

ドイツ連邦通常裁判所、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願について判決

2024年10月21日

JETRO テュッセルドルフ事務所

ドイツ連邦通常裁判所（Bundesgerichtshof : BGH、通常裁判権の最高裁判所に相当）は、2024年6月11日付けで、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願について、発明者となり得るのは自然人のみであり、人工知能は発明者となることができない旨の判決（[X ZB 5/22](#)）の全文を BGH のウェブサイトにて公表した。

本判決の要旨は以下のとおり。

- a) ドイツ特許法第37条第1項における発明者となることはできるのは自然人だけである。ハードウェアまたはソフトウェアで構成される機械システムは、人工知能を備えていても、発明者として指定することはできない。
- b) 人工知能を備えたシステムがクレームされた技術的教示を発見するために使用された場合、自然人を出願人として指定することは可能であり、また必要でもある。
- c) 人工知能によって生成または作成された旨が明細書に記載されている場合、この目的のために用意された所定の様式において自然人を出願人として指定することは、ドイツ特許法第37条第1項の要件を満たさない。
- d) 発明者が特定の人工知能に発明を生成させたという情報を、発明者の十分明確な指定に追加することは、法的には無関係であり、ドイツ特許法第42条第3項に基づく出願の拒絶を正当化するものではない。

本判決の概要は以下のとおり。

<上告人の請求>

- 主請求において、「DABUS – 本発明は人工知能によって独立して創作された」との記載に「Stephen L.Thaler 博士宛 ("c/o Stephen L.Thaler, PhD)」と追記することを請求している（段落8）。
- 第1の補助請求において、（本件において）発明者の指定は必要ではないとの決定を請求している（段落9）。
- 第2の補助請求において、出願人（Stephen L.Thaler 博士）を発明者として指定し、明細書の最初のページに、「本発明は、DABUS と呼ばれる人工知能によって創作された」と追記することを請求している（段落10）。
- 第3の補助請求において、発明者として「Stephen L.Thaler 博士、人工知能 DABUS に発明を生成させた者」と記載することを請求している（段落11）。

<ドイツ連邦特許裁判所の決定（概要）>

- 主請求及び第 1 の補助請求は正当化されない。現在の法的状況によれば、発明者として名乗ることができるのは自然人だけであり、機械ではない。発明者の地位を発明者として名乗る権利を発明者に認めるという立法者の決定（「発明者の名誉」）から、ドイツ法では、人工知能を発明者または共同発明者とすることはできない。（段落 16）。
- 第 2 の補助請求も根拠がない。（第 2 の補助請求の）明細書の補正は、出願日に提出された書類と比較して、出願で開示された内容を不当に拡張するものである（段落 17）。
- 第 3 の補助請求における発明者の指定は、用意された所定の様式において自然人が発明者として指定され、発明者は出願人としても記載されているため、議論はない（段落 18）。

<BGH の判断>

●主請求について

- ドイツ連邦特許裁判所が、主請求について根拠がないと結論付けたことは正しかった（段落 20）。ドイツ特許法第 37 条第 1 項の規定する発明者となり得るのは自然人だけである。ハードウェアまたはソフトウェアで構成される機械システムは、人工知能を備えていても、発明者として指定することはできない（段落 21）。
- 人工知能を備えたシステムを使用してクレームされた技術的教示を見つける可能性は、ドイツ特許法第 6 条及び第 37 条第 1 項の異なる解釈の可能性又は必要性を生じさせるものではなく（段落 31）、その場合に、自然人を出願人として指定することは可能である（段落 32）。
- 発明者の指定は、特許出願の主題が特許付与可能であることを前提とするものではなく、出願人の知る限り、出願された技術的教示の発見に法的に重要な形で関与し、発明に関する原権利を取得した人物を示すものである（段落 35）。
- 人工知能を備えたシステムによって発見された技術的教示の場合に、発明者の地位を確立する目的では、全体的な成功に著しく影響を与えた人的貢献があれば十分である（段落 38）。
- 発明の帰属を正当化するために人的貢献がどのような種類又は強度でなければならぬかという問題が争われているが、特に、人工知能を備えたシステムの製造者、所有者、または所持者の立場が十分であるか、又は、例えば、特別なプログラミング等、発見された技術的教示により密接に関連する行為が必要であるか等は、決定的に重要なものではない（段落 39）。
- 人工知能を備えたシステムを使用する場合でも、人的貢献を特定し、法的評価によって発明者としての立場を導き出すことは可能であり、現在の科学的知見によれば、人間の準備や影響なしに技術的教示を検索するシステムは存在しない（段落 40）。
- 人工知能を備えたシステムが技術的教示の発見に実質的な貢献をしたという事実

