

欧州特許庁（EPO）審判部、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願の拒絶を確認

2021年12月21日

JETRO ティュッセルト ルフ事務所

欧州特許庁（EPO）及びEPO審判部は、2021年12月21日、EPO審判部が人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願の拒絶を確認した旨、ニュースリリース等にて公表した。

EPOのニュースリリースの概要は以下のとおり：

併合審理の事件J 8/20とJ 9/20の公開口頭手続において、EPOの法律審判合議体¹は、欧州特許条約（EPC）の下では、特許出願で特定された発明者は人間でなければならないことを確認した。合議体は出願人の審判請求を棄却した。決定書とその理由は追って公表され、欧州特許登録簿を通じて入手可能となる。審判部は、詳細を公表している。

EPO審判部のプレスリリースの概要は以下のとおり：

本日、法律審判合議体は、事件J 8/20およびJ 9/20の審判請求を棄却する決定を公表した。法律審判合議体は、DABUSと呼ばれる人工知能システムが願書で発明者として特定された出願EP 18 275 163およびEP 18 275 174を拒絶したEPOの受理課の決定を確認した。また、誰も発明者として特定されていないものの、単に人工知能システムDABUSの「所有者であり創造者であることにより欧州特許を受ける権利」を有する自然人は示されているという予備的請求についても、法律審判合議体は棄却した。

（背景）

EPC第81条の下では、出願人は発明者を特定しなければならない。EPC第60条(1)によれば、欧州特許を受ける権利は発明者またはその承継人に帰属する。

¹ 法律審判合議体（Legal Board of Appeal）：

<役割>

法律審判合議体は、手続的な性質の問題に関する決定を評価する責任があり、受理課および法律部の決定に対する不服を審理することができる。

<構成>

法律審判合議体は、拡大幹部会（the extended Presidium）によって採択された審判部業務配分方式に従って指定された3名の法律構成員で構成されている。拡大幹部会は、審判部長官と審判部のメンバー12名（Chairman（審判長）6名、その他6名）にて構成する幹部会（Presidium）であって、全審判長もメンバーとなるように拡大されたものである（EPO ウェブサイト、[Legal Board of Appeal](#) 及び [Presidium](#) より）。

事件J 8/20およびJ 9/20では、出願人が欧州特許を出願する際に、法的能力を持たない人工知能機械を発明者として特定することができるか否かが検討の対象となった。AIシステム「DABUS」を発明者として特定する出願は、EPOを含む複数の管轄区域でなされている。出願人は、本発明がDABUSによって自律的に生み出されたものであると主張した。

EPCによれば、発明者の特定は、EPC第81条およびEPC規則19(1)に基づき特許出願が満たさなければならない方式要件である。この方式要件の審査は、実体審査の前に実体審査とは独立して行われ、出願の主題が特許性の要件を満たしているか否かは考慮されない。

EPOの受理課は両出願を拒絶した。その決定において、2つの理由から出願人が提出した特定がEPC第81条と一致しないとした。第一に、人間の発明者だけがEPCの意味における発明者になれると結論づけた。この理由から、機械を発明者として特定することはEPC第81条および規則19(1)に定められた要件を満たしていないとした。第二に、受理課は、機械は出願人にいかなる権利も譲渡することができないとした。そのため、受理課は、機械を所有しているために出願人が（特許を受ける）権利の承継者であるとの陳述は、EPC第81条およびEPC第60条(1)の要件を満たしていないとした。

（重要な検討事項）

口頭審理の最後に、法律審判合議体は審判請求を棄却し、両事件について以下の理由を口頭で述べた。

- ・ EPCの下では、発明者は法的能力のある人でなければならない。少なくともこの理由により、主位的請求は認められない。
- ・ 予備的請求については、EPC第81条第二文の下での欧州特許を受ける権利の起源を示す陳述が、EPC第60条(1)に適合していなければならない。
- ・ EPOには、その陳述がEPC第60条(1)に包含される状況に言及しているかどうかを評価する権限がある。

詳細な理由を記載した決定書は、追って当事者に送付され、その後、審判部のデータベースで公開される。

人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願は、様々な知財庁に出願されており、順次その判断がなされている。今回はEPOの審判部にて開催された口頭手続内で判断が示された。詳細な理由については今後公表されるとしているが、少なくとも、EPOの審判部は最終審で

あるため審判請求人は更なる上訴はできず、原則EPOにおける出願の拒絶が確定したことになる。

【参考²】

EPC第60条 欧州特許を受ける権利

(1) 欧州特許を受ける権利は、発明者又はその権利承継人に属する。発明者が従業者である場合は、欧州特許を受ける権利は、従業者が主に雇用されている国の法律に従って決定される。従業者が主に雇用されている国を決定することができない場合に、適用されるべき法律は、従業者が属している使用者の営業所のある国の法律とする。

EPC第81条 発明者の表示

欧州特許出願には、発明者を表示する。出願人が発明者でない場合又は単独の発明者でない場合は、表示には、欧州特許を受ける権利の発生を示す陳述を記載する。

EPC規則19 発明者の指定

(1) 欧州特許の付与を求める願書には、発明者の指定を含める。ただし、出願人が発明者でないか又は単独の発明者でない場合は、その指定は、別の書類として提出する。指定書には、発明者の姓、名、完全な宛先を記載し、第81条にいう陳述を含め、更に出願人又はその代理人の署名を付す。

－ 欧州特許庁（EPO）や EPO 審判部のニュースリリース等は、以下参照 －
（EPO のニュースリリース）

[AI cannot be named as inventor on patent applications](#)

（EPO 審判部のプレスリリース）

[Press Communiqué on decisions J 8/20 and J 9/20 of the Legal Board of Appeal](#)

－ EPO による人工知能「DABUS」特許出願の欧州知的財産ニュースは、以下参照 －
[欧州特許庁、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願を拒絶する理由を公表（2020年1月28日）（PDF）](#)
[欧州特許庁、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願を拒絶（2020年1月13日）（PDF）](#)

（以上）

² 諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等
(<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html#kikan>)