

生成AIを利用した発明の 取り扱いについて

副所長・弁理士 黒木 義樹



1 はじめに

近年、生成AIの急速な進歩により、誰でも容易に生成AIを利用することが可能になってきています。これに伴い、創作過程における生成AIの利用が拡大することが見込まれており、それによって生まれた発明に関する特許出願の増加が予想されています。

このような特許出願に係る発明の発明者は誰かという問題については、現状、発明の創作には人間の関与が一定程度必要であると思われることから、どのような人間の関与が発明者に求められるのかの問題として考えることができます。

これに対し、今後生成AIが更に発展し発明の創作に関して人間の関与が小さくなり、生成AIにより自律的に発明がなされるようになった場合は、誰を発明者とするかが問題となります。現状、日本を含む各国の裁判所による解釈論としては、生成AI自体は発明者となり得ず、自然人のみを発明者として認めるとの結論で概ね一致しています。しかし、産業政策の観点から立法論で特許保護を拡大する必要性は無いのか、大いに議論すべき問題であります。

本稿では、このような生成AIを利用した発明について、発明者認定の考え方について整理します。

2 生成AIにより自律的になされた発明の取り扱いについて

まずは、生成AIにより自律的になされた発明について、発明者をAIとする特許出願が認められるかについて整理します。

表1は、AIシステムであるDABUSを発明者とする特許出願(DABUS出願)の主要国・地域における審査・裁判の状況を示しています。

表1に示すように、現状、日本を含む各国の特許庁・裁判所による現行法の解釈では、AI自体は発明者となり得ず、自然人のみを発明者として認めるとの結論で概ね一致しています。

このように、生成AIにより自律的になされた発明について、AI自体を発明者として特許権を付与することは、現行法の解釈論によっては困難です。日本において地裁判決や高裁判決でも言及されているように、AI発明に係る制度設計は、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ね、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、発明者が自然人であることを前提とする現在の特許権と存続期間等において同内容の権利とすべきかを含め、AI発明が社会に及ぼすさまざまな影響について広範かつ慎重な議論を行い、その他のAI関連制度との調和にも照らしつつ国際動向等も踏まえながら、体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として

幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方であると思われま

す。なお、表1において、豪州は最終的にはAIを発明者とするは認められませんが、第1審裁判所ではこれを認めた点は注目に値するものと思われま

す。南アフリカは、唯一、DABUS出願の登録を認めています。無審査主義で登録されている点に留意する必要があります。ただ、方式審査においてAIを発明者とするを問題視されなかったとも言える点にも留意する必要があります。

表1: DUBUS出願に関する各国での審査・裁判の状況(2025年1月時点)

国名	結論	経緯
日本	×	特許庁：発明者は自然人に限るとして出願却下。 東京地裁：「発明者」は、自然人に限られるものと解するのが相当と判断し、請求棄却。立法論による検討を付言。 知財高裁：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として、原判決を支持。立法化のための議論の必要性に言及。
米国	×	特許庁：発明者は自然人に限るとして、発明者に関する適切な情報の提出を求める通知を決定し、その取消しを求める出願人の請願を却下し、さらにその再考を求める請願も却下。 連邦地裁：AIを特許出願の発明者として指定することはできないとして上訴棄却。 CAFC：特許法で発明者は個人であると定義されており、自然人でなければならないとして控訴棄却。 最高裁：裁量上訴を不受理。
EPO	×	審査部：AIは自然人ではないとして出願却下。 審判部：発明者は自然人に限る、発明者と出願人とが異なる場合に必要とされる権利の起源に関する陳述を欠いている、として審判請求を棄却。
英国	×	特許庁：発明者は自然人でなければならないとして出願却下。 特許裁判所：特許庁の見解を支持して上訴棄却。 控訴院：特許庁の見解を支持して控訴棄却。 最高裁：特許庁の見解を支持して上訴棄却。
ドイツ	×	特許庁：発明者は自然人でなければならないとして出願却下。 連邦特許裁判所：特許庁の見解を支持して上訴棄却。 連邦通常裁判所：発明者となり得るのは自然人のみであり、AIは発明者となり得ないとして上訴棄却。一方、自然人であるThaler氏を発明者として修正した方の出願については、登録を認めた。
韓国	×	特許庁：発明者は自然人でなければならないとして出願無効処分。 ソウル行政裁判所：特許庁の見解を支持して上訴棄却。 ソウル高等裁判所：特許庁の見解を支持して控訴棄却。現行法上、人間のみが発明者として認められ、AIは発明者として認められない。
南アフリカ	○	2021年7月28日に特許登録。無審査主義であるが、方式審査においてAIを発明者とするを問題視されなかったとも言える。
中国	×	特許庁：発明者は自然人でなければならないとして予備審査部門において出願拒絶の決定。 再審査：出願拒絶の決定を支持。当該決定を不服とする行政訴訟が北京知的財産法院に係属中。
豪州	×	特許庁：発明者の氏名を記載していないとして出願却下。 第1審：AIは発明者たり得るとして特許庁の処分を取消。 控訴審：AIは発明者たり得ないとして第1審判決を取消。DABUS出願における自然人発明者の存在可能性に含みを持たせる。 最高裁：上訴の特別許可の請求を却下。

