

第一審判決（東京地裁）と控訴審判決（知財高裁）の比較検討

Gemini 2.0 Pro Experimental 02-05

この事件は、AI（「ダバス」）を「発明者」として記載した国際特許出願の国内書面が、特許法上の要件を満たすかどうかで争われたものです。原告は、AIを発明者とすることを認め、出願却下処分を求めましたが、第一審、控訴審ともに棄却されました。

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（主要な争点）
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

両判決の結論：

- **第一審（東京地裁）**：請求棄却（原告敗訴）
- **控訴審（知財高裁）**：控訴棄却（原告敗訴）

結論は同じですが、判決理由には共通点と相違点が見られます。

共通点

- **特許法上の「発明者」は自然人に限られると解釈**：両判決とも、特許法上の「発明者」は自然人に限定されると解釈しています。根拠として、以下の点を挙げています。
 - 特許法 2 条 1 項の「発明」の定義（「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」）は、人間の精神活動を前提としている。
 - 特許法 29 条 1 項柱書の「発明をした者」は、権利能力のある自然人を指す。
 - 特許法 35 条（職務発明）の規定も、発明者が自然人であることを前提としている。
 - 特許出願の願書、特許公報等には「発明者の氏名」の記載が必要とされており、これは自然人の氏名を指す。
 - 特許を受ける権利は、特許法によって創設されるものであり、自然人以外の者に特許を受ける権利を認める規定はない。
- **AI 発明の保護は立法政策の問題**：両判決とも、AI 発明の保護は、現行法の解釈論では対応できず、立法政策の問題であると指摘しています。AI 発明が社会にもたらす影響、国際協調の必要性などを踏まえ、幅広い議論が必要であるとしています。
- **国内書面の「発明者の氏名」は必要的記載事項**：両判決とも、特許法 184 条の 5 第 1 項 2 号及び特許法施行規則 38 条の 5 第 1 号に基づき、国内書面の「発明者の氏名」は必要的記載事項であると判断しています。

相違点

- 「発明」の概念の解釈：
 - 第一審：「発明」の定義から、AI 発明が特許法上の「発明」に含まれないと解釈できるかについては、明確な判断を避けています（「…これらの『発明』の定義から明らかなように、日本の特許法上、『発明』は自然人がしたものに限定されておらず…」としながらも、結論としては「AI 発明が日本の特許法上の『発明』の概念から排除されることを根拠付ける規定は存在しない。」）。AI 発明について特許を受ける権利が発生しないことを理由に、出願を却下できるとしています。
 - 控訴審：特許を受ける権利が発生しないことを理由に出願を却下できるという点は第一審と同様ですが、より踏み込んで、「AI 発明が特許法上の『発明』の概念に含まれるか否かについて判断するまでもなく」と述べ、AI 発明が「発明」に該当しない可能性を示唆しています。
- 原告の主張に対する反論の整理
 - * 控訴審では被告の主張に対する反論がより詳細に整理されており、項目ごとに反論の根拠が記述されています。

判決の意義・影響

- 現行法における AI 発明の位置づけ：この判決は、現行の特許法の下では、AI が自律的に行った発明は特許保護の対象とならないことを明確にしました。
- 立法論への示唆：判決は、AI 発明の保護については、立法的な対応が必要であることを強く示唆しています。AI 技術の発展と社会への影響を踏まえ、今後の法整備に向けた議論が加速することが予想されます。
- 国際的な動向との比較：判決は、諸外国の特許法や判例にも言及し、国際的な動向との比較も行っています。AI 発明の保護に関する国際的な議論にも影響を与える可能性があります。

今後の展望

この判決を受けて、AI 発明の保護に関する法整備の議論が活発化することが予想されます。具体的には、以下の点が検討される可能性があります。

- AI 発明の特許法の保護対象とするか否か
- AI 発明を保護する場合の権利の帰属主体（AI の開発者、所有者、使用者など）
- AI 発明の特許要件（新規性、進歩性などの判断基準）
- AI 発明の保護期間
- AI 発明に関する国際的な調和

