

「DABUS」事件（出願却下処分取消請求控訴事件）	
事件の表示	令和6年(行コ)第10006号 判決日：令和7年1月30日 担当部：知的財産高等裁判所第2部
判決	請求棄却（出願却下処分維持）
参照条文	特許法第29条第1項柱書 第35条第1項、第3項等
キーワード	発明者

1. 事案の概要

本願（特願2020-543051）は、PCT出願の国内移行に係る出願であり、国内書面に「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載したところ、特許庁からの補正指令を経て出願却下処分がなされた。これに対する行政不服審査法に基づく審査請求及びその棄却を経て上記処分取り消しを求める請求が東京地裁になされたが、その請求は棄却された。本件は、これに対する控訴事件であり、原審同様に請求棄却の判決がなされた。

※ 以下、下線等の強調、「…（省略）」等は筆者が行ったものである。

2. 判決文における用語の定義について

AI発明：人工知能（AI）が自律的にした発明
…

なお、「AI発明」の略語の定義は、便宜上、原告の主張に基づいて定めるが、本件において、特許出願に係る発明を人工知能（AI）が自律的にした事実の有無は、争点となっていない。また、「AI発明」の略語は、人工知能（AI）の成果物が特許法の定める「発明」に当たり得ることをあらかじめ前提とするものではない（この点は、後記のとおり、本件の争点の一つである。）。

3. 当裁判所の判断

1 争点(1)（特許権により保護される「発明」は自然人によってなされたものに限られるか）について

(1) 特許法上の「発明」と特許を受ける権利について

イ 特許法29条1項柱書は、…（省略）…同項の「発明をした者」は、特許を受ける権利の主体となり得る者すなわち権利能力のある者であると解される。

また、同法35条1項にいう「従業者等」が自然人を指すことは、…（省略）…明らかである。そして、同条3項は、…（省略）…同項の規定も発明をするのは自然人（従業員等）であることを前提にしている。特許法上、「特許を受ける権利」の発生及びその原始帰属者について定めた規定は、上記の同法29条1項柱書及びその例外を定める同法35条3項以外には、存在しないから、特許法上、「特許を受ける権利」は、自然人が発明者

である場合にのみ発生する権利である。…（省略）…したがって、同法に基づき特許を受けることができる「発明」は、自然人が発明者となるものに限られると解するのが相当である。

エ(ア) これに対し、原告は、特許法２９条１項柱書は「ＡＩ発明については特許を受ける権利が発生しない」などと規定しているわけではなく、法人が発明者とならないとの解釈についても同法３５条３項と併せて初めて導き出されるものであり、同項に相当する規定がないＡＩ発明について、同法２９条１項柱書のみから、特許を受ける権利が発生しないと解することはできない旨主張する。

しかし、特許を受ける権利は、特許権と同じく特許法により創設され、付与される権利であるから、権利能力のない存在が発明した発明について特許を受ける権利が発生する旨の規定や、その場合の権利の帰属者を定める規定がないのに、これを否定する規定がないことだけを理由に、特許法上、権利能力のない存在が行った「発明」について特許を受ける権利が発生するとは認められない。…（省略）

(ウ) 原告は、ＡＩであるダバスがした発明について、善意の占有者（民法１８９条１項、２０５条）又は所有者（同法２０６条、８９条１項）の果実取得権に基づき、本件出願に係る発明についての特許を受ける権利を有していると主張する。

しかし、発明という情報を客体として保護する場合の財産権の具体的内容は、特許法その他の個別の法律により決まるべき性質のものである。

…（省略）…そもそも、ＡＩに係る当該財産権の内容として、いかなるものを考えるべきかどうかということ自体、今後の検討課題と言わざるを得ない。特許法が認めていない特許を受ける権利が、これらの民法の規定に基づいて発生すると解することはできず、本件において、民法８９条を適用し、又は準用することもできないというべきであるから、原告の主張は失当である。

(エ) …（省略）

(オ) 原告は、特許法の制定当時、ＡＩ発明という概念やこれに伴う法律問題は存在しておらず、特許法が自然人による発明のみを前提にして制定されたことは明らかであるから、特許法がＡＩ発明に関する規定を設けていないことは、ＡＩ発明の保護を一律に否定する理由にはならないと主張し、また、ＡＩ発明は現に誕生して利用され、今後も増加が予想されるから、産業の発達に寄与するという特許法の目的に照らし、できる限り保護を認めるよう解釈運用すべきであって、自然人による発明に限定した場合には、ＡＩ発明を生み出す意欲が減退する、生み出されても公開されず秘匿される等の弊害も生ずることになり、産業の発達に寄与するという特許法の目的にも反する等と主張する。

