



Title	AIと特許法をめぐる9つの論点
Author(s)	中山, 一郎
Citation	知的財産法政策学研究, 72, 1-29
Issue Date	2026-06
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/99966
Type	departmental bulletin paper
File Information	72-01-Nakayama.pdf



AI と特許法をめぐる 9 つの論点

中山 一郎

1 はじめに¹

AI の急速な発展とその普及は、知的財産法に様々な論点を提起している。特許法についていえば、AI の発明者適格が争われた DABUS(ダバス)事件が記憶に新しい。詳細は後述するが、同事件では、ダバスという名称の AI を「発明者」と記載した特許出願(以下「ダバス出願」という。)の適法性が争われ、一審の東京地判令 6・5・16 判時 2601 号 90 頁(以下「ダバス一審判決」という。)及び控訴審の知財高判令 7・1・30 令和 6 年(行コ)10006 号(以下「ダバス控訴審判決」という。)ともに、ダバス出願を却下した処分は適法であると判断した。もっとも、特許法上の論点は、それ以外にも多岐にわたり、現在、各方面において検討が進められている²。

そこで、本稿は、AI と特許法をめぐる論点を 9 つに整理して提示する。その目的は、今後のさらなる検討に向けた議論の土台を提供することにある。

2 AI 関連発明の類型

AI 関連発明といっても様々なものがあり、生じる論点も異なり得るた

¹ 本稿は、2025 年度北海道大学サマーセミナー(2025 年 8 月 25 日)における発表内容に加筆修正を加えたものである。なお、本稿の記述には、中山一郎「控訴審判批」L&T 別冊 11 号 115 頁(2025)(以下「中山・L&T」という。)と一部重複する部分がある。

² 知的財産研究所「AI 技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2025 年 3 月)(以下「知財研報告書」という。)<https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zAIsanken_kouhyou/2024_05.pdf>、産業構造審議会知的財産分科会第 54 回特許制度小委員会資料 1「特許制度に関する検討課題について」(2025 年 6 月 4 日)(以下「産構審資料」という。)<https://www.jpo.go.jp/resources/shingikAI/sangyo-kouzou/shousAI/tokkyo_shoi/document/54-shiryuu/01.pdf>等。

め、最初に、AI 関連発明を類型化する。

① AI 技術に関する発明

AI 技術そのものに特徴がある発明である。「AI コア発明」とも呼ばれ、その出願件数(2023 年: 2,400 件)は、従来増加してきたものの、近年は横ばいで推移しており、AI 関連発明全体の約 20%程度である³。これらの発明は、ソフトウェア関連発明であり、発明該当性が問題となり得る。もっとも、ソフトウェア関連発明については、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているとの要件(以下「協働要件」という。)を充足すれば発明該当性が肯定される扱いが審査実務上確立している⁴。①AI 技術に関する発明についても同様であり、特許・実用新案審査ハンドブック(以下「審査 HB」という。)は、協働要件に従って発明該当性を判断する事例を提示している⁵。協働要件自体の可否はともかく、AI 関連発明の発明該当性もソフトウェア関連発明の基準に照らして判断されることを前提とすれば、少なくとも日本法を論じる限りにおいては、この点を取り立てて論じる必要性が高いとはいえず、本稿ではこれ以上取り上げない。

② AI 道具型発明

AI を道具として用いて創作された発明である。さらに AI を発明の構成要素に、(ア)含む AI 組み込み型発明と、(イ)含まない AI 支援発明に分類することができる。(イ)では、AI は、創作過程においてのみ使用される。

³ 特許庁「令和 7 年度簡易型技術動向調査『AI 関連発明』調査報告書」2～3、7～8 頁(2025)によれば、「AI コア発明」とは、正確には、ニューラルネットワーク、深層学習、サポートベクタマシン、強化学習等を含む各種機械学習技術のほか、知識ベースモデルやファジィ論理など、AI の基礎となる数学的又は統計的な情報処理技術に特徴を有する発明である。FI として、G06N(「特定の計算モデルに基づく計算装置」。ただし、G06N10(量子コンピューティング)を除く。)が付与されている特許出願の抽出を通じて把握される。

⁴ 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第 1 章 2.2(2)、特許・実用新案審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 2.1.1.2。

⁵ 審査 HB 附属書 A 事例 3-2、事例 5、附属書 B 第 1 章 3. (2)事例 2-13、事例 2-14、事例 2-14’。

(ア)と(イ)の区別を意識することなく、「AI 適用発明」と呼ばれることもあり、その出願件数(2023年:9,048件)は、引き続き増加しており、AI関連発明全体の約8割を占める⁶。

