

令和4年度答申第38号
令和4年9月12日

諮問番号 令和4年度諮問第38号（令和4年8月10日諮問）
審査庁 特許庁長官
事件名 国際特許出願却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人Xからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、妥当である。

理 由

第1 事案の概要

本件は、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、特許協力条約（1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約をいう。以下同じ。）に基づく国際出願（国際出願番号：a。以下「本件国際出願」という。）であって、日本国における特許出願とみなされた国際出願（特願b。以下「本件国際特許出願」という。）の出願人である審査請求人X（以下「審査請求人」という。）が指定された期間内に国内書面を提出する手続の補正をしなかったとして、特許法（昭和34年法律第121号）184条の5第3項の規定に基づき、本件国際特許出願を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

1 関係する法令の定め

（1）国際出願による特許出願

特許法184条の3第1項は、特許協力条約の規定に基づく国際出願日が

認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むものは、その国際出願日にされた特許出願とみなす旨規定する。

(2) 国内書面の提出、補正及び却下

特許法184条の5第1項は、国際特許出願（上記（1）の規定により特許出願とみなされた国際出願。以下同じ。）の出願人は、国内書面提出期間（特許協力条約2条（xi）の優先日（優先権の主張の基礎となる出願の日）から2年6月）内に、①出願人の氏名又は名称、②発明者の氏名等を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない旨規定する。

同条2項は、特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる旨規定し、その3号として前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているときを、その5号として同法195条2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないときをそれぞれ掲げる。

同法184条の5第3項は、特許庁長官は、手続の補正をすべきことを命じた者が指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる旨規定する。

2 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。

- (1) 審査請求人は、令和元年9月17日（国際出願日）、A特許庁における特許出願を優先権の基礎となる出願とし、発明の名称を「B」とする発明につき、特許協力条約に基づき、受理官庁をCとして、外国語（D国語）により国際出願（本件国際出願）をした。本件国際出願は、指定国に日本国を含むものであり、当該国際出願日にされた特許出願（本件国際特許出願）とみなされた。

（審理員意見書、国内書面）

- (2) 審査請求人は、令和2年8月5日、処分庁に対し、特許法184条の5第1項所定の書面（以下「本件国内書面」という。）等の提出手続をした。本件国内書面の【発明者】の【氏名】欄には「E、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載されていた。

（国内書面）

- (3) 処分庁は、令和3年7月30日付けの手続補正指令書（以下「本件補正指令書」という。）をもって、特許法184条の5第2項の規定に基づき、審査請求人に対し、①本件国内書面の【発明者】の【氏名】欄に自然人でな

い者が記載されている、②本件国内書面で納付すべき手数料1万4000円が未納となっているとして、本件補正指令書の発送の日（同年8月3日）から2月以内に手続補正書の提出を命じた（以下「本件補正指令」という。）。
(手続補正指令書)

- (4) 審査請求人は、令和3年9月30日、処分庁に対し、手数料を納付する手続補正書を提出するとともに、発明者の表示として人工知能を記載したことに関する本件補正指令書には法的根拠がなく補正による応答は不要であり、本件補正指令書を撤回し、実体的な審査に進むよう求める旨記載した上申書を提出した。

(手続補正書、上申書（令和3年9月30日付け）)

- (5) 処分庁は、令和3年10月13日付けで、審査請求人に対し、指定した期間内に本件国内書面の【発明者】の【氏名】欄の記載の不備についての補正がされていないとして、特許法184条の5第3項の規定に基づき、本件国際特許出願を却下する処分（本件却下処分）をした。

(出願却下の処分)

- (6) 審査請求人は、令和4年1月17日付けで、審査庁に対し、本件却下処分を不服として本件審査請求をした。

(審査請求書)

- (7) 審査庁は、令和4年8月10日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却すべきであるとして諮問をした。

(諮問書、諮問説明書)

3 審査請求人の主張の要旨

以下の理由から、国内書面における発明者の表示は、自然人に限られず、人工知能も認められるべきであるので、本件却下処分の取消しを求める。

(1) 特許法の趣旨

人工知能であるEは、人によって方向付けられた課題又はデータを用いなくとも、自律的に発明を行うことができる。こうした人工知能による発明に関する手続を認めず、出願を却下するのでは、発明の「保護」、「利用」が図られず、人工知能がした発明が秘匿され、又は人工知能の活用が低迷し、特許法の目的（1条）とする産業の発達に寄与しないどころか、産業の発達を阻害することになりかねず、特許法の趣旨に反する。