AI 技術の発展は急速であり、法整備が追いついていない現状があります。この判決を契機に、AI 発明の保護に関する議論が深まり、適切な法制度が整備されることが期待されます。

立法論への示唆における東京地裁判決と知財高裁判決の比較

両判決は、AI 発明の保護が現行法の解釈では困難であり、立法的な対応が必要であるという点では一致していますが、立法論への示唆の内容には、いくつかの共通点と相違点が見られます。

共通点

1. **AI 発明の保護は立法政策の問題**：両判決とも、AI 発明を特許保護の対象とするか否か、どのように保護するかは、現行法の解釈論の範囲を超え、立法政策の問題であると明確に指摘しています。
2. **幅広い議論の必要性**：AI 発明が社会にもたらす影響、国際協調の必要性、技術発展の動向などを踏まえ、幅広い関係者による慎重な議論が必要であると強調しています。
3. **現行法の限界**：現行の特許法は、自然人による発明を前提としており、AI による自律的な発明を想定していないため、AI 発明を適切に保護するための枠組みが存在しないことを指摘しています。
4. **具体的な論点の存在の示唆**：両判決とも、AI による自立的な発明を前提としておらず、AI 発明の保護を議論するにあたって検討すべき事項があることを示唆しています。

相違点

1. 具体的な論点への言及：

- **東京地裁**：立法論として検討すべき具体的な論点について、直接的な言及は多くありません。ただし、判決理由の中で、AI の創作能力と自然人の創作能力の相違、権利の存続期間、国際的な動向などについて触れており、これらが立法論における検討事項となり得ることを示唆しています。

「AI 発明に係る権利の存続期間は、AI がもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた産業政策上の観点から、現行特許法による存続期 15 間とは異なるものと制度設計する余地も、十分にあり得るものといえる。」

「グローバルな観点からみても、発明概念に係る各国の法制度及び具体的規定の相違はあるものの、各国の特許法にいう「発明者」に直ちに AI が含まれると解するに慎重な国が多いことは、当審提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によれば、明らかである。」

- **知財高裁**：東京地裁よりも踏み込んで、立法論として検討すべき具体的な論点をいくつか挙げています。

「AI 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 15 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、AI 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 20 行法の解釈論によって対応することは困難である。」

具体的には、上記引用部分で示されている通り、

- AI 発明の特許権を付与するか
- 付与するとして現行の特許権と同内容の権利とすべきかという論点を挙げています。

2. 「AI 生成物」に関する問題提起：

- **知財高裁**：「次世代知財システム検討委員会報告書」を引用し、AI が自律的に生成した「AI 創作物」が、人間の創作物と同様に扱われることによる問題点（情報や知識の独占、人間の創作意欲の減退など）を指摘しています。

これは、AI による生成物全般に関する問題提起であり、特許法における「発明」に限らない、より広範な視点からの問題提起です。

整理

項目	東京地裁判決	知財高裁判決
立法政策の問題	明確に指摘	明確に指摘
幅広い議論の必要性	強調	強調
現行法の限界	指摘	指摘
具体的な論点	間接的に示唆(AI の創作能力、権利存続期間、国際的動向など)	いくつかの具体的な論点を提示 (AI 発明への特許権付与の是非、現行特許権との異同)
AI 生成物に関する問題	言及なし	「次世代知財システム検討委員会報告書」を引用し、AI 生成物全般に関する問題点を指摘

その他	知財高裁に比べて 立法論に関する記 述が少ない	東京地裁より踏み込んで、AI 発明の定義、権利帰 属、特許要件、保護期間など、立法論における検討 事項となりうる問題について、示唆にとどまらず、 具体的な論点がある程度示している
-----	-------------------------------	--

両判決は、AI 発明の保護に関する立法論の必要性を強調している点では共通していますが、知財高裁の方が、立法論における具体的な検討事項について、より詳細に言及している点が異なります。