

USPTO、特許適格性に関するガイダンスに AI 関連発明の事例等を追加

2024 年 7 月 22 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

USPTO は、7 月 17 日付の官報¹において、AI 関連発明への適用事例などを含める形で、特許適格性に関するガイダンスを更新した。AI 関連発明の特許適格性については、USPTO に対して、2023 年 10 月の「AI の安全性確保・活用促進等に関する大統領令²」において、ガイダンスを示すように指示が出ていた。

更新されたガイダンスは、特許適格性の判断プロセスを大きく変更するものではなく、判断プロセスの一部を明確化するとともに、AI 関連発明への適用事例を紹介するものである。

<特許適格性ガイダンスの概要>

これまで、特許適格性は、(ステップ 1) クレームが法定されたカテゴリ (方法、機械、製造物、組成物) に当てはまるか、その上で、(ステップ 2) 判例上の例外 (自然法則、自然現象、抽象的アイディア) に該当しないかという 2 段階のテストにより判断されてきた。ステップ 2 は、さらに次の 2A、2B の 2 段階からなる。

2A : 特許適格性に関する判例上の例外がクレームに記載 (recite) されているか

- ① 判例上の例外がクレームに記載されているか
- ② 判例上の例外が実用的な応用技術として統合されているか

2B : 判例上の例外を顕著に超える追加的な要素がクレームに記載されているか (発明概念がクレームに記載されているか)

更新されたガイダンスでは、上述のステップ 2A②に関して、AI 関連発明において、特定の課題に AI を応用する場合の具体性が考慮要素となる旨が説明されており、単に抽象的アイディアをコンピュータに実行させるものなどは特許適格性がないとされている。また、AI 関連発明の仮想事例が 3 件³追加された。

- 事例 47: ネットワークトラフィックの異常を検出する AI システム
- 事例 48: 音声から背景のノイズを区別する AI システム
- 事例 49: 患者データに基づいて患者に適した治療を提案する AI モデル

当該ガイダンスは官報掲載日から発効しているが、USPTO は、ガイダンスに対する意見を 2024 年 9 月 16 日まで受け付けるとしている。

USPTO の Vidal 長官は、今般のガイダンス更新で特許適格性の判断基準が明確になり、イノベーションが促進されることを期待する旨を発言している。

知財関係者からは、特許適格性の判断基準がより明確になったとの声がある一方、判断基準の明確化にはさらなる判例の蓄積が必要との声もある。

(以上)

¹ 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2023/20231031.pdf

³ 2024 AI Examples 47 through 49