

米国特許商標庁、A I が先行技術と当業者技術水準判断に及ぼす影響について意見募集を実施

筆者：アリソン・ハーディング (Allison Harding)

& ジョナサン・オシャ (Jonathan Osha、弊所パートナー)

米国特許商標庁 (USPTO) は、2024年4月30日付で、人工知能 (A I) の利用拡大が先行技術、当業者 (PHOSITA) の技術水準、及び、それらを考慮した上での特許性判断に及ぼす影響について意見募集 (Request for Comments, “RFC”) の実施を公表しました。本記事は、RFCで挙げられた質問の背景をご紹介します。また、読者の皆さまの声もお聞きしたく、弊所にてそれらの質問からいくつかを選び出して意見調査を行いますので、本記事の最後のリンク先のフォームにご記入いただき、是非ご意見・ご感想をお寄せください。

USPTOの今回のRFCにおいて、15個の質問が挙げられ、それらの質問は、(A) A I が先行技術に及ぼす影響、(B) A I がPHOSITAに及ぼす影響、並びに、(C) 審査基準の変更及び／又は法令上の変更の可能な必要性という3つのカテゴリーに分けられています。

A I が先行技術にどのように影響を与えるかという質問がきっかけで、数多くの重要な懸念点が提起されました。まず、A I は、先行技術の面において、様々なことを意味し得るということを認識することが重要です。以下の例を考えてみましょう。

- 人間が、自身が執筆したがA I を利用した編集ツールで修正又は編集した技術論文を公表した場合。

- 人間が、新しい技術開発に着想し、A I を利用したツールに箇条書きの形式で記述し、当該A I ツールに明細書を準備させ、そして、その明細書を公表した場合。
- A I システムが、既存の先行技術をパース（構文解析）し、既存の開示の新しい組み合わせと並べ替えを生成し、かつ、それらを新たな刊行物として発行するように設計された場合。
- A I システムが、明示的な人的入力なしで、例えば、環境入力に基づいて、刊行物を作成する場合。

明らかに、人間対A I の刊行物への貢献比率は大きく異なり得ます。施策の立場から、先行技術として認められる刊行物に関する「最低限の人的貢献」基準を制定するように取り組むという方向に傾きやすいです。そのような基準に従う場合、上述した最初の2つの例は、先行技術として扱われ、後の2つの例はそう扱われないこととなると思われます。その理由としては、「主に」A I による作成された刊行物が利用できることによって人間により創作された発明は特許を受けられなくなるといったシナリオを回避するためだからと考えられます。それに対し、A I システムを特許の発明者として指名することができない（*Thaler v. Vidal*¹判例参照）から、同様にA I システムは人間により創作された発明に係る特許出願を阻止し得る先行技術を生成できると見なされるべきではないという反論がありました。もう一つ可能な論拠としては、A I はハルシネートする（幻覚を見る）と知られている²とすれば、主にA I により生成された刊行物は信頼性が低く、実施可能な技術を開示する可能性が低いとも言えるからです。

¹ 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022).

² What are AI Hallucinations?, IBM (2024), <https://www.ibm.com/topics/AI-hallucinations>.(最終閲覧日: 2024年5月10日)

そのまた一方で、上述した4つの例は、それらの刊行物自体を考慮すれば区別がつかないとも認めるはずです。したがって、人的貢献に基づいてそれらの刊行物の先行技術としての地位に違いを付ける施策には、貢献度に基づいて刊行物を識別する何か新しい制度が必要ですが、実用的な意義から、この種のアプローチは実行不可能とも言えます。更に、より広く見れば、ほとんどの管轄官庁は、特定の日時点で公用となっているかという観点から先行技術を定義する法令を制定しています。例えば、米国では、米国特許法第102条に基づき、とりわけ、「クレームに記載の発明の有効出願日前に、クレーム記載の発明が特許を受けている、刊行物に記載されている、公然に使用されている（公用）、販売されている、又は公衆に利用可能である場合に」当該クレームに記載の発明は特許を受けることができないと定められています。当該条文は、刊行物、公用又は販売をなすそれらの方法の間に区別をつけていません。それらがなされる方法に基づいて刊行物を「先行技術」と「非先行技術」に分類する制度を導入するとなれば、世界中の法令も余儀なく大きく変更する必要があります。技術的立場から、ほとんどの技術専門家は、AIシステムは、人間のように「着想」又は「思考」することのできない、本質的に統計的機械であるということに賛同するでしょう。そのために、AIシステムが既存の先行技術を様々な方法で並べ替え、リパッケージし、公開し直すことができるとしても、その技術的開示の水準は、その元である先行技術と同じ水準に維持しないのでしょうか。例えば、あるAIが、数年前に遡る複数の異なるソースからの既存データに基づいて開示を開発する能力を持つことを目的とするコンテンツウェブサイト³を作成したとします。これらの開示に

³ Alexander Reben, ALL PRIOR ART (2016), <https://allpriorart.com/>. (最終閲覧日: 2024年5月10日)

は何か「新規性のある」ものが存在するのでしょうか。道理をわきまえて考えられる方は、違う答えを持つかもしれません。

上述した観点から分かるように、A Iにより生成された刊行物が先行技術判断に及ぼす影響にどのように対処すればよいかは、決してシンプルな問題ではありません。

2つ目のトピック（カテゴリー）であるA IがPHOS I T Aに及ぼす影響も、大いに議論されました。A IがPHOS I T Aとなれるならば、特許を受けることができるものが存在しなくなるという主張が寄せられました。しかしながら、それは論点がずれています。この問題点はPHOS I T AがA Iか否かのではなく、特定の技術分野のPHOS I T AがA Iを利用する能力があると推定されるべきかです。数年前であれば、A I利用は特定の分野のみに限られると言えましたが、現在となれば、A I利用は全ての領域に到達したも同然です。だから、PHOS I T Aは自身の技術分野において利用可能な全てのツールを熟知していると想定されるべきであってそれらのツールは全て次第にA I ツールを含むようになると思われます。

3つ目のトピックである審査基準の変更及び／又は法令上の変更の可能な必要性は、当然ながら、前の2つのトピックの結果に左右されます。法令上の変更は可能ですが、特許制度における根本的な変更、特に国際レベルにおいては、極めて難しいと思われます。審査基準と施行規則の更新のほうがより達成できる目標となるでしょう。最終的にどの取り組みが行われるかは、これらの現在進行中の施策検討が完了するまで待つしかありません。

今回のR F Cの全文はこちらのリンク

(<https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/30/2024-08969/request-for-comments-regarding-the-impact-of-the-proliferation-of-artificial-intelligence-on-prior>) から閲覧可能です。なお、応答期限が2024年7月29日となります。

その間に、これらの争点について、弊所独自の意見調査（USPTOのRFCとは提携していない）を行っておりますので、読者の皆さまのご意見・ご感想を是非お聞かせください。弊所の意見調査への個人応答は全て、機密情報として厳正に取り扱います。調査の集計結果は、今後の弊所ニュースレターにて発表させていただきます。是非こちらのリンク（<https://forms.gle/ewc9keQnfpwZ6Ps68>）にアクセスしてリンク先のフォームにご記入いただき、ご意見をお寄せください。