3 生成AIを利用してなされた発明の取り扱いについて

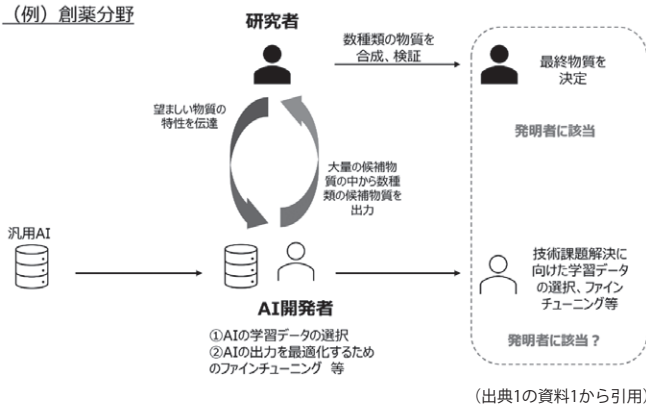
現時点では、AI自身が人間の関与を離れて自律的に創作活動を行っている節は尠えず、依然として自然人による発明創作過程で、その支援のためにAIが利用されることが一般的であると考え

られます。このような状況では、これまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきと考えられます。

現行の特許法では、発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者を発明者としています。具体的には、技術課題の認識、解決手段の探索、候補手段の検証といった発明創作の各要素において、技術的特徴部分の具体化に如何に創作的に関与したかが評価のポイントとなります。

ただ、そうであっても生成AIを利用して生まれる発明の特殊性から、誰を発明者とするか、すなわちどのような人間の関与が発明者に求められるのかは、今後の発明者認定の検討課題として残ります。

〔例〕創薬分野



例えば、上記した創薬分野の例でも示すように、使用した生成AIの開発者(例えば、モデルや学習データの選択、ファインチューニングを行った者等)や利用者(学習済みモデルへのプロンプト入力した者等)、発明の効果を確認した者が含まれるか否か、また含まれる場合の類型や判断手法などの検討が必要であると思われる(出典1参照)。

なお、2025年1月、政府はAIを使った発明について、AI開発者も共同発明者として認める方向で検討するとの意向を表明したとの報道がありました。AIが発明に不可欠な役割を果たす事例が増えており、特許使用料などの対価を開発者が受け取れる機会が保障されることで、AI開発のインセンティブとなる一方、権利範囲や特許使用料の分配を巡る課題も浮上します。今後も議論の行方を注視していきたいと思います。

4 米国における発明者性ガイダンス

最後に、2024年2月にUSPTOが発表した「AIによって支援された発明に関する発明者性ガイダンス(Inventorship Guidance on AI-assisted Inventions)」について説明します(出典2参照)。これは、2023年10月に署名された「AIの安全性の確保及び信頼性の高いAIの開発・活用のための大統領令」に基づく取り組みの一つです。

このガイダンスでは、AIを利用した発明が一律に拒絶されるわけではなく、Pannu事件において示されたPannuファクターと呼ばれる評価要素に基づき、自然人が、クレームされた発明に顕著な貢献をしたと認められる場合には、その自然人が発明者として

認定され得ることを明確にしています。USPTOは更に、AIの支援を受けた発明におけるPannuファクターの適用に役立つ5つの原則(Guiding Principles)を、非網羅的なリストとして提供しています。そのリストの概要は、以下の通りです。

〈指針1〉

発明創作においてAIシステムを使用することは、発明者としての自然人の貢献を否定するものではない。

〈指針2〉

AIシステムに問題を提起するだけの自然人は、AIシステムの出力から特定された発明の適切な発明者でない可能性がある。しかし、特定の問題に対して特定の解決策をAIシステムから引き出すために、その自然人がプロンプトをどのように構築するかによって、重要な貢献が示される可能性がある。

〈指針3〉

発明の実施化だけでは、発明者としての重要な貢献にはならない。したがって、AIシステムから出力された内容についての特性や有用性が当業者にとって明らかな場合、その出力を発明として評価しただけの自然人は、必ずしも発明者ではない。

しかし、AIシステムからの出力に対して、重要な貢献をして発明を創出する人は、適切な発明者である可能性がある。

〈指針4〉

特定の問題に対して特定の解決策を引き出すことを目的としてAIシステムを設計、構築、または訓練する自然人は、そのAIシステムの設計等がAI支援発明に対する重要な貢献である場合、発明者である可能性がある。

〈指針5〉

発明の創出に使用されるAIシステムを単に所有または監督しているだけでは、発明者とは言えない。

USPTOは、上記のガイダンスに加え、AI支援発明に関する発明者性の評価について具体例を発表しています。この具体例では、幾つかのシナリオが紹介され、上記指針の適用について説明しています(出典3、4参照)。

日本政府は、6月を目途に策定される「知的財産推進計画」において、生成AIを利用した発明の取り扱いに関して方向性を示す予定です。これを受け、特許庁など関係機関から発明者性に関するガイダンスが出ることを期待しています。

【出典】

1. 知的財産戦略本部第3回構想委員会議事次第_配布資料_資料1 IPトランスフォーメーション(2).pdf
2. AIによって支援された発明に関する発明者性ガイダンス <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions.pdf>
3. AI支援発明に関する発明者評価の具体例1 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-guidance-mechanical.pdf>
4. AI支援発明に関する発明者評価の具体例2 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-guidance-chemical.pdf>