

# AIは本当に発明者として指定できるのか？

## － BGH の DABUS 判決について －

### 1. はじめに

2024年7月3日、コネクショニスト人工知能（AI）の一種である DABUS がドイツ特許出願において発明者として指定できるか否かについて、ドイツ連邦裁判所（BGH）が下した判決がオンラインで公開されました。この判決によれば、BGH は発明者を指定するためのドイツ特許商標庁（DPMA）による所定の書式で AI に言及することを認めています。BGH はドイツにおける特許問題に関する最高裁判所です。

この判決に基づいて、一部の実務家は、ドイツでは AI を発明者として指定することが許可されたという結論に達しました。

しかし、本当にそうなのでしょうか？本記事では、BGH の判決の詳細について紹介します。

### 2. BGH 判決の要旨

BGH の見解は、判決の頭注（要旨）に反映されています。それは次のように記されています：

- 「a) ドイツ特許法（PatG）第 37 条第 1 項の意味において、発明者は自然人のみである。ハードウェアまたはソフトウェアから成る機械システムは、たとえ人工知能機能を持っていても、発明者として指定することはできない。
- b) 人工知能を有する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、自然人を発明者として指定することも可能であり、必要である。
- c) この目的のために提供された公式の書式で自然人を発明者として指定することは、発明が人工知能によって生成または創作されたという情報を明細書に補足することも要求される場合、PatG 第 37 条第 1 項の要件を満たさない。
- d) 十分明確な発明者指定に、発明者がより正確に特定された人工知能に発明を生成させたという情報を追加することは、法的には無関係であり、PatG 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。」

したがって、**BGH** は発明者として自然人のみを指定することを許可しています。しかし、なぜ発明者を指定するための所定の書式で **AI** に言及することを許可したのでしょうか？まずは許可されなかった請求について見ていきます。

### 3. 許可されなかった請求

出願人である **Dr. Stephen L. Thaler**（自然人）は、主請求と 3 つの補助請求を提出しました。主請求によれば、発明者の指定は次の形式でした：

「**DABUS** – 発明は **AI** によって独立して実施された

c/o **Stephen L. Thaler, PhD**」

**BGH** はまず、**PatG** 第 37 条第 1 項（発明者の指定）の規定と、発明者またはその法定継承人が特許を受ける権利を有することを規定する **PatG** 第 6 条との固有の関連性を調査し、ドイツ特許法（**PatG**）の意味で発明者とは、創造的活動によって発明を生み出す自然人であるべきだとする理由から、この請求を却下しました。**BGH** の確立された判例によれば、発明者の指定は独自の発明内容を持つ貢献を必要としないこともまた指摘されました。

第 1 の補助請求では、出願人は本件において発明者の指定が必要ないと提出しました。**BGH** は、主請求に関する理由を引用してこの請求を却下しました。それによれば、発明の開発に **AI** が使用されていた場合でも、**PatG** 第 6 条に規定されているように発明を自然人に譲渡することも可能かつ合理的です。これを考慮すると、**PatG** 第 37 条第 1 項の必須要件の例外は不可能です。

出願人は、自身を発明者として指定することを第 2 の補助請求で提出しましたが、明細書の最初のページに「本発明は **DABUS** という **AI** によって行われた」という文を含めることも請求しました。**BGH** は、この文が発明者の指定を明確かつ一貫したものにするとする要件に反するとしてこの請求を却下しました。この文は、**AI** が発明を行うのにどの程度関与したかについて不明確にしまいます。この文が、発明が完全かつ独立して **AI** によって行われたと理解される場合、それは発明が出願人によって行われたとする発明者の指定と矛盾します。

さらに、指定の明確性および一貫性に関係なく、上記の文は PatG 第 38 条第 1 文（追加事項による許されない補正）にも反しています。

#### 4. 許可された請求

第 3 の補助請求によると、出願人は次の形式の発明者指定を提出しました：

「Stephen L. Thaler, PhD、

AI DABUS に発明を生成させた人物。」

つまり、指定された形式には自然人の名前だけでなく、DABUS に関する追加の文も含まれていました。該当部分「Erfinder (1)」(発明者(1))の形式は以下の通りです：

