

＜独国＞



AIで創られた発明：ドイツ・欧州 特許出願のための発明者指定

Grünecker 特許法律事務所
Dr. Martin Ahr
Patent Attorney

AI関連の特許出願が増加傾向にあります。これにより、AI技術がますます自律的に発展していく中で、発明者権や所有権をめぐる法的問題が生じています。最近、人工発明家プロジェクトとスティーブン・ターラー博士は、AIシステムDABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) が自律的に生成した2つの発明について、DABUSシステムを発明者とする特許申請を世界の複数の特許庁に提出しました。

私たちが知る限り、DABUSを単独発明者とする特許が認められたのは、南アフリカの企業・知的財産委員会 (CIPC) だけであり、AIシステムを発明者とすることは他の法域では認められていません。しかし、ドイツ連邦特許裁判所と欧州特許庁の審判部は、AIシステムによる発明について、ドイツ国内特許または欧州特許による保護を受けることができることを示す判決を下しました。

判決 11 W (pat) 5/21 「食品容器」(2022年4月21日公開)において、ドイツ連邦特許裁判所は、ドイツ特許商標庁 (GPTO) の審決に対する控訴審について判決を下しました。GPTOは、当初提出されたDABUSを指定した発明者表示が無効であるとして、特許出願を拒絶していました。

裁判所は、まず、この訴えが認められるか、あるいは興味本位で提起されたように見受けられるため認められないか判示しました。裁判所は、ドイツ特許法によれば、特許性の評価には、発明がどのように行われたかは関係ないとしています。また、AIを発明者とするかどうかは、出願人が真実告知すべき事柄ではなく、異なる見解が存在しうる法律上の問題に過ぎない。従って、裁判所は、出願人が自分自身を発明者として指定できない実質的な理由はないと説示しました。

裁判所は、控訴を認めたにもかかわらず、AIを発明者として指定することはできないと判示しました。裁判所によれば、発明者は、発明したことの功績に

対して指定される権利を有します。したがって、発明者が指定される権利は、いわゆる発明者の名誉に基づくものであり、AIには存在しないとされました。また、発明者の指定の省略も認めませんでした。そして、疑義がある場合には、出願人が自分を発明者に指定すべきであると判示しました。

結局、裁判所は、出願人が自分自身を指定し、AIシステム DABUS に発明を生成させたという追記をした場合、発明者の指定を認めました。しかし、裁判所は、GPTO が、例えば、登録簿や付与された特許の公表において、この付記を考慮する必要はないと説示しました。この判決は、ドイツ特許に関する最高裁判所である連邦裁判所への上告に係属しているため、覆される可能性があります。

EPO の審判部は、J 8/20 および J 9/20 の決定（2022 年 7 月 5 日および 8 月 8 日公表）において、DABUS を発明者とする 2 件の特許出願を拒絶する EPO の受理部の決定に対する不服申立の審決を下しました。同審判部は、「発明者」という用語は、法的能力を有する者を示すのが通常の意味であると判示しました。また、発明者と指定を扱う規定の目的は、潜在的な補償請求権の行使を容易にし、出願の権利の法的根拠を明らかにすることであると解釈されました。法的能力のない機械を指定しても、これらの目的を果たすことはできません。従って、DABUS を発明者として指定することは許されないとされました。

さらに、発明が DABUS によって自律的に創出されたため、発明者として誰も特定されないと宣言することも、少なくとも、出願人が DABUS の所有者かつ創造者であることによって発明に対する権利を有すると追加的に宣言する場合は、許されないと判断されました。法的能力がないため、機械から出願人への発明の権利の移転は不可能とされたのです。

しかし、審判部は、発明活動に関与する装置の使用者や所有者を発明者として指定することを妨げるような判例法を承知しておらず、出願人が特許出願明細書に、発明が生じた経緯の情報を記載することは妨げられないと述べています。

したがって、ドイツ連邦特許裁判所と欧州特許庁の審判部は、いずれも自然人のみを発明者として指定することができると判断しています。しかし、AI システムによる発明の発明者宣言書の提出の問題については、解決策も示されている。その解決策とは、AI システムの所有者または使用者である自然人を発明者として指定することです。

