

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

JETRO デュッセルドルフ事務所

英国控訴院 (England and Wales Court of Appeal) は、2021年9月21日に、Stephen Thaler 博士の人工知能 (AI) マシン「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、英国高等法院による判決に対する控訴を棄却する旨の判決を、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)。

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いる。

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。

他方、Arnold 判事は、「Thaler 博士は、第13条(2)(a)で要求される『発明者であると信じる者 (the person or persons)』を特定しなかった。それどころか、彼は意図的に人でないもの (non-person である DABUS) を発明者として特定した。」 (段落 143)、「また、Thaler 博士は、『特許を付与される・・・自己の権利の由来』も特定しなかった。彼は単に DABUS を所有していれば十分であると主張した。」 (段落 144)、「Thaler 博士は第13条(2)の要件のいずれも満たしておらず、出願は取り下げられたものとみなされる。」 (段落 148)、「控訴を棄却する。」 (段落 150) 等とした。

また、Elisabeth Laing 判事は、「出願人は第13条に準拠した陳述書を提出する必要がある、提出しない場合、その出願は取り下げられたものとして扱われる。」 (段落 107)、「第13条(2)(a)は、・・・出願人が発明者であると信じる人 (person) を特定することを明確に要求している。」「それは、出願人が発明は機械 (あるいは、更に言えば猫) によって考案されたと純粋に信じているという陳述書では、満たされない。」 (段落 108)、「Arnold 判事に同意して、控訴を棄却する。」 (段落 112) 等としている。

なお、本事件が最高裁判所に上告されるか否かについて、今後の動向を注視する必要がある。

【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。

【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

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) 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。

－ 英国控訴院の判決は、以下参照 －

[Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs \[2021\] EWCA Civ 1374 \(21 September 2021\)](#)

－ 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 －

- [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)