<b>Erfinder (1)</b>	
Vor- und Zuname	
[Redacted] PhD	
der die künstliche Intelligenz [Redacted] dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren	
Straße, Hausnummer	
[Redacted]	
Postleitzahl	Ort
[Redacted]	[Redacted]

「Vor- und Zuname」(名と姓)項目には、出願人の名前と追加の文が記載されました。データおよびプライバシー保護のために黒く塗りつぶされていますが、住所(「Straße, Hausnummer」)、郵便番号(「Postleitzahl」)、所在地(「Ort」)が記入されていたと推測されます。

BGH は、追加の文が DABUS を共同発明者としてではなく、技術的な教示を見つけるために出願人が使用した手段としてのみ理解されることを明確にしたとの見解を示した。発明者は自然人のみであるという要件はこのように満たされました。

したがって、第 3 の補助請求による発明者の指定は、追加文によって補足されていたとしても、PatG 第 37 条第 1 項の要件を満たしました。

BGH はさらに、第 3 の補助請求がドイツ特許法施行規則 (PatV) に定められた形式要件も満たしているかを確認しました。PatV 第 7 条第 1 項によれば、発明者を指定する際には指定された形式を使用する必要があります。PatV 第 7 条第 2 項は、指定

が含むべき情報を規定しています。これらの要件のいずれも、個々のケースで重要な追加情報を提供することを一般的に禁止するものではありません。

最後に、BGHは第3の補助請求がドイツ特許商標庁の規定（DPMAV）にも適合しているかを分析しました。DPMAV第9条第2項は、書式が機械的な記録および処理を可能にする方法で記入されることを規定しています。DPMAの会長が正当に指摘したように、出願人が任意のまたは構造化が不十分な情報から関連データをフィルタリングすることをDPMAに委ねた場合、この要件に違反する可能性があります。

しかし、BGHはこの違反が本件では発生していないと判断しました。前述のように、出願人が自分自身を発明者として指定したことは明確であり、AIの使用に関する追加情報は記録および処理のために分離され無視されることが容易であると判断されました。

したがって、第3の補助請求は許可可能であり、出願の拒絶を正当化する十分な理由を提供していませんでした。

## 5. まとめと考察

上記の詳細からわかるように、発明者を指定するためのDPMAが定めた書式にAIを言及することは許されるものの、BGHは、そのような追加情報はAIが（共同）発明者であることを意味することはできず、AIが当該発明を行うために補助的に使用されたことを示す補足的な情報としてのみ機能する、と明確に判断しました。つまり、AIは発明者指定の書式で言及することはできても、ドイツ特許実務においても発明者として指定することはできません。

さらに、BGHは追加情報が発明者の指定から容易に分離され、データの記録および処理のために無視されることができると判断しました（上記第3節参照）。これは、後の出願において同様の情報が追加される場合でも、DPMAがその情報を削除する裁量を持つことを意味します。

したがって、出願人は、発明者として自然人を指定することに加えて、対応する書式でAIに自由に言及することができますが、DPMAはそのような情報を削除することができます。つまり、公衆には自然人である発明者のみが通知されます。公開さ

れた DPMA 登録簿では、発明を行うための AI の使用に関する情報を省略され得ます。本件では、AI は、発明者ではなく、道具としてしか理解できないような情報が維持されました。

要約すると、BGH の判決は、特許出願において発明者として指定できるのは自然人のみであるという欧州の法的慣行を確固たるものにしてしています。ドイツ特許出願の出願人が行ったように、発明者を指定するための所定書式で AI に言及することは、AI がドイツで発明者の役割を獲得したことを意味するものではありません。

\* \* \*

この論文は、Dr. Pang（ドイツ弁理士、欧州特許弁理士および欧州特許訴訟代理人）によって執筆され、中野（日本弁理士および欧州特許弁理士）によって翻訳されました。ご質問がある場合は、[nakano@ssmpatent.de](mailto:nakano@ssmpatent.de) までご連絡ください。