(2) 発明者の定義

特許法上、発明者の明確な定義はない。一般的には、特許法における発

明者は、その具体的な技術的手段を完成させた者を指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者、単に命令を下した者は発明者に当たらないと解されている。本件国際特許出願において、具体的な技術的手段を完成させたのは、明らかに人工知能であるEであり、その所有者である審査請求人ではない。したがって、Eが発明者として記載されることは当然であり、これを否定する根拠は特許法にはない。

また、特許法が国内書面の記載事項として発明者の「氏名」と明確に規定していても、「氏名」から直ちに自然人であると結びつける根拠はなく、法文制定時に人工知能が発明者となることを想定し得なかった時代背景も考慮すれば、「氏名」には解釈の余地がある。

(3) 発明者の権利能力

処分庁は、発明者は特許を受ける権利を発明の完成と同時に有する主体であるとしているが、その解釈は当然のものとはいえない。

特許法35条3項から明確なように、発明者である従業者は、特許を受ける権利を発明の完成と同時に有する主体ではない。

また、特許法33条1項は、特許を受ける権利は移転できると規定するのみであり、発明者が移転しなくてはならないとは規定していないし、同法34条1項は、被承継人について何ら規定しておらず、同項を根拠に、被承継人が、権利能力を有し、かつ自然人であるというように解釈することは妥当でない。特許法に被承継人に関する具体的な規定がない以上、人工知能が発明者となり得る可能性が生じた現在、発明者である人工知能から使用者に相当するその管理者への特許を受ける権利の承継が成立すると考え、当該管理者によって出願の手続が可能と解釈しなければ、公正に特許権の獲得を図ることができなくなる。

なお、民法（明治29年法律第89号）88条、89条及び206条の規定により、移転又は承継という行為を経ずとも、発明がされたときから本件国際特許出願の発明者である人工知能の所有者に特許を受ける権利が帰属しているとも理解できる。

(4) 一部の国では、発明者の表示に人工知能を記載した出願が認められてきている。国際競争力の維持・強化を図るためには、日本においても人工知能によってなされた発明を特許権により保護することが必要である。

第2 諮問に係る審査庁の判断

審査庁は、審理員の判断は妥当であるとしているところ、審理員の意見の概

要は、以下のとおりである。

処分庁は、本件国内書面等の提出手続について、特許法184条の5第2項3号、特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号）38条の5第1号の規定する方式に違反していること及び同法195条2項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことを理由として、同法184条の5第2項3号及び5号の各規定に基づき、本件補正指令により手続の補正を命じたが、その後、審査請求人は同法195条2項の規定により納付すべき手数料を納付したものの、その他の点については、審査請求人が本件補正指令で指定された期間内に補正をしなかったことが認められ、同法184条の5第3項の規定に基づき、本件国際特許出願を却下した本件却下処分は適法である。

特許法184条の5第2項3号、特許法施行規則38条の5第1号に定める国内書面の記載事項については、同法184条の5第1項各号の規定を基にしている。同項においては、出願人については「氏名又は名称」と規定されているのに対し（同項1号）、発明者については「氏名」とのみ規定されている（同項2号）。法令上「人」とは自然人と法人を示す（例えば、法令用語研究会編「有斐閣・法律用語辞典（第4版）」966ページ参照）ことから、同項1号に規定される「出願人」の「氏名又は名称」は自然人の氏名と法人の名称を指していると解することができる一方で、同項2号の「氏名」について自然人の氏名に限られないとするのは合理的ではない。

また、そもそも「氏名」という語は、特許法に限らず、法令上、自然人について用いられる語であることから（例えば、角田禮次郎ほか編「法令用語辞典〈第10次改訂版〉」738ページ参照）、同法184条の5第1項2号の発明者の「氏名」とは、自然人の「氏名」を指すと解するのが合理的であり、特許法施行規則様式第53の【発明者】中の【氏名】の欄には、自然人の「氏名」を記載すべきということになると解される。

審査請求人は、特許法35条3項等に言及しつつ、発明者は特許を受ける権利を発明の完成と同時に有する主体であるとしている解釈は当然のものとはいえないなどと主張する。

しかし、同項は、職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときにおいては、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属すると定めているところ、これは、あくまで、上記のような定めを設けた場合にだけ、例外的に、使用者等への原始帰属を認めるものであり、同項によって、発

明者に特許を受ける権利が帰属するという特許法上の原則が変更されたものではない（中山信弘等編「新・注解特許法〔第2版〕【上巻】」602ページ）。

また、特許法29条1項、33条1項及び34条1項の各規定は、発明者が発明をしたときに特許を受ける権利を取得することを前提に、発明者ないしその発明者から特許を受ける権利を承継した者のみが特許を受けることができる規定になっているものと解される。これは、発明という行為が自然人の行う事実行為である（例えば、中山信弘著「特許法〔第4版〕」45ページ、前掲「新・注解特許法〔第2版〕【上巻】」694ページ参照、実用新案法（昭和34年法律第123号）上の考案者について判示したものとして東京地裁昭和30年3月16日判決・下民6巻3号479ページ参照）とされることにも整合しており、これらの規定からも、特許法184条の5第1項2号の発明者の「氏名」は、自然人の「氏名」に限られると解するのがやはり合理的である。

