

人工知能を利用した発明に特許を認められるか？

米国特許商標庁、AI 支援発明の発明者地位に関する ガイダンスを公表

筆者：エイミー・ラモウト (Aimee Lamaute)、
ジョナサン・オシャ (Jonathan Osha、弊所パートナー) & 渡辺 裕一 (弊所パートナー)

米国特許商標庁 (USPTO) は、2024 年 2 月 13 日に、人工知能 (AI) の支援を利用した発明に関する待望のガイダンスを直ちに発効するものとして公表しました¹。このガイダンスは、2023 年 10 月にバイデン米国大統領により署名された AI に関する大統領令 ([Executive Order](#))² に従って発行されたものであり、USPTO では人間が AI を利用して又は AI の支援を利用して創作した発明の発明者地位 (inventorship) をどのように分析するかを明確にし、これが如何に特許実務における他の領域へ影響を与え得るかについて説明します。USPTO は、この新しいガイダンスを実際に適用するべき具体例も公表しており、今回公表されたガイダンスと具体例に対するパブリックコメントを求めています。

背景

人工知能 (Artificial Intelligence, “AI”) は、驚くほど短期間で我々の生活とビジネスの仕方に変革的な影響を与えました。世界中の知財制度も AI から同様の衝撃を受け、数多くの新しい興味深い質問が投げ掛けられました。その中、特許制度に関する質問の多くは、発明者地位の問題と、AI の利用が発明者として認定され得る者 (存在すれば) に与える影響に焦点を当てています。

¹ “Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions,” 89 FR 10044 (February 13, 2024).

² Executive Order 14110.

2022年、米国連邦巡回区控訴裁判所は、*Thaler v. Vidal* 事件において、「発明者は自然人に限られ、AIは発明者とならない」という判定を下しました³。米国最高裁判所は、当該事件に対し、サーシオレイライ（裁量上訴）を却下したため、米国特許法ではAI又は他の非自然人は特許又は特許出願の発明者にならないと制定されています。しかしながら、連邦巡回区控訴裁判所は、とりわけ、「自然人がAIの支援を利用して創作した発明は特許の保護対象となるか」という質問を未解決のまま残しました。

言い換えれば、適格な自然人が発明者であることだけでなく、AIシステムからの重大な貢献も認められた場合に、発明の特許性は、当該発明の創作過程におけるAIの役割によって敗れるのでしょうか。それとも、少なくとも1人の自然人が発明者として発明に大きく貢献した限り、当該発明は特許可能となるのでしょうか。これは、AI支援発明に関する今回の新しいUSPTOガイダンス（以下、「ガイダンス」と言う）が対処した問題です。

ガイダンスにおける覚えておきたい要点

特許性に関して、ガイダンスは、AI支援発明は不適切な発明者地位によって一律に特許の保護対象外とされるわけではないという結論を示しています。

しかしながら、AIシステムが発明の着想又は発見に貢献した場合に発明者地位がどのように決定されるかという問題はまだ残っています。法律によれば、特許出願における適格な発明者は全員、自然人でなければならず、クレームに記載の発明に対し「重大な貢献」（*significant contribution*）をしなければなりません。ガイダンスは、以下に説明される通り、AI支援発明の場合、自然人による「重大な貢献」をどのように判断すべきかという点に対し、答えをまとめています。

³ 43 F.4th 1207, 1213 (Fed. Cir. 2022), *cert. denied*, 143 S. Ct. 1783 (2023).

そうすることで、ガイダンスは、*Pannu v. Iolab Corp* 事件⁴において取り組まれた共同発明者地位の法律に頼りました。1998年に下されたこの控訴裁判所判決は、発明者地位が適切であるかを認定するために発明への共同発明者の貢献の重大さを判断する3部テスト（「*Pannu* ファクター」と呼ばれる）を明確にしました。*Pannu* ファクターによれば、重大な貢献を認められるには、発明者は次の事を行う必要があります。

1. 発明の着想に大きく貢献しなければならない。
2. 貢献が発明全体の大きさに対して評価される場合、クレームに記載の発明に対し、品質において無視できない程度に貢献しなければならない。
3. 実際の発明者によく知られている概念及び／又は現在の技術水準を単に説明すること以上のことをしなければならない。

ガイダンスでは、*Pannu* ファクターを基準として使って、AI支援発明の適切な発明者地位を判断する際に審査官及び出願人の役に立つ5つの非包括的な「指針」が示されています。

1. 自然人がAI支援発明を創作する際にAIシステムを利用したことでその人の発明者としての貢献が否定されるわけではない。当該自然人が当該AI支援発明に大きく貢献した場合に、当該自然人は発明者又は共同発明者として認定され得る。
2. 単に課題を認識したり、追求すべき一般的な目標や研究計画を持っているだけでは、着想のレベルには達しない。AIシステムに課題を提示するだけの自然人は、AIシステムの出力から特定された発明の適格な発明者又は共同発明者ではない場合がある。ただし、その人がAIシス

⁴ 155 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1998).