以上より、AI を利用した発明についてドイツ国内特許や欧州特許を取得するためには、自然人を発明者として指定することが望ましいと考えられます。また、明細書に AI システムによる発明であることを記載することも考えられます。

（邦訳：当研究所）

< Germany >

AI-Created Inventions : Designating the Inventor for German and European Patent Applications

Grünecker Patent- und Rechtsanwälte

Dr. Martin Ahr

Patent Attorney

There is a growing trend of AI-related patent applications. This leads to legal questions around inventorship and ownership as AI technology develops to become increasingly autonomous. Recently, the Artificial Inventor Project and Dr. Stephen Thaler have filed patent applications with several patent offices worldwide for two inventions autonomously generated by the AI system DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), designating the DABUS system as the inventor.

As far as we are aware, the South African Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) is the only patent office to have granted a patent for DABUS named as sole inventor, and designating an AI system as the inventor has not been allowed in any other jurisdiction. However, the German Federal Patent Court and the Board of Appeal of the European Patent Office (EPO) have published decisions which indicate how patent protection by a national German patent or a European patent can nevertheless be obtained for inventions made by an AI system.

In decision 11 W (pat) 5/21, “Food Container” (published on April 21, 2022), the German Federal Patent Court decided on an appeal against a decision of the German Patent and Trademark Office (GPTO). The GPTO considered the originally filed designation of inventor, which designated DABUS, as invalid and refused the patent application.

The court first decided if the appeal was admissible at all, or if it was inadmissible because it appeared to have been filed only out of curiosity. The court stated that, according to German patent law, for the assessment of patentability it was not relevant how the invention was made. Also, if he considers an AI as the inventor was not a fact that the applicant must state truthfully, but only a question of law on which there can be different opinions. Accordingly, in the opinion of the court, the applicant had no real reason to not designate himself as the inventor.

The court nevertheless admitted the appeal, but decided that an AI may not be designated as the inventor. According to the court, the inventor has the right to be designated as an acknowledgement for the achievement of having made the invention. Thus, the right of the

inventor to be designated was based on the so-called inventor's honor which was considered to not exist for an AI. The court also did not allow omitting the designation of inventor. It decided that, in the case of doubt, the applicant should designate himself as the inventor.

Finally, the court allowed a designation of inventor where the applicant had designated himself, with an addition that he has caused the AI system DABUS to generate the invention. However, the court indicated that the GPTO is not required to consider the addition in publications, for example in the register and in the publication of a granted patent. The decision of the court is subject to a legal appeal to the Federal Court of Justice, which is the highest instance court on patent matters in Germany, so it may possibly be reversed.

In decisions J 8/20 and J 9/20 (published on July, 5 and August 8, 2022), the Board of Appeal of the EPO decided on appeals against decisions of the Receiving Section of the EPO to refuse two patent applications designating DABUS as the inventor. The Board decided that it is the ordinary meaning of the term "inventor" to denote a person with legal capacity. Also, the purpose of the provisions dealing with the inventor and the designation was considered to facilitate the enforcement of potential compensation claims, and to identify a legal basis for the entitlement to the application. Designating a machine without legal capacity cannot serve these purposes. Thus, designating DABUS as the inventor was considered not allowable.

Further, the Board decided that declaring that no person is identified as inventor since the invention was conceived autonomously by DABUS was also not allowable, at least when it was additionally declared that the applicant had the right to the invention by virtue of being the owner and creator of DABUS. Due to the absence of a legal capacity, a transfer of the right to the invention from the machine to the applicant was considered impossible.

However, the Board stated that they are not aware of any case law which would prevent the user or owner of a device involved in an inventive activity to designate himself as the inventor, and that the applicant is not prevented from providing information how the invention was made in the description of the patent application.

Hence, the German Federal Patent Court and the Board of Appeal of the EPO have both decided that only natural persons can be designated as inventor. However, they have also indicated a possible solution to the issue of filing the declaration of inventor for an invention made by an AI system. The solution is designating a natural person who is the owner or user of the AI system as the inventor.

In summary, for obtaining a national German patent or a European patent for an invention made by an AI, it is recommendable to designate a natural person as the inventor. Additionally, it can be considered to include a statement indicating that the invention was made by an AI system into the description.