

<ブラジル>



ブラジル特許庁における人工知能の 発明者適格性

Licks 特許法律事務所
パートナー, ジャパンデスク担当弁護士

Roberto Carapeto

ブラジル特許庁は、2022年09月06日付の公報(RPI)第2696号に、特許出願BR11 2021 008931 4に対して発行された意見書において、人工知能を発明者として指定することは不可能であることを公表した。この決定により、ブラジル国内段階からの特許出願の却下処分とみなされ、出願人はこれに対して不服申し立てを提出することが可能となった。

本件の特許出願BR 11 2021 00893 1 4は国際出願PCT/IB2019/057809に関連するものであり、発明者として人工知能(AI)システムを指定した最初の国際PCT出願であった。出願人はStephen L. Thaler氏となっているが、発明者として「DABUS, THE INVENTION WAS AUTONOMOUSLY GENERATED BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE」が指定されている。同様な出願がブラジル以外にも日本、カナダ、インド、オーストラリア、ドイツなどのいくつかの国で出願されているものである。DABUSと呼ばれるAIシステム実体は、Stephen L. Thaler氏が所有する特許US 10423875 B2によって保護されている。

ブラジル特許庁(INPI)は、出願書類に発明者として自然人が記載されていないことを指摘し、オフィスアクションを発行した。ブラジル特許庁(INPI)は、ブラジル産業財産法第6条によれば、特許出願の発明者は法的能力を有していなければならないと伝えた。

出願人は、「発明者」という概念はブラジル法では定義されていないと主張した。出願人はさらに、産業財産法第6条第2項によれば、特許出願を提出する権利は、出願人が能力のある者であることを前提としているに過ぎないと主張した。Thaler氏は、DABUSが自身の所有物である以上、発明者に対するいかなる権利も最終的には本人のものであると主張した。

ブラジル特許庁(INPI)は、審決の根拠として、パリ条約第4条ter、IPL第6

条第2項および第4項、ならびに TRIPS 協定全般を挙げている。特に、パリ条約第4条の3は、「発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する」と規定している。したがって、自然人のみが著作者または発明者として名乗ることができる。ブラジル産業財産法のいくつかの条文を解釈しても、同じ結論が導かれる。その意味で、ブラジル特許庁は、ブラジル民法第1条（「すべての人は、市民的秩序において権利と義務を有する」）が定めることにより、発明者は必然的に「人」でなければならないと決めた。

したがって、ブラジル特許庁（INPI）の当該意見書については、一般的に、ナルトの猿のセルフイーや「次のレンブラント」プロジェクトのような著作権に関する議論と同様に、原稿の知的財産権の権利化に関する法律では、人間以外に知的な活動を行うことができる想定がない。しかしながら、ブラジル特許庁（INPI）は、人工知能によって開発された発明が、現行の産業財産法に対する課題であり、AIによって考案された発明を規制する法律の精緻化と改正の必要性があると指摘している。

日本においても、本件の PCT 出願が移行された。日本にも、発明者として AI プログラムの名称（「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」）を記載していた。日本特許庁は、発明者の表示は自然人に限られ、AI を発明者として記載することは認めないと立場を取っている。日本の出願は却下処分を受け、その審査は不服申立にて確認された。

今のところ、この問題に関してはハーモナイゼーションがなされている。議論を続けることが重要である一方、ハーモナイゼーションも考慮する必要がある。

< Brazil >

Inventor Eligibility for Artificial Intelligence at the Brazilian Patent Office

Licks Attorneys
Partner & Attorney at law in Japan Desk

Roberto Carapeto

In a gazette (RPI) No. 2696 of 6 September 2022, the Brazilian Patent Office (Instituto Nacional da Propriedade Industrial: INPI) published that artificial intelligence cannot be designated as an inventor in the opinion issued in response to patent application BR 11 2021 008931 4. With this decision, the patent application was considered rejected at the national stage in Brazil and the applicant could file an appeal against it.

The patent application in question, BR 11 2021 008931 4, related to international application PCT/IB2019/057809, was the first international PCT application to designate an AI system as the inventor. Its applicant was Stephen L. Thaler and its designated inventor was 'DABUS, THE INVENTION WAS AUTONOMOUSLY GENERATED BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE'. The same patent has been filed in Brazil, and several other countries, including Japan, Canada, India, Australia and Germany. The AI system itself, called DABUS, is protected by patent US 10423875 B2, owned by Stephen L. Thaler.

The INPI issued an office action, noting that the application did not list a natural person as an inventor. It then informed the applicant that according to Article 6 of the Brazilian Industrial Property Act, the inventor of a patent application must have legal capacity.

In response, the applicant, Mr. Thaler, argued that the concept of 'inventor' is not defined in Brazilian law. He further pointed out that according to Article 6(2) of the Industrial Property Act, the right to submit a patent application only presupposes that the applicant is a person with legal capacity. He also complained that as long as DABUS is his property, any rights of the inventor here are ultimately his.

The INPI cites Article 4ter of the Paris Convention, Article 6(2) and (4) of the IPL and the TRIPS Agreement in general as the basis for its decision. In particular, Article 4(3) of the Paris Convention provides that 'The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent'. Therefore, only natural persons can be named as inventors. The same conclusion can be drawn from several articles of the Brazilian Industrial Property Act. In that regard, the INPI held that the

inventor must necessarily be a 'person', as provided for by Article 1 of the Brazilian Civil Code ('Every person has rights and duties in the civil order').

In this opinion of the INPI, it generally does not accept the assumption that intelligent activity is possible for non-humans in the current IP legislation, similar to discussions on copyright, such as the monkey Naruto selfies or the 'Next Rembrandt' project. However, the INPI notes that inventions developed by AI are a challenge to the current Industrial Property Act and that the law regulating inventions conceived by AI needs to be elaborated and amended.

The PCT application in this case was also filed in Japan. And in Japan, the name of the AI program ('DABAS, an artificial intelligence which invented the invention autonomously') was listed as the inventor. The Japan Patent Office has taken the position that it is not acceptable to list an AI as an inventor, as the indication of an inventor is limited to natural persons. The application was rejected in Japan and the decision was confirmed in an appeal.

At present, harmonization has been established on this issue. While it is important to continue the debate, harmonization should also be taken into account.

(Translated by TIIP)