが広がっていた中、豪州の連邦裁判所は 7 月 30 日、世界で 2 例目の特許を認める決定をした<sup>23</sup>。今後、AI の発明者適格性に関する特許の有効性を巡って、南アフリカでの動向が注目される。

<sup>17</sup> 南アフリカ特許規則 22 条(1)(d)。

<sup>18</sup> CIPC 「Patent Journal」 NOTIFICATION (e), 398 頁 (2009 年 4 月)。

<sup>19</sup> CIPC から審査書類 (紙媒体のみ) は入手できていないため、判断の詳細は不明。

<sup>20</sup> 南アフリカ特許法 61 条 1 項(a)「特許権者が第 27 条に基づいて特許を出願できる者でないこと」27 条は、前掲注 10 を参照。

<sup>21</sup> 南アフリカ特許法 61 条 1 項(g)「特許出願に関して提出した所定の宣言が、重大な虚偽の陳述又は表示であつて、宣言がなされたときに特許権者が虚偽であると知っていたものを包含していること」。

<sup>22</sup> 特許取消の申立て先は、CIPC ではなく裁判所となる。通常の民事訴訟と同様に第一審の高等裁判所 (地裁相当) と最高控訴裁判所 (高裁相当) の二審での終結が一般的。最高裁判所は憲法裁判所であるが、特許事件が扱われることはまれ。前掲注 4) 69, 106, 107 頁。

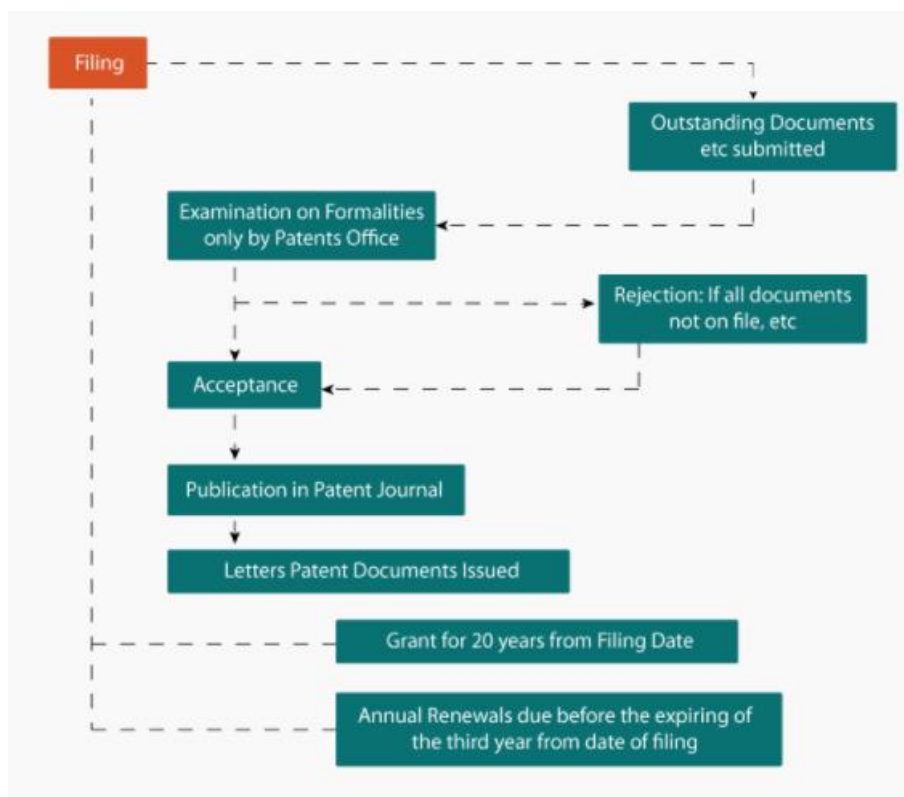
<sup>23</sup> Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879.

(参考)

## 1. 本件国際特許出願の南アフリカ国内移行出願 (ZA2021/03242) の出願経過<sup>24</sup>

- 2021年5月14日 CIPC に国際特許出願が電子的に移行
- 2021年5月14日 出願の機械的なチェック (Proof reading performed automatically)<sup>25</sup>
- 2021年6月24日 出願受理 (Application Accepted) ※方式審査完
- 2021年7月29日 2021年7月28日特許公告 (Patent advertised)
- 2021年7月29日 2021年7月28日特許付与 (Patent granted)

## 2. 南アフリカでの特許審査プロセス<sup>26</sup>



(了)

<sup>24</sup> CIPC 公式ウェブサイト。なお、外国人が利用する場合は、パスポート番号の入力が必要。

<https://iponline.cipc.co.za/Account/Login.aspx?pb=aVMvEDtYJoBv4STTqmvCTpb7MWDx2eY0ESHMO1dLY8+DkrV5ADDUPw==>

<sup>25</sup> 単に出願が電子的に処理されたという意味で、方式審査とは異なる。

<sup>26</sup> CIPC 公式ウェブサイト。<http://www.cipc.co.za/index.php/trade-marks-patents-designs-copyright/patents/how-app/>