

英国最高裁判所、AI「DABUS」を発明者とする特許出願について判決

2024年1月8日

JETRO デュッセルドルフ事務所

英国最高裁判所（The Supreme Court）は、2023年12月20日、Stephen Thaler 博士の人工知能（AI）「DABUS」を発明者として出願された2つの英国特許出願について、英国控訴院による判決に対する上告を棄却する旨の判決及びプレスサマリーを、ウェブサイトにて公表した（これまでの経緯の概要については以下【参考①】を参照）。

プレスサマリーの主な内容は以下のとおり。

- ・ 英国最高裁判所は、特許規則 10(3)に規定された 16 月の期間が満了した時点で、出願は取下げられたとみなされるとの判断は正しかったとして、全員一致で上告を棄却した。
- ・ Thaler 博士は、自分は発明者ではないこと、出願に記載された発明は DABUS によってなされたものであること、そしてこれらの発明に対する特許を受ける権利は DABUS の所有権に起因するものであることを明らかにしており、上告の結論に関しては、次の3つの論点がある。

① 1977年特許法（以下「英国特許法」という。）における「発明者」の範囲と意味

- ✓ 英国特許法における発明者は自然人（natural person）でなければならない（段落 56-59）。
- ✓ 発明者は自然人でなければならず、特許を受ける可能性のあるその他の者は、発明者を通じて（例えば、雇用主等として、契約等に基づいて）請求しなければならない（段落 63）。
- ✓ 発明者が自然人でなければならないことは、英国特許法第 13 条の用語に発明者が機械であってもよいという示唆を含んでいないことから確認できる（段落 65）。

② Thaler 博士は、DABUS が行った発明の所有者であり、それに関して特許を出願し、取得する権利を有していたか。

- ✓ 英国特許法第 7 条は、特許を出願し取得する権利を付与するものであり、そのための要件を規定している。同条は発明者の存在を要求しており、発明者は人（person）でなければならないが、DABUS は人（person）ではない（段落 77）。
- ✓ 出願人は、発明者でないとしても、第 7 条(2)(b)のいずれか、あるいは、第 7 条(2)(c)に該当する者でなければならないが、Thaler 博士はこの要件のいずれも満たしていない（段落 78、79）。

③ ヒアリング・オフィサー（UKIPO 担当官）は、出願が取下げられると判断する権利を有していたか。

- ✓ Thaler 博士は、出願に記載された発明の発明者（inventor or inventors）と信じる人物（person or persons）を特定しなかった（段落 93）。
- ✓ DABUS の所有権は、Thaler 博士が出願した特許を受ける権利があるという主張を受け入れるための適切な根拠とはならなかった（段落 98）。
- ✓ 特許規則 10(3)で規定された 16 ヶ月の期間が満了した時点で出願は取下げられたとした判断は正しかった（段落 99）。

AI「DABUS」を発明者とする特許出願が認められるか否かについては、世界的な議論を呼び起こすとともに、様々な法域において一部の国を除いて否定的な判断がなされてきた。特に英国では、控訴院にて一部判断が分かれた部分があった点で、本最高裁判所の判断が待たれていた。本判決によって、各法域の法律・規則等が異なることを前提としても、各現行法では AI「DABUS」を発明者とする特許出願が認められないことにつき、ほぼ議論の収束を見せたといえる。

【参考①：これまでの経緯の概要】

<英国知的財産庁（UKIPO）の決定>

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「人（a person）」であるとする法律及び規則における言及は「人間（a human person）」を意味し、つまり、AI マシンを発明者とすることは特許法第 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、特許法第 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、特許法第 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。

<英国高等法院の判決>

英国高等法院は、2020 年 9 月 21 日に、UKIPO の上記決定に対する上訴を棄却する旨の[判決](#)を公表し、本判決では、「DABUS は、単に人（a person）ではないという理由から、英国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)、「英国特許法第 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) 等と結論付けていた。

<英国控訴院の判決>

本判決では、英国の 1997 年特許法（以下「英国特許法」という。）の意味において発明者は人 (person) である旨の結論については、3 人の全判事が同意している（段落 54、102、116 等）。

しかし、本判決では、全判事が同意していない点もあるとされており、例えば、英国特許法第 13 条(2)（以下【参考②】を参照）の要件について、Birss 判事は、「出願人である Thaler 博士は、発明者であると信じる者を特定し（第 13 条(2)(a)）かつ特許を付与される自己の権利の由来を述べた陳述書を提出した（第 13 条(2)(b)）ため、第 13 条(2)の義務を果たしている。」「陳述書は、出願人の信念を正直に反映しているため、第 13 条(2)(a)を満たしている。」「Thaler 博士の主張が正しければ、彼は特許付与の権利を有することになる。したがって、陳述書は第 13 条(2)(b)を満たしている。」「本件発明の創作者 (creator) が機械であったという事実は、本出願人に特許が付与されることの障害ではない。」(段落 97)、「控訴を認める。出願人は第 13 条(2)の要件を満たしており、出願は取り下げられたとはみなされない。」(段落 98) 等としている。

【参考②：1977 年特許法第 13 条(2)（参考仮訳）】

第 13 条 発明者の記載¹

(2) 次の情報を既に特許庁に提出していた場合を除き、特許出願人は、所定の期間内に特許庁に、

- (a) その者が発明者であると出願人が信じる者を特定し、かつ
- (b) 出願人が単独の発明者でなく又は複数いる出願人が共同発明者でないときは、特許を付与される自己の権利の由来を述べた、陳述書を提出するものとし、これを怠るときは、その出願は、取り下げられたものとみなす。

【参考③：2007 年特許規則 10 条(3)（参考仮訳）】

規則 10 発明者の記載

(1)、(2)（略）

(3)規則 21、規則 58(4)、規則 59(3)及び規則 68(2)に従うことを条件として、第 13 条(2)適用上の所定の期間は、次の日の直後に始まる 16 月である。

- (a)申し立てられた優先日がない場合は、出願日、又は

¹ 第 13 条(2) :

<英語（原文）>

<https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-13-mention-of-inventor>

<日本語（参考仮訳）>

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf#page=16>

(b)申し立てられた優先日がある場合は、その日

(4) (略)

ー 英国最高裁判所のプレスリリース等は、以下参照 ー
(プレスリリース)

[PRESS SUMMARY 20 December 2023 Thaler \(Appellant\) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks \(Respondent\) 2023 UKSC 49 On Appeal From: \[2021\] EWCA 1374](#)
(判決)

[Thaler \(Appellant\) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks \(Respondent\) \[2023\] UKSC 49 On appeal from: \[2021\] EWCA Civ 1374](#)

ー AI と知的財産に関する英国の動向に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 ー

- [英国控訴院、AI「DABUS」を発明者とする特許出願について判決 \(2021年9月23日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、英国の新たなイノベーション戦略における知的財産に関する取組について公表 \(2021年8月4日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、AI と知的財産の関係に関する意見募集の結果を公表 \(2021年3月24日\) \(PDF\)](#)
- [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 \(2020年9月25日\) \(PDF\)](#)

(以上)