…（省略）…しかし、特許権は天与の自然権ではなく、「発明を奨励し、もって産業の

発達に寄与する」ことを目的とする特許法に基づいて付与されるものであり、その制度設計は、国際協調の側面も含め、一国の産業政策の観点から議論されるべき問題である。

例えば、次世代知財システム検討委員会報告書（…省略…）においては、…（省略）…「A I 創作物が自然人の創作物と同様に取り扱われるとなると、それは即ち、人工知能を利用できる者（開発者、A I 所有者等）による、膨大な情報や知識の独占、人間が思いつくような創作物はすでに人工知能によって創作されてしまっているという事態が生じることも懸念される。」等の指摘がされている。

すなわち、A I 発明に特許権を付与するか否かは、発明者が自然人であることを前提とする現在の特許権（原則として、特許権は特許出願の日から20年の存続期間を有し、特許権者は業として特許発明を実施する権利を独占し（特許法68条本文）、侵害者に対する差止請求権（同法100条）及び損害賠償請求権を有する等）と同内容の権利とすべきかを含め、A I 発明が社会に及ぼすさまざまな影響についての広汎かつ慎重な議論を踏まえた、立法化のための議論が必要な問題であって、現行法の解釈論によって対応することは困難である。原告が主張する発明者を自然人に限定した場合の弊害等も、これらの立法政策についての議論の中で検討されるべき問題である。

そうすると、本件処分時点（及び現時点）で特許法がA I 発明の存在を前提としていないことは、特許権付与によりA I 発明を保護するという立法的判断がなされていないことを意味し、この場合において、単純にA I 発明を現行制度の特許権の対象とするような法解釈をすることが、直ちに「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」ことにつながるということとはできない。

(カ) …（省略）

オ 以上のとおり、原告の主張は、いずれも採用することができない。

2 争点(2)（国際特許出願に係る国内手続において、国内書面の「発明者の氏名」は必要的記載事項であるか）について

(1) …（省略）…国内書面において「発明者の氏名」が必要的記載事項として規定されていることは明らかである。

(2) 原告は、A I 発明の出願において、発明者の氏名は必要的記載事項ではないと主張する。

しかし、原告の主張は、権利能力のない存在が行ったA I 発明について、特許法上、特許を付与することができると解することを前提とするものであって、この前提において誤っているから、採用することができない。…（省略）

(3) 原告は、A I 発明の出願において発明者の氏名を必要的記載事項とした場合、発明者でない自然人を発明者として記載した出願の増加を招く問題点がある旨主張し、さらに、このような冒認出願に係るA I 発明の特許は、冒認を理由とする無効審判の請求権者であ

る利害関係人が存在せず、無効とならない問題点がある旨主張する。

原告が指摘するこれらの問題は、A I 発明の存在を前提としていない現行法の問題点の一つといえるが、発明者の氏名欄の記載を必要的記載事項でないと解すれば解決するものではない。原告の指摘する問題点は、前記のとおり、A I 発明に関する立法政策の議論の中で検討されるべき問題であって、現行法の解釈として、発明者の氏名欄の記載が必要的記載事項ではないと解する根拠にはならない。

なお、原告指摘の冒認出願については、特許の拒絶の査定をする理由になる（特許法 49 条 7 号）ほか、侵害訴訟において特許無効の抗弁として主張することは可能である（同法 104 条の 3 第 1 項、3 項）。A I 発明において同法 123 条 2 項の利害関係人（特許を受ける権利を有する者）として同条 1 項 6 号に該当することを理由に特許無効審判を請求する者が存在しないとしても、それは現行法が予定していなかった事態が生じたというだけで、特許法上、自然人を発明者とする発明についてのみ特許付与が可能である旨の前記解釈を変更する理由にはならない。

(4) … (省略)