は、その貢献に基づいて発明者とみなされる自然人（少なくとも 1 名）がいるという想定と矛盾するものではない。この文脈において、出願人の観点から人工知能を備えたシステムが主な貢献をしたとしても、出願人が（少なくとも）1 名の発明者を指定することは可能であり、妥当である（段落 44）。

- 出願人は、自らの知識に基づいて必要な評価を行い（ドイツ特許法第 37 条第 1 項第 1 文）、特許庁に対して真実の陳述を行う必要があり（特許法第 124 条）、特許庁が発明者の氏名記載内容を審査する責任はない（段落 45）。そして、（発明者についての）誤った評価は、出願手続に直接影響を与えることはなく、遅滞のない手続の利益のため、出願人には特許付与を要求する権利があるとみなされ（ドイツ特許法第 37 条第 1 項第 1 文）、発明者として指定されず、自身が正当な発明者であると考える者は、特許付与を受ける権利の移転を要求することができ（ドイツ特許法第 8 条）、発明者の指定の訂正に同意することができる（ドイツ特許法第 63 条第 2 項第 1 文）。
- 人工知能を備えたシステムを使用する場合でも、出願人には合理的な出願方法が常に利用可能であるため、基本法で保護される発明の権利者の財産権に関しても、異なる法律解釈は必要ない（段落 47）。

●第 1 の補助請求について

- ドイツ連邦特許裁判所は、第 1 の補助請求について根拠がないと正しい判断を下した（段落 49）。ドイツ特許法第 37 条第 1 項に基づき、人工知能を備えたシステムがクレームの技術的教示を発見するために使用された場合、発明者の指定も必要となる（段落 50）。

●第 2 の補助請求について

- ドイツ連邦特許裁判所が第 2 の補助請求について根拠がないと判断したことは正しい（段落 52）。請求されている明細書の補正が出願当初の内容を超えるかどうかについては判断を保留するが（段落 53）、この補正是いずれにしても認められない。なぜなら、この補正是出願人を発明者として指定することに疑問を投げかけるものであり、その結果、発明者の指定がドイツ特許法第 37 条第 1 項の要件を満たさないものとなるからである（段落 54）。
- （過去のドイツ連邦特許裁判所の判決によれば）発明者の指定は、その内容が明確で首尾一貫していなければならないが（段落 55）、発明が人工知能「DABUS」によって創作されたという記載は、指定された発明者が使用した補助手段を補足しているのか、指定された発明者の内容を変更するものであるのか明確に示しておらず、出願全体として、発明者の明確な指定を欠いている（段落 57）。

●第 3 の補助請求について

- ドイツ連邦特許裁判所が、第 3 の補助請求の発明者の記載について認められると判断した点は正しい（段落 61）。この記載は、出願を拒絶する十分な理由とはならず（段落 62）、ドイツ特許法第 37 条第 1 項の要件を満たしており（段落 63）、「DABUS」

は共同発明者としてではなく、クレームされた技術的教示に到達するために出願人が使用した手段としてのみ記載されていることが十分に明確になっている（段落 64）。

人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願について、世界各国の法域において議論が巻き起こっていた。欧州では、例えば、2023 年末に英国最高裁判所で人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願が認められないことについて判示されており、今回の BGH の判決は他の法域での判断と同様であり、予想通りであったといえる。他方、ドイツ連邦特許裁判所での第 3 の補助請求に関する判断については、BGH でどのような判断がなされるのか注目を集めていたが、他の判例との関係でも新たな解釈を示すものではないといえる。

