

人工知能 (AI) 支援発明の発明者地位に関する USPTO ガイダンス
～AI 支援発明であっても自然人は発明者地位を有する～

2024 年 3 月 8 日

河野特許事務所
所長弁理士 河野英仁

1. 概要

米国特許商標庁(USPTO)は 2024 年 2 月 13 日「AI 支援発明に関する発明者ガイダンス(Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions)」を公表した。

生成 AI の普及に伴い、AI を活用した AI 支援発明が増加しているが、特許出願に際しては Inventorship (発明者地位) が問題となる。このガイダンスでは AI 支援発明であったとしても発明着想に貢献した自然人は発明者であることを明らかにすると共に、発明者地位を審査官が判断する際の 5 つのポイントを明確にしている。

本ガイダンスに対しては 5 月 13 日まで USPTO にコメントを提出することができる。

2. AI 支援発明は、不適切な発明者地位であることを理由に、絶対に特許を取得できないわけではない

AI システムおよびその他の非自然人を特許出願または特許に発明者として記載することはできないが、自然人による AI システムの使用は、その自然人がクレーム発明に大きく貢献した場合、その自然人が発明者としての資格を妨げるものではない。

AI 支援発明の特許出願および特許では、発明に大きく貢献した自然人を発明者または共同発明者として指定する必要がある。さらに、たとえ AI システムがクレーム発明の創作に貢献した可能性がある場合でも、出願および特許には自然人ではないいかなるエンティティも発明者または共同発明者として記載してはならない。この点は、法令、裁判所の判決 (DABUS CAFDC 判決¹)、および数多くの政策上の考慮事項によって裏付けられている(米国特許法第 115 条(発明者の宣誓または宣言)及び 116 条(共同発明者))。

これらの規定は、たとえ AI システムが発明の創作に役立ったとしても、発明者としての目的で AI システム (またはその他の高度なシステム) などのツールによる貢献を認識することを規定していない。さらに、AI システムを含む特定のツールを使用して自然人によって創作された発明は、不適切な発明者地位をもたらすか、または特許を取

¹ 『知財管理』 Vol.73 No.10 2023
<https://knpt.com/contents/thesis/00040/00040.pdf>

得できないという立場を支持する特許法の他の条項は存在しない。米国特許法は、AI システムやその他の高度なシステムによって提供された貢献に関係なく、クレーム発明を発明または発見した自然人の名前のみを要求している。したがって、発明を創作するために使用された AI システムを共同発明者として挙げるができないからといって、その発明が不適切な発明者であることを理由に特許対象外となるわけではない。

3. AI 支援発明の発明者の指名

米国特許法では、特許の少なくとも 1 つのクレームに貢献したすべての発明者の名前を記載することが求められている。指名された発明者を決定する際の基準となる質疑は、発明の着想に誰が貢献したかということである。一人の人物が発明全体を着想しなかった場合（例：共同発明）、裁判所は、発明の着想を共有する人物が発明者であると認定した。このような状況では、AI 支援発明の出願または特許を含む、特許出願または特許に記載されている各発明者は、クレームされた発明に対して「重大な貢献 **significant contribution**」をしなければならない。

A. 重大な貢献

発明創造プロセスにおける自然人による貢献を評価する際には、(1) 物理的に一緒に、または同時に仕事をしなかったとしても、(2) それぞれが同じ種類または量の貢献をしたわけではなくとも、及び、(3) それぞれが特許のすべてのクレームの主題に貢献したわけではなくとも、共同で特許出願できることに留意することが重要である。

その代わり、各発明者は何らかの重要な方法で発明に貢献しなければならない。この決定を下す際、裁判所は **Pannu 事件**²において、各発明者が次のことを行う必要があるなど、いくつかの要素に注目した。

- (1) 各発明者は、発明の着想または実施化に何らかの重要な貢献をしなければならない。
- (2) その貢献が発明全体の大きさに対して評価される場合、各発明者は、クレームに記載された発明に対して、品質において少なからぬ貢献をしなければならない。
- (3) 各発明者は、実際の発明者によく知られている概念及び/または現在の技術水準を説明するだけでは不十分である。