テムから特定の解決策を引き出すために具体的な課題を考慮してプロンプトを構築した方法によって重大な貢献が示される場合がある。

3. 発明を実用化するだけでは、発明者地位のレベルに達するほどの重大な貢献ではない。したがって、AI システムの出力の特性及び有用性が当業者にとって明らかな場合、その出力を発明として認識して評価しただけの自然人は必ずしも発明者であるとは限らない。ただし、発明を創作するためにAI システムの出力を用いて当該出力に大きく貢献した人は、適格な発明者であり得る。あるいは、特定の状況において、AI システムの出力を用いて実験を成功させた人は、発明が実用化されるまで着想を確立できなかったとしても、その人が発明に大きく貢献したことを証明できる場合がある。
4. クレームに記載の発明の由来となる必須の構成要素を開発した自然人は、たとえクレームに記載の発明の着想に導いた各活動に、その場にいなかった、又は参加しなかったとしても、クレームに記載の発明の着想に重大な貢献をしたと見なされ得る。いくつかの状況において、特定の解決策を引き出すために具体的な課題を考慮してAI システムを設計し、構築し、又は訓練した自然人は、当該AI システムの設計、構築又は訓練が、当該AI システムを利用して創作した発明に重大な貢献した場合に、発明者であり得る。
5. AI システムに対する「知的支配」 (*intellectual domination*) を維持すること自体だけでは、当該AI システムを利用して創作した発明の発明者として認定されるわけではない。したがって、発明の着想に重大な貢献をせずに、当該発明の創作に利用されたAI システムを単に所有又は監督している人は、発明者とはならない。

更に、USPTO は、これらの指針を適用する際に大衆及び審査官の役に立つ2つの具体例 ([具体例 1](#) 及び [具体例 2](#)) をガイダンスと共に公表しました。具体例 1

は、AIを利用して機械発明を支援する例ですが、具体例2では、AIを利用して治療用化合物の開発を支援する例が示されています。これらの2つの具体例のより詳細な検証とそれらが様々な実用的な発明シナリオに与える影響については、今後の記事にて紹介します。

ガイダンスが公表される前に議論されていたもう一つの質問が、クレームに記載の発明に対しAIシステムがした全ての貢献を説明するという新たな義務が出願人に課されるべきかです。幸運にも、今回のガイダンスではそこまで定められていません。むしろ、37 C.F.R. § 1.56に基づく既存の開示規則（特許性に関する発明者地位の重要な情報の開示を含む情報開示義務）はAI支援発明に係る出願にも適用されることが明確にされているだけです。具体的に、不正確や不適切な発明者地位の情報は35 U.S.C. § 101 及び§ 115に基づく拒絶の根拠となるので、発明の創作過程においてAIを利用したか、AIをどのように利用したかに関する情報の開示義務があります。同様に、37 CFR 11.18に定義されている通り、合理的な照会義務に関する既存の規則もAI支援発明に係る出願に適用されます。そのため、特許実務家は、発明者地位に関する合理的な照会を行うことを念頭に置くべきです。例えば、自然人による貢献のレベルを判断するために、特許実務家は、発明の創作においてAIが利用されたか、そして、AIが利用された場合、どの程度に利用されたかについて答えを得る必要があります。

最後に、現在又は将来的に、いくつかの国では、AIを特許の発明者として認めることとなるかもしれません。もしそうなれば、米国出願においてAIが発明者として指名された外国出願に基づく優先権を主張した場合に、何が起こるのでしょうか。ガイダンスによれば、AIが優先権主張出願の共同発明者である場合、米国に出願される前に、AIを発明者から外さなければなりません。AIが単独の発明者である場合は、上に説明したように、現行の米国の法律によれば、発明者は自然人に限るため、米国への出願はできません。

ガイダンスは良いスタートを切りましたが、AI支援発明において正確に何が「重大な貢献」を構成するかを含み、多くの不確定要素がまだ残っています。AIは数え切れないほどの方法で世の中を急速に進化させて変化させています。特許法は効果を持続するためについていくように努めなければなりません。大衆はこの過程に参加することができます：USPTOは、2024年5月13日まで、ガイダンスに対する意見を募集しています。

今回のトピックに関連する複数の司法機関の視点から深掘りした討議が、国際知的財産保護協会（AIPPI）との提携により、弊所パートナーであるジョナサン・オシャが編集を務め、Wolters Kluwerにより出版された書籍“*Artificial Intelligence and Patents: An International Perspective on Patenting AI-Related Inventions*”に収録されています。興味ある方は是非こちらのリンク（<https://law-store.wolterskluwer.com/s/product/artificial-intelligence-and-patents-an-international-perspective/01t4R00000Nqk3bQAB>）をご参照ください。本書籍の販売収益はすべて、AIPPI奨学金基金に使われます。