② AI道具型発明については、①でも述べた発明該当性のほかに、発明者の認定、進歩性、記載要件などの要件が問題となり、後に検討する。

③「自律的」AI発明

データベース出願のように、AIが「自律的」に創作したとされる発明である。ここで「自律的」の意味するところが問題となるが、現時点においては、人間が何ら関与することなくAIが創作した「自律的」AI発明の存在には懐疑的な見解が多い⁷。もっとも、将来の技術の進歩は予測困難であるし、人間の関与の程度が低下すれば、発明者と認められる自然人が存在しない場合も想定され得る。そのため、本稿では、自然人発明者が存在しないAI生成物を「『自律的』AI発明」と呼ぶ⁸。ただし、「発明」の語を用いることは、「自律的」AI発明が特許法上保護されることを意味するものではなく、まさにその点こそが論点である。AIは発明者たり得るのか、などの論点とあわせて、節を改めて検討する。

⁶ 特許庁・前掲注(3)2～3頁によれば、「AI適用発明」とは、正確には、画像処理、音声処理、自然言語処理、機器制御・ロボティクス、診断・検知・予測・最適化システム等の各種技術に、AIの基礎となる数学的又は統計的な情報処理技術を適用したことに特徴を有する発明である。AI関連FIが付与されたり、AIコアキーワードが含まれたりする特許出願の抽出を通じて把握される。

⁷ AI時代の知的財産権検討会「中間とりまとめ」(2024年5月)85頁<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titekiz/chitekiz/Alsan2024/0528_AI.pdf>(現時点では、AIが、人間の関与を離れ、自律的に創作活動を行っている事実は確認できていない。)、データベース事件ドイツ連邦通常裁判所決定(BGH, Beschl. v. 11.6.2024 - X ZB 5/22)(現在の知見によれば、人間の準備や影響なしに技術的教示を探索するシステムは存在しない。)等。

⁸ 知財研報告書1頁注2も同旨。なお、同89頁では、発明者と認められるほど人が関与していない生成物を「純AI生成物」と呼んでいる。

3 各論点

【論点1】現行法上「自律的」AI 発明は保護されないと解してよいか

③「自律的」AI 発明に関する論点であり、論点1は、あくまで解釈論の問題である(これに対して、立法論については、論点2として取り上げる。)

ダバス事件は、まさに論点1に関わる。同事件については、別に論じたため⁹、詳細は省略するが、同事件の直接の争点は、AIを「発明者」と記載したダバス出願に対する出願却下処分 of 適法性である。ダバス一審判決及びダバス控訴審判決いずれも当該処分の適法性を是認したが、この争点自体は、方式上の問題ではある。とはいえ、両判決ともに、ダバス出願を方式違反と結論づけるに際して、発明者は自然人に限られると判断しており、実体要件としてもAIの発明者適格を否定したものといえる¹⁰。その結果、ダバス控訴審判決によれば、特許「法に基づき特許を受けることができる『発明』は、自然人が発明者となるものに限られる」ため、論点1については、自然人発明者が存在しない「自律的」AI 発明は現行法上保護されないこととなる。

両判決がその理由としてともに挙げるのは、発明者には権利能力が要求される点である。条文上の根拠として、特許法29条1項(以下、特許法については、条数のみ記す。)によれば、「発明をした者」は特許を受けることができるのであるから、発明者は、特許を受ける権利の帰属主体たり得なければならない。また、職務発明に係る特許を受ける権利の使用人等への原始帰属を認める35条3項も発明者が自然人であることを変更するものではない。そして、方式要件であるが、36条1項2号が、「氏名又は名称」(同項1号)ではなく、「氏名」を願書に記載しなければならないと定めている点も、発明者は自然人であることを前提とするものと理解することができる。

このように現行法上特許を受ける権利の主体は自然人に限られること

⁹ ダバス一審判決につき、中山一郎「AIは発明者たり得るか?—解釈論及び立法論上の課題—」特許研究78号6頁(2024)(以下「中山・特許研究」という。)、ダバス控訴審判決につき、中山・L&T115頁。

¹⁰ ダバス事件控訴審判決がAI発明に対する冒認の規律について論じていることも、問題が実体要件に関わるものであることを示している。AI発明と冒認との関係については、後述する論点3参照。

を根拠に「自律的」AI 発明の保護を否定する解釈論上の帰結については、異論は少ないところであろう¹¹。国際的に見ても、各国の法令は同一ではないものの、解釈論としては、発明者は自然人に限られ、AI は発明者ではない点において概ね共通している¹²。