3. コメント

3. 1 判決内容について

特許を受けることができる発明の発明者は自然人に限られ、国内書面の「発明者」の記載は必要的記載事項であるとの結論がなされており、違和感はありません。「発明は自然人によりなされたものに限られるか」については、“同法に基づき特許を受けることができる「発明」は、自然人が発明者となるものに限られると解するのが相当である”、“特許法上、権利能力のない存在が行った「発明」について特許を受ける権利が発生するとは認められない”など、法上、特許を受けることができる発明についての発明者は自然人に限られる点が強調されています。

A I 発明に関する論点が複数取り扱われ、立法政策の問題にも触れられており、A I が寄与する発明に関する今後の動向を示唆している点が興味深いと感じました。

3. 2 (参考)「A I による発明」に関する話題

(1) A I の利用態様

A I の利用態様は研究・開発の現場によって様々であると思われます。

例えば、コンピュータによる数値計算が示す何らかの予測結果に基づく発明は、現時点での多くの研究・開発において、単にコンピュータを道具として使用した結果を自然人たる発明者が発明の創作に利用しているにすぎず、「コンピュータが発明をした」とまではいえないと思われます。これを A I に置き換えても同様であり、A I は単なる道具に過ぎず、その出力結果に基づく発明を A I がした発明とは呼べない場合も今のところ多いと思

われます。

一方で、技術分野によっては、「A I による発明」と呼ぶことにそれほど違和感のないケースが既に存在すると思われます。

例えば、マテリアルズ・インフォマティクス（M I）は、所望の機能を発揮する新たな材料（新規物質、既存物質の組み合わせ等）を既存の情報からA I 等に導き出させる分野であるとのこと。物質特許が認められることから、A I が導き出した新規材料はそれ自体を発明として捉えることができると思われます。そうするとA I はもはや単なる道具といえず、そのような新規材料の導出を「A I による発明」と呼んでも差し支えない場合がありそうです。

なお、現状の審査実務によると、下記想定事例のように、A I が導き出した新規材料については、その存在が実験的に示されないとサポート要件違反／実施可能要件違反となるようです。（本事例は、A I がした発明であるか否かを論点とするものではありません）

・特許庁「AI 関連技術に関する事例について」事例 5 2

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei.pdf

（２）共同発明

A I が共同発明者として発明に寄与することは、A I 単独による発明と比べて想定しやすいと思われます。

例えば、発明に係る着想をA I に検討させたり（例１）、着想に基づく具体化をA I に行わせたり（例２）するとき、A I による発明への寄与を、自然人である共同発明者がする発明への寄与と同等とみなせる場合があります。

（例１）「履き心地などの従来の機能とは異なる新たな機能を有するサンダルを考えてください」とのプロンプトを生成A I に与え、これに対する「かかと部分を取り除くことで、履き続けるだけでトレーニング効果のあるサンダルはどうでしょうか」との生成A I からの出力を発明の着想と捉える。

（例２）薬剤として求められる機能（←着想）をM I による学習済みA I に入力し、これを実現する物質の組み合わせ（←具体化）をそのA I に探索させる。

（３）政策動向

政府は、発明に使ったA I の開発者も「共同発明者」として特許権を認める検討に入っているようです。

[参考記事]

城内内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和 7 年 1 月 17 日

https://www.cao.go.jp/minister/2411_m_kiuchi/kaiken/20250117kaiken.html

(抜粋)

近年、発明の際に、AI を利用するケース、例えば、効率的に医薬品の開発を行うために AI を利用し、医薬品の特許を取得するようなケースが想定されますけれども、こうした AI の開発者が、特許の付与を受ける「発明者」として認められるか否かについては、これまで明確になっておりませんでした。

このため、昨年 12 月に開催いたしました内閣府の有識者会合、構想委員会というそうですが、この構想委員会におきまして、AI 開発者の地位の明確化に向けて、発明に貢献した AI 開発者が「発明者」として認められるか否かなどの論点について、検討を開始することを確認いたしました。

今後、関係府庁が連携の下、検討を進めて、本年 6 月を目途に策定を予定しております「知的財産推進計画」において、方向性を示す予定となっております。

～

これによると、今後しばらくの政策動向としては、権利者を自然人のみに限定する現行法の範囲を大きく逸脱しないことが推測されます。

一方、AI による貢献が大きい発明について AI の開発者が発明者として認められるためには、発明に対する AI の開発者による貢献の程度や態様が問われると考えられ、今後発表される知的財産推進計画においてこの点が示されるのではないかと考えられました。

以上