

## AIと知的財産に関する英国高等法院及び英国知的財産庁の動向

2020年9月25日  
JETRO テュッセルドルフ事務所

### I. 英国高等法院、AI「DABUS」は英国特許法の意味における発明者ではない旨判決

英国高等法院（特許裁判所）は、2020年9月21日、「DABUS」と呼ばれる人工知能（AI）マシンを発明者とする2つの英国特許出願（GB1816909.4及びGB1818161.0）は取り下げられたものとみなされなければならない等とする英国知的財産庁（UKIPO）の2019年12月4日付の決定（O/741/19）に対する上訴を棄却（UKIPOの決定を支持）する旨の判決を、ウェブサイトにて公表した。

本判決では、「DABUSは、単にa person（人）ではないという理由から、1997年特許法の意味における発明者ではなく、かつ、発明者になることはできない。」（段落40、46）、「1977年特許法第13条に関して提起された上訴は棄却されなければならない。」（段落50、51）等と結論付けた。

UKIPOは、2019年12月4日付の決定（O/741/19）にて、以下の旨判断していた。

- 当該決定は、「AIマシンといった人間以外の発明者（本件では、「DABUS」と呼ばれるAIマシン）は、法の下での発明者とみなされるのか？」「本来は発明者に帰属する特許を受ける権利は、いかにして出願人に移転されるのか？（すなわち、出願人は、単に当該出願人がDABUSの所有者であるという理由で、DABUSに優先して特許を出願する資格を有するのか？）」という問題に関連する。
- 発明者について「person（人）」であるとする法律及び規則における言及は「human person（人間）」を意味し、つまり、AIマシンを発明者とすることは第13条(2)(a)に基づく要件を満たさない。
- 機械は、法人格を有さず、財産を所有することができないことを考慮すると、単にAIマシンを所有していることをもってAIマシンから出願人に財産権を移転することはできず、したがって、第13条(2)(b)の要件を満たさない。
- 当該出願は、規定された期間の満了時に、第13条の方式要件を満たさないために取り下げられたものとみなされることになる。

## II. UKIPO、将来の AI と知的財産の関係について意見募集を開始

UKIPO は、2020 年 9 月 7 日、AI と知的財産に関する意見募集をウェブサイト上で開始している（2020 年 11 月 30 日締切）。これは、知財フレームワークが現在 AI にどのように関連しているのか並びに AI 及び知財の将来に関する質問を投げかけるものである。

特に、特許に関する質問の概要は、次のとおりである。

（特許制度の目的）

1. AI 技術の開発及び利用を奨励する上で、特許制度はどのような役割を果たすことができるか／果たしているか？

（発明者としての AI）

2. 現在の AI システムは発明をすることができるか？特に：

- (a) AI は、どの程度まで人間の発明者が利用するツールであるか？
- (b) AI 開発者、AI の利用者、又は AI 学習用データセットを構築する人は、発明者であること（inventorship）を主張できるか？
- (c) 人間の発明者を認定できない状況があるか？

3. 特許法は、AI が単独又は共同の発明者として認定されることを許可するべきか？

4. AI が発明者として認められない場合、これは特許によって保護される将来の発明を妨げるか？これは AI を利用して開発されたイノベーションに影響を及ぼすか？発明が特許制度を通じて公開されるのではなく秘密にされた場合、影響はあるか？

5. AI を特許における発明者として認める道徳的な根拠（a moral case）はあるか？

6. AI が特許発明の単独または共同の発明者として指定された場合、誰又は何が特許を所有する権利を有するべきか？

（特許付与の条件）

7. 現在の法律及び実務は、英国における AI 発明に対する特許付与に問題を引き起こしているか？

8. AI 技術の発展に伴い、将来的に特許性の問題が発生する可能性はあるか？

（特許付与の条件（特許権からの除外））

9. 英国法で除外されたカテゴリーのリスト（発明とはみなされないもののリスト（第 1 条(2)））は、AI 発明の特許保護を確保することをどのように困難にしているか？イノベーションを最大限に奨励するために、ここではどこに線が引かれるべきか？

10. 特許権の利用可能性に関する制限は、AI 発明の倫理的監視（ethical oversight）に問題を引き起こすか？

（特許付与の条件（発明の開示））

11. 当業者が発明を実施できるように十分な詳細を提供しなければならないとの特許要件は、AI 発明に問題を提起するか？

12. 将来的に、特許法の現在の目的を超える社会的理由で、法律が AI 発明の十分な詳細を提供する理由が発生する可能性はあるか？

(特許付与の条件 (進歩性))

13. AI は、特許を取得するために必要な進歩性のレベルに課題を投げかけ (challenge) ている又は投げかけることになるか？もしそうなら、この課題は現在の特許法によって対応可能か？

14. 「当業者 (the person skilled in the art)」の概念を「その技術の分野における学習された機械 (the machine trained in the art)」に拡張するべきか？

(侵害)

15. AI が特許を侵害した場合、特にこの行為を人間が予測できなかった場合、誰が責任を負うべきか？

16. AI による特許侵害を証明するのに問題が発生する可能性はあるか？もしそうなら、問題の規模及び影響を見積もることはできるか？

その他、当該意見募集には、意匠 (創作者権及び所有権 [質問 1~7]、侵害 [質問 8~10])、商標 (侵害 [質問 1~6])、著作権 (AI システムによる著作物及びデータの使用 [質問 1~4]、AI によって生成された作品の保護 [質問 5~7]、AI ソフトウェアの著作権保護 [質問 8~9])、営業秘密 (AI と営業秘密法 [質問 1~4]) に関する質問も含まれている。

— DABUS に関する英国高等法院の判決及び UKIPO の決定は、以下参照 —

(英国高等法院 (特許裁判所) の 2020 年 9 月 21 日付の判決)

[Thaler v The Comptroller-General of Patents, Designs And Trade Marks \[2020\] EWHC 2412 \(Pat\) \(21 September 2020\)](#)

(UKIPO の 2019 年 12 月 4 日付の決定 (O/741/19))

[O/741/19](#)

— UKIPO による AI と知的財産に関する意見募集のウェブサイトは、以下参照 —

[Artificial intelligence and intellectual property: call for views](#)

(以上)