なお、ダバス一審判決は、発明者を自然人に限定する理由の一つとして、知的財産基本法2条1項の「知的財産」の定義において、「発明」は「人間の創造的活動により生み出されるもの」として例示されている点を挙げている。しかし、法規範性が希薄な知的財産基本法を特許法の解釈指針としたことに対しては疑問が残る¹³。くわえて、「自律的」AI 発明の現行法による保護について検討するために、「発明」が自然人により創作されたものに限られるか否かを考える必要はないと考えられる(この点は、特許法上の「発明」概念についても同様である。実際、ダバス一審判決は、特許法上の「発明」が自然人創作を意味するのかについて判断していない¹⁴)。特許法の保護を受けるためには、発明(客体)及び発明者(主体)の双方が必要であり、特許を受ける権利の主体が存在しなければ、客体の「発明」の解釈に関わら

¹¹ 知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会次世代知財システム検討委員会「次世代知財システム検討委員会報告書」22頁注33(2016年4月) <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakAI/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedAI_tizAI/hokokusho.pdf>、上野達弘「人工知能による“発明”と“創作”」Japio YEAR BOOK 2017 20～21頁(2017)、横山久芳「AIに関する著作権法・特許法上の問題」法時 91 巻 8 号 50 頁(2019)、中山・特許研究 21～22 頁、中山・L&T 119 頁等。

¹² 詳細につき、中山・特許研究 11～20 頁及び中山・L&T 119 頁注 16。

¹³ 中山・特許研究 20～21 頁、宮脇正晴「判批」法セミ 838 号 107 頁(2024)、愛知靖之「判批」L&T 106 号 65 頁(2025)、田村善之「生成 AI をめぐる著作権法の課題」知的財産法政策学研究 70 号 15～16 頁(2025)。

¹⁴ ダバス事件一審判決は、人間の創作であるとは明示していない特許法2条1項の「発明」の解釈については判断せず、その代わりにその点を明言する知的財産基本法2条1項に依拠したと考えられる。しかし、本文で述べるとおり、特許法であれ、知的財産基本法であれ、「発明」の解釈に関わりなく、「自律的」AI 発明の保護は否定される。実際、同判決は、「発明」が自然人によるものに限られるかとの争点を設定する一方、それには正面から答えずに「発明者」は自然人に限られると判断している(この争点と判決との「ずれ」については、愛知・前掲注(13)66～67 頁及び中山・L&T 121 頁注 21 参照)。

ず、保護が否定されるからである¹⁵。ただし、2 条 1 項の「発明」が自然人による創作に限定されるか否かは、新規性、進歩性等他の論点との関係においては意味を持つため、論点 4 及び論点 5 において改めて検討する。

また、特許を受ける権利は、ダバス控訴審判決が述べるとおり「特許法により創設され、付与される権利である」から、特許法上特許を受ける権利が生じていないのに、民法の規定によりその権利が何者かに帰属することはない。したがって、客体である 2 条 1 項の「発明」は自然人創作に限定されていないことを前提に、「自律的」AI 発明の保護は排除されておらず、その特許を受ける権利は、民法上の善意の占有者(民法 189 条 1 項、205 条)又は所有者(同法 206 条、89 条 1 項)としての果実取得権に基づき自らに帰属するとのダバス出願の出願人の主張は、特許を受ける権利の発生根拠が特許法であることを看過しており、妥当ではないと考えられる¹⁶。ダバス控訴審判決も「特許法が認めていない特許を受ける権利が、これらの民法の規定に基づいて発生すると解することはできない」と明言し、上記の出願人の主張を排斥している。

以上より、論点 1 については、現行法上「自律的」AI 発明は保護されないと解してよいといって差し支えないであろう。

¹⁵ 中山・特許研究 21～22 頁、中山・L&T 121 頁。実際、旧法下において法人を発明者とする法人発明を否定する文脈ではあるが、東京地判昭 30・3・16 下民集 6 巻 3 号 479 頁〔浮袋口金キャップ事件〕は、考案者の不特定な工場考案について何人も実用新案登録を受け得ないと判示している。なお、中山・特許研究 21～22 頁の記載について、斉藤邦史ほか編著『人間中心の知的財産法』71 頁(勁草書房、2025)〔高野慧太〕は、「発明者なき発明」は観念できないとする立場として紹介した上で、「発明」を自然人の創作に限定するいわゆる限定説(論点 4 参照)に立つものと理解しているようである。しかし、拙稿の当該記載は、特許法の「保護を受けるには、発明及び発明者の双方が必要」と述べているのであって、本文でも述べているとおり、「発明」の解釈如何に関わらず、発明者が存在しなければ特許法上保護されないと趣旨である。「発明」について限定説に立つものではない。この点については、中山・L&T 121 頁も参照。

