

## USPTO、AI の支援を受けた発明の発明者適格に関するガイダンスを発行

2024 年 2 月 13 日  
JETRO NY 知的財産部  
蛭田、福岡

USPTO は、2 月 13 日付の官報<sup>1</sup>で、AI の支援を受けた発明の取扱いについて明確化を図るための出願人等および USPTO 審査官向けガイダンスを発行した。

今回のガイダンスは、2023 年 10 月にバイデン大統領によって署名された AI の安全性の確保および信頼性の高い AI の開発・活用のための大統領令<sup>2</sup>における USPTO への指示を受けて作成された。

ガイダンスは、発明に AI の支援があった場合に、発明に対する自然人の貢献が特許を取得するのに十分といえるほど大きかったかどうか判断する方法をステークホルダーや審査官に示すものであり、また、AI が支援した発明が一概に特許にならないわけではなく、自然人が発明に大きく貢献した場合には、特許による保護を求めることができることを明確にするものであると USPTO は説明している。

ガイダンスの主な内容は以下のとおり。

- 特許および特許出願に記載される発明者および共同発明者は自然人でなければならない。
  - 2020 年 4 月、AI システムである DABUS を発明者とする特許出願について、USPTO は、発明者は自然人に限定されるとして拒絶した。CAFC も発明者になれるのは自然人のみであると、USPTO の判断を支持した。
- AI を利用した発明は、発明者が不適格であるとして一律に拒絶されるわけではない。
  - AI を発明者として記載することはできないが、発明に AI が使用されたとしても自然人がクレームされた発明に著しく貢献した場合には、その自然人は発明者（または共同発明者）として認定され得る。
- 顕著な貢献について
  - 発明プロセスにおける自然人の貢献の評価について、CAFC は Pannu 事件（1998 年）において、Pannu ファクター<sup>3</sup>と呼ばれる評価要素を示した。
  - AI を使用して発明を創作する自然人も、Pannu ファクターに従って、その発明に顕著な貢献をする必要がある。

<sup>1</sup> <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-13/pdf/2024-02623.pdf>

<sup>2</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2023/20231031.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20231031.pdf)

<sup>3</sup> (1) 発明の着想や実用化に何らかの重要な形で貢献すること (2) 貢献が発明全体と比較した場合に不十分でないこと (3) 発明者によく知られた概念や技術の現状を単に説明する以上の貢献をすること。

- ▶ 自然人は、各クレームについて顕著な貢献をしていなければならない。一人の自然人が AI システムを使用して発明した場合、その一人の自然人が全てのクレームに顕著な貢献をしなければならない。
- ▶ 少なくとも一人の自然人による顕著な貢献がないクレームが含まれている場合には、発明者適格を有しない (Inventorship is improper)。

#### ■ 指針 (Guiding Principles)

AI の支援を受けた発明における自然人の貢献が顕著であるかどうかの判断は困難であり、明確なテストは存在しない。出願人・USPTO 審査官が判断する際に役立つよう、USPTO は、AI の支援を受けた発明における Pannu フォクターの適用に役立つ原則を、非網羅的なリストとして提供する<sup>4</sup>。

- ① 自然人が発明の創作に AI を使用したからといって、発明者としての貢献が否定されるわけではない。
- ② AI に問題を提起しただけの自然人は、AI の出力から特定される発明の適切な発明者ではない可能性がある。しかし、AI から特定の解決策を引き出す方法が顕著な貢献となる可能性はある。
- ③ 発明を実施に移行しただけでは顕著な貢献とはいえない。したがって、AI の出力を発明として認識・評価するだけの自然人は、特に、その出力の特性や有用性が当業者にとって明らかである場合には、必ずしも発明者であるとはいえない。
- ④ 状況によっては、特定の解決策を引き出すために特定の問題を考慮して AI を設計、構築または訓練する自然人が発明者になる可能性がある。
- ⑤ 単に発明に使用される AI を所有または監督する者は発明者とはいえない。

USPTO の Vidal 長官は「特許制度は、人間の創意工夫と、その創意工夫を市場性のある製品やソリューションに変換するために必要な投資を奨励し、保護するために開発された。特許制度はまた、アイデアや解決策を共有することで、他の人々がそれを基に発展できるようにするものでもある。このガイダンスは、人間の創意工夫と AI の支援を受けた発明への投資を促進するために特許保護を与える一方で、将来の開発のために不必要にイノベーションを封じ込めることのないよう、バランスをとっている。このガイダンスは、イノベーションにおける AI の利用を受け入れ、人間の貢献に焦点を当てることによって、それを実現するものである」と発言している。

ガイダンスは 2024 年 2 月 13 日から発効されているが、Vidal 長官のブログ記事<sup>5</sup>等によると、ガイダンスの変更や追加ガイダンスの要否を判断するため、2024 年 5 月 13 日まで意見募集を行うと発表されている。

(以上)

---

<sup>4</sup> USPTO はこれらの指針が審査においてどのように扱われるかを説明する 2 つの事例をウェブサイト上で提供している (Inventorship の Example 1 および 2)。

<sup>5</sup> AI and inventorship guidance: Incentivizing human ingenuity and investment in AI-assisted invention