

英国知的財産庁（UKIPO）、AI発明に関するガイドンス及び事例集を公表

2022年9月23日

JETRO デュッセルドルフ事務所

英国知的財産庁（UKIPO）は、2022年9月22日、人工知能（AI）に関する発明の特許審査に関する実務について定めたガイドンス及び事例集を公表した。

本ガイドンス等は、2022年6月28日に公表されたAIと知的財産（著作権・特許）に関する協議結果に対する政府の回答において、公表が言及されていたものである。

本事例集では、①応用AI技術において特許保護の対象とされるもの（事例1～6）、②応用AI技術において特許保護の対象とされないもの（事例7～9）、③応用AI技術（コンピュータをより良く動作させるもの）において特許保護の対象とされるもの（事例10～12）、④コアAI技術において特許保護の対象とされないもの（事例13～15）、⑤コアAI技術において特許保護の対象とされるもの（事例16～18）に分類して、18の事例を提示している。また、本事例集における考察には、法的拘束力がないとしている。

本ガイドンスの概要は、以下のとおり。

- ・ 本ガイドンスに関連する法律は、1977年の特許法とその後の改正及び2007年の特許規則であり、これらの法律の解釈は、英国裁判所の判例法に基づく。また、欧州特許条約などの国際条約とこれらの条約の下で適切な機関が行った決定や意見も含めて司法上の留意が必要であり、そのことについても反映している。そのため、1977年特許法に関連して英国の裁判所が下した判決は、私たちの実務を拘束し、欧州特許庁審判部の判決は、強い説得力を持つと考えられている。
- ・ 英国では、全ての技術分野におけるAI発明に対して特許を取得することができる。
- ・ AI発明は、一般的にコンピュータで実装され、何らかの形で数学的手法やコンピュータ・プログラムに依存することがある。英国特許法では、数学的方法やコンピュータ・プログラムのみに関連する発明は特許保護の対象から除外されている。しかし、これらの除外は、AI発明が実行するタスクまたはプロセスを考慮することにより、「形式よりも実質」の課題として適用される。
- ・ AI発明が実行するタスクまたはプロセスが公知技術に対する技術的貢献を明らかにする場合、AI発明は（特許保護の対象から）除外されず、特許適格性を有する。
- ・ AI発明がコンピュータ上で実行されるとき、その命令が技術的貢献をする可能性があり、それが以下のものである場合。
 - ✓ コンピュータの外部に存在する技術的プロセスを具現化するものである場合。
 - ✓ コンピュータの外部に存在する技術的問題の解決に寄与するものである場合。
 - ✓ コンピュータの内部に存在する技術的問題を解決するものである場合。
 - ✓ 技術的な意味でコンピュータを操作する新しい方法を定義するものである場合。

- ・ AI 発明は、ハードウェアのみの形態でクレームされている場合、すなわち、その実施にプログラム命令やプログラム可能デバイスに依存しない場合は、除外されない。
- ・ AI 発明は、技術的貢献を明らかにしない場合にのみ、特許保護の対象から除外される。
- ・ AI 発明は、そのタスクやプロセスが以下のような場合、技術的な貢献をしているとは考えにくい。
 - ✓ (特許保護の対象から) 除外される項目 (例えば、ビジネス方法) にのみ関連し、それ以上のものがない場合。
 - ✓ 情報またはデータの処理または操作にのみ関連し、それ以上のものがない場合。
 - ✓ 従来コンピュータのための、より優れた、またはよく書かれたプログラムであるという効果を有し、それ以上のものがない場合。
- ・ なお、AI 発明がコア AI 技術や応用 AI 技術のいずれに分類されるか、または AI 発明のトレーニングに関連しているか否かにかかわらず、上記の条件が適用される。
- ・ 学習用データセットは、技術的貢献を明らかにする発明に使用される場合、特許による保護が可能である。しかし、データセットの情報内容のみによって特徴付けられるデータセットに対するクレームは、そのような情報の提示として除外される可能性が高い。
- ・ AI 発明又はデータセットの開示の十分性は、他の発明と同様に、[Eli Lilly v Human Genome Sciences \[2008\] RPC 2](#) で示された原則に従って評価される。