（参考：ドイツ特許法（仮訳）¹⁾

第 6 条

特許を受ける権利は、発明者又はその権原承継人に帰属する。2 以上の者が共同して発明を行ったときは、特許を受ける権利はこれらの者の共有に属する。複数の者が互いに独立して発明を行った場合は、この権利は、当該発明の出願を最初に特許庁にした者に属する。

第 37 条

(1) 出願人は、出願日から又は出願について先の日付がその基準として主張されているときは当該日から、15 月以内に発明者を指定し、かつ、出願人の知る限りにおいては、他の何人もこの発明に貢献していないことを宣言しなければならない。出願人が発明者でないとき又は唯一の発明者でないときは、出願人は、特許を受ける権利を取得した方法についても陳述しなければならない。特許庁は、当該陳述の正確性を確認しない。

(2) (略)

第 42 条

(1) 出願が第 34 条、第 36 条、第 37 条及び第 38 条の要件を明らかに遵守していない場合は、審査課は、出願人に対し、特定期間内にその不備を除去するよう要求する。出願が、出願に関する様式その他の要件に関する規定（第 34 条第 6 項）を遵守していない場合は、審査課はこれらの不備について指摘することを、審査手続の開始（第 44 条）まで差し控えることができる。

(2) 出願の対象が明らかに、

1. その内容上、発明を構成せず、
2. 産業上の利用可能性を有さず、又は
3. 第 1a 条第 2 項又は第 2a 条第 1 項に基づき特許付与が排除されているときは、

¹ <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokujii/germany-tokkyo.pdf>

審査課は、出願人に対し、理由を付してその事実を通知し、かつ、特定期間内に意見書を提出するよう求める。

(3) 第1項において指摘された出願の不備が除去されない場合又は発明が特許性を欠いていることが明白である(第2項第1号から第3号まで)にも拘らず出願が維持される場合、審査課は出願を拒絶する。出願の拒絶が、出願人に未だ通知されていなかった事実を基にしている場合には、出願人には先ず、特定期間内に意見書を提出する機会が与えられる。

第63条

(1) 発明者が既に指名されている場合は、発明者は、出願公開(第32条第2項)において、特許明細書(第32条第3項)において、及び特許付与の公告(第58条第1項)において、その名称が表示される。この指名は、登録簿(第30条第1項)に記入される。発明者の名称表示は、出願人によって指名された発明者がそのように要求するときは、省略される。この要求は、いつでも取り下げることができる。取下が行われた場合は、その後に名称表示が行われる。名称表示に関する発明者による権利放棄は、法的効力を有さない。

(2) 発明者の身元が誤って報告されているか、又は第1項第3文の場合において、報告そのものがされていない場合は、特許出願人又は特許所有者又は誤って指名された者は、発明者に対し、第1項第1文及び第2文による名称表示が訂正されること又はその後になされることに同意する旨を特許庁宛に宣言する義務を負う。この同意は取り消すことができない。特許付与の手続は、同意の宣言を求める訴えの提起によって遅延されなければならない。

(3)、(4) (略)

第124条

特許庁、連邦特許裁判所及び連邦最高裁判所における手続において、当事者は、事実的状況についての陳述を完全かつ誠実にしなければならない。

— ドイツ連邦通常裁判所の判決は、以下参照（ドイツ語のみ） —

X ZB 5/22

- 人工知能「DABUS」に関する動向に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —
- 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）(PDF)
- 欧州特許庁（EPO）審判部、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願の拒絶の「理由」を公表（2022年7月11日）(PDF)
- 欧州特許庁（EPO）審判部、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願の拒絶を確認（2021年12月21日）(PDF)
- 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)

- [欧州特許庁、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願を拒絶する理由を公表（2020年1月28日）（PDF）](#)
- [欧州特許庁、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願を拒絶（2020年1月13日）（PDF）](#)

(以上)