裁判所は、上記 **Pannu** ファクターのいずれかを満たさない場合、その人物は発明者として指名されることができないとの判決を下した。

1 つ目の **Pannu** ファクターについては、「クレーム発明の着想を共有する者は、その発明の共同発明者である」。言い換えれば、指名された各発明者は、「その後実際に適用される、完全かつ有効な発明という明確かつ永続的なアイデア」に大きく貢献しなければ

² *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)

ばならない。

発明者地位に関する紛争に加えて、裁判所は、AIA 改正前米国特許法第 102 条(g)に基づきインターフェアランス訴訟に関連した着想の問題にも幅広く取り組んできた。USPTO は、この一連の判例法が有益であるとみなしている。特に、インターフェアランス手続きには、競合する発明の着想日の決定が含まれる。この質疑では、どのような活動が着想に十分であるのか、また誰が行うのかを判断する必要がある。

これらの判決において、裁判所は、着想が生まれるためには発明の同時の認識と評価が必要であることを認めた。簡単に言えば、「認識されていない偶発の創造物」だけがある場合、着想は起こらない。一般に、完全な着想には認識と評価が必要であるが、各発明者が発明を認識し評価する必要はない。

したがって、各発明者は発明の着想に多大な貢献をしなければならず、少なくとも 1 人の発明者が認識と評価を得る必要がある。ある人間が、他の人が考え出した発明の実施に大きく貢献したという事実だけでは、発明者としての資格を構成するのに十分ではない。

このような貢献は発明者地位を証明するには不十分であると法律で定められている。第 1 の Pannu ファクターは「発明の着想または実施化」に言及しているが、裁判所は「着想と実施化への同時実施の原則」に関する以前の連邦巡回裁判所の判決を引用してそうした。

その法理によれば、「場合によっては、発明者は、成功した実験を通じて実施化を指摘することによってのみ着想を確立できる場合がある。」着想と実施化を同時に行うというこの概念は、たとえば発明者がクレーム発明を生み出すという合理的な期待を持っていない場合など、予測不可能な技術分野に関連することがある。

このような状況では、実施化されるまで、特定の化合物の着想は生まれない。したがって、第 1 Pannu ファクターにおける実施化への言及は、この法理の単なる承認であり、実施化が発明に十分である、または着想の代替であることを意味するものではない。

AI 支援発明のコンテキストでは、AI システムまたはその他の高度なシステムを使用して発明を創作する自然人は、Pannu ファクターで規定されているように、発明に大きく貢献する必要がある。

Pannu ファクターは一般に発明を創作する 2 人以上の人物に適用されるが（すなわち共同発明者）、Pannu ファクターによれば、AI システムを使用して発明を創作する 1 人の人物も、適切な発明者とみなされるためには、発明に多大な貢献をする必要がある。

指名された発明者が出願または特許のすべてのクレームに貢献する必要はない。単一のクレームに対する貢献で十分である。ただし、各クレームは少なくとも 1 人の指名された発明者によって発明されたものでなければならない。言い換えれば、自然人は特許出願または特許の各クレームに大きく貢献しなければならない。

一人の人間が AI システムを使用して発明を作成する場合、その 1 人が特許または特許出願のすべてのクレームに多大な貢献をしなければならない。少なくとも 1 人の自然人がクレームされた発明に大きく貢献していないクレームを含む特許または特許出願では、たとえその出願または特許に少なくとも 1 人の自然人が発明した他のクレームが含まれていたとしても、発明者としての地位は不適切である。

したがって、米国特許法第 101 条および第 115 条に基づく拒絶は、審査官または他の USPTO 職員がファイル記録または外部証拠から、少なくとも 1 人の自然人、つまり 1 人以上の指名発明者が顕著な貢献をしていないと判断した各クレームに対して行われるべきである。

自然人が AI 支援発明に大きく寄与したかどうかを判断するために Pannu ファクターを適用する場合、この判断はクレームごと、ケースバイケースで行われ、各事例が独自の事実に基づいて行われることを覚えておく必要がある。

一般に、USPTO は、出願データシートまたは宣誓書/宣言書に名前が記載されている発明者が、その出願の実際の発明者または共同発明者であると推定する。ただし、審査官およびその他の USPTO 職員は、発明者であるかどうかを判断する際に、ファイル記録またはその他の外部証拠から事実を慎重に評価する必要がある。