したがって、審査請求人の主張は採用することができない。

審査請求人は、上記以外にも、るる主張するが、審査請求人独自の見解に立脚して主張するものであり、いずれも採用することができない。

その他、一件記録を精査しても、本件却下処分 of 適法性及び妥当性に疑義を差し挟む事情は見当たらない。

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却するのが相当である。

第3 当審査会の判断

当審査会は、令和4年8月10日、審査庁から諮問を受け、同年9月1日及び同月8日の計2回、調査審議をした。

1 本件諮問に至るまでの一連の手續について

本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手續について、特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

2 本件却下処分 of 適法性及び妥当性について

(1) 発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいい（特許法2条1項）、事実行為である。

そして、特許法上、産業上利用することができる発明をした者は、特許出願前に公然知られた発明等を除き、その発明について特許を受けることができ（29条1項）、特許を受ける権利は、移転することができる（33条1項）、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない（34条1項）。特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していない

ときは、特許出願について拒絶の査定がされ（４９条７号）、たとえ登録されても無効理由となる（１２３条１項６号）。これらの規定によれば、特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属し、特許を受けることができるのは、発明者及びその承継人に限られると解するのが相当である。

そうすると、「発明者」は、発明という事実行為を行った者で、発明の完成と同時に特許を受ける権利の帰属主体となるものであるから、自然人に限られると解さざるを得ない。

なお、願書や国内書面の記載事項として、出願人については「氏名又は名称」と自然人と共に法人が出願人となることを前提とした規定となっている（特許法３６条１項１号、１８４条の５第１項１号）一方、発明者については「氏名」のみが規定され（同法３６条１項２号、１８４条の５第１項２号）、自然人のみを前提としていることも、上記の解釈と整合的である。

(2) 次に、審査請求人の主張を検討すると、以下のとおり、いずれも採用することはできない。

ア 審査請求人は、特許法３５条３項を根拠に挙げつつ、発明者は特許を受ける権利を発明の完成と同時に有する主体であるとの解釈は当然のものとはいえないと主張する。

しかし、上記（１）のとおり、特許法２９条１項、３３条１項及び３４条１項等の規定を考慮すれば、発明の完成と同時に発明者に特許を受ける権利が帰属すると解さざるを得ない。そして、その例外として、特許法３５条３項は、契約等であらかじめ定めた場合に限り、特許を受ける権利が発生した時（従業者等が職務発明をした瞬間）からその特許を受ける権利が使用者等に帰属することを認めるものであって、この規定の存在をもってする審査請求人の主張は採用することはできない。

イ 審査請求人は、処分庁の法解釈は、人工知能が発明者となる可能性が生じる以前の解釈であり、当該可能性が生じた現在、人工知能が発明者となり、人工知能からその管理者への特許を受ける権利の承継が成立すると解すべきなどと主張する。

しかし、人工知能には権利能力がなく、権利の帰属主体となり得ないものであるから、人工知能からその管理者への権利の承継はそもそも観念することができない。そして、現行の特許法の発明者等に関する関係規定の理

解は、上記（１）のとおりであり、特許法の体系的な見直しなくして、審査請求人の主張を認める余地はないといわざるを得ない。

ウ 審査請求人は、民法８８条、８９条及び２０６条の規定により、移転又は承継という行為を経ずとも、発明がされたときから本件国際特許出願の発明者である人工知能の所有者に特許を受ける権利が帰属しているとも理解できると主張する。

しかし、人工知能が「物」（民法８５条）であるのかという点をさておくとしても、やはり、発明者に特許を受ける権利が帰属するという現行の特許法の仕組みに反する解釈といわざるを得ない。

（３）上記（１）及び（２）の検討結果からすると、上記第１の２（２）のとおり、本件国内書面には、【発明者】の【氏名】欄に「E、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載されているのみであり、発明をした自然人の氏名が記載されていないのであるから、特許法１８４条の５第１項２号に規定する「発明者の氏名」が記載されていないこととなり、同項各号に掲げる事項の記載を求める特許法施行規則３８条の５第１号の方式に違反することとなる。

そして、審査請求人は、処分庁から、本件補正指令によりその補正を命じられたにもかかわらず、指定された期間内にその補正をしなかった。

したがって、本件却下処分に違法又は不当な点は認められない。

3 まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第３部会

委	員	三	宅	俊	光
委	員	佐	脇	敦	子
委	員	中	原	茂	樹