

EPO 審判部、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願の拒絶の「理由」を公表

2022 年 7 月 11 日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）審判部は、2022 年 7 月 6 日、EPO 審判部が人工知能（AI）「DABUS」を発明者とする特許出願を拒絶する理由を公表した。EPO は昨年 12 月 21 日に、当該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ていたが、今般、その具体的理由を決定書において明らかにしたものの。

EPO 審判部のプレスリリースは以下のとおり。

EPO 審判部は、2022 年 7 月 5 日に事件 J 8/20 に関する決定書を公表した。2021 年 12 月 21 日の口頭手続終了時に、法律審判合議体<sup>1</sup>は本件の上訴を棄却する決定を公表していた。法律審判合議体は、DABUS と呼ばれる人工知能システムが出願書類に発明者として指定されていた出願 EP 18 275 163 を拒絶するという EPO の受理課の決定を確認した。

また、審判部は、発明者として誰も指定されておらず、単に自然人が AI 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の予備的請求を拒否した。

口頭手続後、2022 年 1 月 31 日付けの連絡で、出願人による手数料不払いのため、出願は取り下げられたものとみなされたことが通知されていた。2022 年 3 月 29 日、控訴人は、更なる処理の要求を提出し、2022 年 4 月 6 日に審査部によって認められた。これにより、法律部から決定書が交付された。

（背景）

- ・ EPC 第 81 条に基づき、出願人は発明者を特定しなければならない。EPC 第 60 条第 1 項により、欧州特許（EP）の権利は発明者またはその承継人に帰属する。
- ・ 事件 J 8/20 では、出願人が EP を出願する際に、法的能力を持たない AI を発明者と

---

<sup>1</sup> 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）。

して指定することができるかどうか問題とされた。

- AI システム DABUS を発明者として指定する出願が、EPO を含む複数の管轄区域<sup>2</sup>で行われ、出願人は、発明が DABUS によって自律的に創作されたものであると主張した。
- EPC では、発明者の特定は、EPC 第 81 条および規則 19 (1) により、特許出願が満たさなければならない正式な要件である。この形式的要件の評価は、実体審査に先立って、また実体審査とは独立して行われ、その出願の主題が特許性の要件を満たしているかどうかについては考慮されない。

#### (重要な検討事項)

- EPC の下では、発明者は法的能力を有する者でなければならない。少なくともこの理由で、主請求は認められない。
- 予備的請求については、EPC 第 81 条第 2 文に基づく EP の権利の出所を示す声明は、EPC 第 60 条第 1 項に適合していなければならない。
- EPO は、当該声明が EPC 第 60 条第 1 項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を有する。
- 法律審判合議体の詳細な拒絶の理由を含む事件 J 8/20 の決定書は現在入手可能。並行して行われた事件 J 9/20 の決定書は近日中に発表予定。

既に口頭手続の終了から 6 月以上も要しているため、外部からも理由の公表が待たれていた。今回の EPO 審判部による決定書では、例えば欧州特許条約における過去の規定、他国での出願に対して既に判決がなされている他国の法律との関係や EPO の役割や権限に言及するなど、様々な観点において具体的に理由づけている。

#### 【参考<sup>3</sup>】

##### 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。

<sup>2</sup> 欧州では、英国、ドイツ等でも「DABUS」を発明者とする特許出願がなされている。

<sup>3</sup> 諸外国・地域・機関の制度概要および法令

(<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html#kikan>)

## 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。

－ EPO 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)

[Users respond on grace period for patents](#)

(EPO 審判部のプレスリリース)

[Press Communiqué of 6 July 2022 on decision J 8/20 \(AI system as inventor\)](#)

(事件 J 8/20 の決定書)

[J 0008/20 \(Designation of inventor/DABUS\) of 21.12.2021](#)

－ 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 \(EPO\) 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 \(2021 年 12 月 21 日\) \(PDF\)](#)
- [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)