今年の 6 月 28 日に公表された AI と知的財産 (著作権・特許) に関する協議結果は、主に、AI が生み出した作品や発明や AI 技術にとって重要なテキストマイニングに向けた対策等について述べたものであったが、その中では、「最近の AI システムによる発明に関する話題により、英国特許法が AI による発明を保護しないという誤った結論をもたらす危険性があることを懸念している」旨述べており、今回はそれらに対応して具体的にガイドランスや事例集を具体的に提示したものと考えられる。今回公表されたガイドランス等は、法的拘束力はないとしているものの、特許審査の従来手法に当てはめて、AI 発明がどのように判断されるのか示したものであり、審査の予見性を高める上で重要なものといえる。

参考：英国特許法

第 1 条 特許にすることができる発明

(1)特許は、次の諸条件を満たす発明にのみ付与することができる。

(a)発明が新規なものであること

(b)それが進歩性を具えていること

(c)それが産業上利用することができるものであること

(d)それに特許を付与することが(2)及び(3)又は第 4A 条により排除されないこと

本法において特許することのできる発明というときは、前記の趣旨に従って解さなければ

ならない。

(2)特に、本法の適用上、次のものから構成される何れの事柄も発明とは認めないことをここに宣言する。

(a)発見、科学理論又は数学的方法

(b)文学的、戯曲的、音楽的又は美術的作品その他審美的創作物

(c)精神的活動を実行し、遊戯を行い又は業務を行うための計画、規則若しくは方法又はコンピュータ・プログラム

(d)情報の提供

ただし、前記の規定は、特許又は特許出願が当該の事柄に関係する限度においてのみ、事柄を本法の適用上の発明として扱うことを禁じるものと解さなければならない。

(3)～(5) (略)

第4A条 処置又は診断の方法

(1)次のものの発明に特許を付与してはならない。

(a)手術又は治療による人又は動物の体の処置方法、又は

(b)人又は動物の体に施される診断方法

(2)(1)は、このような方法における使用のための物質又は組成物から成る発明には適用されない。

(3)このような方法における使用のための物質又は組成物から成る発明の場合は、当該物質又は組成物が技術水準の一部を構成していても、当該物質又は組成物のこのような方法における使用が技術水準の一部を構成しないときは、当該発明を新規のものと認めることを妨げない。

(4)このような方法における物質又は組成物の具体的な使用から成る発明の場合は、当該物質又は組成物が技術水準の一部を構成していても、この具体的な使用が技術水準の一部を構成していないときは、当該発明を新規のものと認めることを妨げない。

－ UKIPOの公表等は、以下参照 －

[Examining patent applications relating to artificial intelligence \(AI\) inventions](#)

(ガイドランス)

[Examining patent applications relating to artificial intelligence \(AI\) inventions: The Guidance](#)

(シナリオ)

[Examining patent applications relating to artificial intelligence \(AI\) inventions: The Scenarios](#)

－ 最近の UKIPO の動向や意見募集に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 －

- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、標準必須特許 \(SEP\) のユーザーコンサルテーション結果を公表 \(2022年8月5日\) \(PDF\)](#)
- [英国知的財産庁 \(UKIPO\)、意匠制度についての意見募集結果を公表 \(2022年7月29日\)](#)

日) (PDF)

- 英国知的財産庁 (UKIPO)、AI と知的財産 (著作権・特許) に関する協議結果を公表 (2022年6月28日) (PDF)
- 英国知的財産庁 (UKIPO)、意匠制度についての意見募集を開始 (2022年1月25日) (PDF)
- 英国知的財産庁 (UKIPO)、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集結果を公表 (2022年1月20日) (PDF)
- 英国知的財産庁 (UKIPO)、標準必須特許 (SEP) に関する協議を開始 (2021年12月7日) (PDF)
- 英国知的財産庁 (UKIPO)、AI と知的財産 (著作権・特許) に関する協議を開始 (2021年10月29日) (PDF)
- 英国知的財産庁 (UKIPO)、英国の新たなイノベーション戦略における知的財産に関する取組について公表 (2021年8月4日) (PDF)
- 英国知的財産庁 (UKIPO)、知的財産権の消尽に関する英国の将来の制度についての意見募集を開始 (2021年6月8日) (PDF)
- 英国知的財産庁 (UKIPO)、AI と知的財産の関係に関する意見募集の結果を公表 (2021年3月24日) (PDF)
- AI と知的財産に関する英国高等法院及び英国知的財産庁の動向 (2020年9月25日) (PDF)

(以上)