事実または証拠が、指定された発明者または共同発明者がクレームされた発明に大きく貢献していないことを示している場合、つまり、彼らの貢献が特定のクレームの Pannu ファクターを満たしていない場合、米国特許法第 101 条及び第 115 条に基づく拒絶が適切である。

規則 37 CFR 1.48 または 1.324 に基づく特定の状況では発明者地位を訂正できる場合があるが、AI 支援発明に重大な貢献をした自然人がいない場合、新しい発明者を

指名することはできない。

さらに、AI システムまたは他の非自然人を発明者または共同発明者として記載する出願のすべてのクレームに対して、米国特許法第 101 条および第 115 条に基づく拒絶、またはその他の適切な措置が講じられるべきである。発明における AI システムの使用が増加していることを考慮すると、発明の作成プロセスでは、出願人は、特許出願または特許に記載されている各発明者が、Pannu ファクターで説明されるように、クレームに記載された発明に重要な貢献をしたことを確認することに細心の注意を払う必要がある。

B. 指導原則

AI 支援発明における自然人の貢献が重要であるかどうかを判断することは難しい場合があり、明確なテストはない。出願人および USPTO 職員が適切な発明者であるかどうかを判断するのを支援するために、USPTO は、AI 支援発明における Pannu ファクターの適用を判断するのに役立つ以下の原則の非網羅的なリストを提供する。

1. AI 支援発明をなす際に自然人が AI システムを使用しても、発明者としてのその人の貢献が否定されるわけではない。

自然人が AI 支援発明に大きく貢献した場合、その自然人を発明者または共同発明者として記載することができる。

2. 単に問題を認識したり、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 システムに問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る発明の適切な発明者または共同発明者ではない可能性がある。ただし、AI システムから特定の解決策を引き出すために、特定の問題を考慮してプロンプトを作成する方法によって、重要な貢献が示される可能性がある。

3. 発明を実施化するだけでは、発明者地位のレベルにまで到達するほどの大きな貢献にはならない。

したがって、AI システムの出力を発明として認識し評価するだけの自然人、特に出力の特性と有用性が当業者にとって明らかな場合、必ずしも発明者であるとは限らない。ただし、AI システムの出力を受け取り、その出力に大きく貢献して発明を生み出す人は、適切な発明者である可能性がある。あるいは、特定の状況では、AI システムの出力を使用し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、その人が発明に多大な貢献をしたことを証明できる可能性がある。

4.クレーム発明の由来となる必須の構成要素 (essential building block) を開発した自然人は、たとえその人物が、クレーム発明の着想につながった各活動に、その場にいなかった、あるいは参加していなかったとしても、クレーム発明の着想に重大な貢献をしたとみなされる場合がある。

状況によっては、特定の解決策を導き出すために、特定の問題を考慮して AI システムを設計、構築、またはトレーニングする自然人が発明者になる可能性がある。ここでは、当該 AI システムの設計、構築、またはトレーニングが、AI システムで生み出された発明への多大な貢献をなしている。

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は、その人が AI システムの使用を通じて生み出された発明の発明者になるわけではない。

したがって、発明の着想に重大な貢献をせずに、発明の創作に使用される AI システムを単に所有または監督しているだけでは、その人は発明者とはならない。

4. コメント

本ガイダンスにより発明が AI の支援によりなされた AI 支援発明であったとしても、発明への貢献がある限りその自然人は発明者としての地位を有し、また発明者として AI システム (AI ロボット名) を記載しなくとも、それを理由に出願が拒絶されることはないことが明確化された。また AI 支援発明における発明者地位の具体的な判断基準として Pannu ファクターに基づく 5 つの判断基準が示された。

生成 AI の進化により AI による支援のウェイトが増加することが見込まれるが、当面は本ガイダンスを参考にして発明者を特定すればよい。

なお、本ガイダンスは 2024 年 2 月 13 日以前、2 月 13 日、またはその後提出されたすべての出願、および出願から生じたすべての特許に適用される。

USPTO 官報

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions>