

## 英国における AI と特許に関する最新情報

### Emotional Perception AI: 英国における AI 特許に関する最新情報

2023 年 12 月 8 日にご報告したとおり、英国では AI 特許を取得するための状況が変化しており、英国高等裁判所が新たな肯定的な判決 ([Emotional Perception AI Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks \[2023\] EWHC 2948 \(Ch\)](#)) を下した。

これまで、AI 応用に関する特許出願に対して英国知的財産庁(以下 UKIPO) で特許を得ることは非常に困難であった。なぜなら、AI 関連出願は「コンピュータプログラム」であるという理由により、特許不適格であるとして却下される可能性が高かったためである。UKIPO は、欧州特許庁 (EPO) よりも、AI 関連出願に関してより困難な管轄権と見なされていた。英国高等裁判所は新たな肯定的な判決において、基本的に人工ニューラルネットワークまたは ANN はそれ自体がコンピュータプログラムではないため、「コンピュータプログラム」特許不適格事由の対象外となると述べた。UKIPO は判決から 1 週間以内に、「UKIPO は、特許不適格に該当する事項に対する ANN の審査の運用を直ちに変更している。特許審査官は、第1条(2)(c)の「コンピュータプログラム」の特許不適格事由に基づいて ANN を含む発明に異議を唱えてはならない。」と明記した [関連法令ガイダンス](#) を発表した。そして今回、UKIPO は上記新たな関連法令ガイダンスを発表した後に、意外にも Emotional Perception AI 判決を控訴裁判所に上訴申請し、当該申請が許可されたことを発表した。これは、高等裁判所の判決が覆され英国が再び ANN 発明にとって不利な管轄権になる可能性があるか、又は、当該高等裁判所の判決が確実且つ明確になる可能性があることを意味している。一方、UKIPO の声明では、上記新たな関連法令ガイダンスは有効であり、UKIPO が AI 関連特許出願を引き続き受理し審査することを示している。UKIPO の審査官は、さらなる通知があるまで、AI 関連特許出願の審査に対して、上記高等裁判所の肯定的な判決と新たな関連法令ガイダンスを適用することを我々に確認した。

### AI は特許発明者になることはできないとの英国最高裁判所の判決

2023 年 12 月 20 日、英国最高裁判所は、[Thaler v Comptroller General \[2023\] UKSC 49](#) において、英国の特許法の下では、人工知能を単独で特許発明者とすることはできないとの判決を下した。この判決は、現在の英国の法律、特に 1977 年特許法が、特許が付与されるためには発明の背後に機械ではなく「自然人」が要求されていることを裏付けている。

当該訴訟は、Stephan Thaler 博士が開発した DABUS AI によって自律的に行われた発明についての二つの特許出願の特許性に関する上訴であった。判決では、AI によって自律的に生み出された発明が特許を受けるべきかどうかではなく、DABUS AI を唯一の発明者として記載したこれらの特許出願が認められるかが問題であると述べている。予想されていたように、英国の最高裁判所の最終控訴審でも DABUS AI を単独で特許発明者とすることは認められなかった。

当該訴訟は、AI を特許出願に発明者として記載することができるかどうかの問題をテストするために Thaler 博士が行った多くの世界的な特許出願とその後に発生した裁判の 1 つである。これまでのところ、南アフリカとオーストラリアを除いて (但し、オーストラリアでは最初は有利な判決が下されたがその後覆えされた)、この訴訟は世界中で成功していない。

[Frances Wilding](#), Partner, Haseltine Lake Kempner LLP ([fwilding@hлк-ip.com](mailto:fwilding@hлк-ip.com))

[Greg Ward](#), Partner, Haseltine Lake Kempner LLP ([gward@hлк-ip.com](mailto:gward@hлк-ip.com))

## Updates on AI and Patenting in the UK

### Emotional Perception AI: An Update on patenting AI in the UK

We reported earlier this month that the landscape for patenting AI in the UK appeared to be changing, with a new positive decision ([Emotional Perception AI Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks \[2023\] EWHC 2948 \(Ch\)](#)) issued by the UK High Court.

Previously, it had been very difficult to prosecute a patent application for an AI application to grant at the UK IPO, because these applications are likely to be rejected under the “program for a computer” exclusion. The UK IPO was regarded as a more challenging jurisdiction for these applications than even the European Patent Office (EPO). In the new positive decision, the UK High Court stated essentially that an Artificial Neural Network or ANN is not itself a program for a computer and therefore would fall outside the “program for a computer” exclusion from patentability. Within a week of the decision, the UK IPO released associated [statutory guidance](#) explicitly stating that “the office is making an immediate change to practice for the examination of ANNs for excluded subject matter. Patent Examiners should not object to inventions involving an ANN under the “program for a computer” exclusion of section 1(2)(c).”

Now, and somewhat unexpectedly after the new statutory guidance, the UK IPO has announced that it has requested and been granted leave to appeal the Emotional Perception AI decision to the Court of Appeal. This means that this decision might be reversed, so that the UK again becomes an unfavourable jurisdiction for ANN inventions, or the decision might be confirmed or clarified. In the meantime, a statement from the UK IPO indicates that the statutory guidance remains in force and that the UK IPO will continue to accept and examine patent applications related to AI. A UK IPO Examiner has confirmed to us that they will be applying the new positive decision and statutory guidance to examination of these cases until further notice.

### Top UK Court Rules AI can't be Patent Inventor - Dabus

On 20 December 2023, the UK's Supreme Court, which is the top court in the UK, ruled that an artificial intelligence cannot be the sole named inventor on a patent under the UK's Patent legislation, in [Thaler v Comptroller General \[2023\] UKSC 49](#). This judgement confirms that current British law, in particular the Patents Act 1977, requires a "natural person" rather than a machine to be behind an invention for a patent to be granted.

The case was an appeal on patentability of two patent applications for inventions made autonomously by Dr Stephan Thaler's DABUS AI. The judgement sets out that the issue in question was not whether innovations created autonomously by AI should be patentable, but whether these patent applications listing DABUS AI as the sole inventor were admissible. As expected, the final appeal at the top UK court says that they were not.

This appeal is one of many worldwide patent applications and subsequent court cases filed by Dr Thaler to test the issue of whether AI can be listed as an inventor on a patent application. So far, the cases have been unsuccessful worldwide, with the exception of South Africa and an initial favourable decision in Australia, which was then overturned.

[Frances Wilding](#), Partner, Haseltine Lake Kempner LLP ([fwilding@hik-ip.com](mailto:fwilding@hik-ip.com))

[Greg Ward](#), Partner, Haseltine Lake Kempner LLP ([gward@hik-ip.com](mailto:gward@hik-ip.com))