¹⁶ 果実取得権に関するダバス出願の出願人の主張の問題点等については、愛知・前掲注(13)68 頁注 13 及び中山・特許研究 122～123 頁、麻生典「判批」田村善之ほか『特許判例百選第 6 版』(別冊ジュリ 275 号)275 頁(2025)参照。

【論点2】立法論として「自律的」AI 発明を保護すべきか

解釈論として保護が否定されるとしても(あるいは否定されるが故に)、立法論として「自律的」AI 発明を保護すべきか否かという点が次の論点である。

この点に関してダバスー審判決とダバス控訴審判決には、多少の温度差が見られる。ダバスー審判決は、産業政策の見地から立法論への期待を表明するのみならず、「自律的」AI 発明の存続期間を異なるものとする制度設計を示唆するなど、現行法の見直しに前向きな姿勢を示しているように見える。これに対して、ダバス控訴審判決は、「自律的」AI 発明に特許権を付与するか否かは、広汎かつ慎重な議論を踏まえた立法化のための議論が必要な問題であり、解釈論による対応は困難と述べるにとどまり、慎重な姿勢が見て取れる。もっとも、両判決ともにそれ以上踏み込んで立法論を具体的に論じているわけではない。

一方、産構審資料では、「仮にいわゆる『AI 自律発明』が行われたとしても、AI それ自体を発明者としては認めない方向で検討を進めてはどうか」¹⁷とされ、解釈論と立法論の区別は明確ではないが、いずれについても保護に否定的であるように見受けられる。

他方、学説等では、見解が分かれる。立法論として保護する必要はないとする説は、膨大な「自律的」AI 発明が権利化されるとビジネス上悪影響がある、「自律的」AI 発明は稀少な財ではなく、産業政策上保護の必要性が低い、AI 技術自体をソフトウェア関連発明として保護すれば足りる、といった点を挙げる¹⁸。これに対して、保護必要説は、AI を用いた研究開発への多額の投資に対するインセンティブ、国際競争力の観点、公開促進による発明の奨励、といった点に立法論上の保護の必要性を見出し得るとする¹⁹。

このうち、産業政策上保護の必要性が低いとする見解を敷衍すると、産

¹⁷ 産構審資料 18 頁。

¹⁸ 知財研報告書 93 頁。

¹⁹ 知財研報告書 93 頁。その他、理由は不明だが、立法論に理解を示す見解として、山神清和「判批」新・判例解説 Watch 36 号 237 頁(2025)、平嶋竜太「判批」令和 6 年度重判解(ジュリ 1610 号)225 頁(2025)。その他、保護に向けた立法論に含みを持たせる見解として、東海林保「AI と特許法～AI が特許発明の進歩性判断に及ぼす影響について～」本号所収予定、前田健「AI と特許法－AI による発明に係る諸論点－」本号所収予定。

業政策の目的は「市場の失敗」への対処にあり、特許法は、フリーライドによる発明の過少生産という「市場の失敗」を防止するために排他権を付与して創作インセンティブを確保するものであるが、その前提は、発明が稀少な財であることである。しかし、無限に生成され得る「自律的」AI 生成物は、稀少な財とはいえず、発明の過少生産という「市場の失敗」が懸念されないことから、産業政策上保護する必要性は低いといえる²⁰。このような見解は、特許法の正当化根拠を、市場の失敗を前提とした創作インセンティブ論に求めるものである。

他方、発明公開の代償として排他権を付与するという公開代償説によれば、標準的な AI を用いても創作困難で進歩性が認められる技術は、その公開を促すべく保護すべきであるとの議論も考えられよう²¹。これに対して、そのような技術とは、結局、人間が AI を道具として発明を完成させた場合（自然人を発明者として保護可能）か、革新的 AI の開発により AI 自体の特許保護が可能な場合に限られるため、現行法上も保護可能であり、立法論上の保護の必要性はないとの反論もなされている²²。あるいは、公開代償説も、また、発明の稀少性を前提としており、その前提が崩れつつある中で 20 年もの保護は長すぎるのではないかと反論も考えられるかもしれない。

以上のとおり、「自律的」AI 発明の保護に向けて直ちに立法がなされる見込みは低いものの、（少なくとも学説上の）議論は、中長期的な将来の課題としてなお続くものと思われる。

【論点 3】「自律的」AI 発明に係る特許は無効とされるのか（僭称問題への対応）

論点 3 は、論点 1 において、現行法上「自律的」AI 発明は保護されないと解した場合に、「自律的」AI 発明に係る特許にはどのような無効理由が生じるのか、また、仮に何らかの無効理由が生じるとしても実際に無効とされることがあるのか、という問題である。

まず考えられる無効理由は、冒認である。論点 1 で述べたとおり、発明者は、自然人に限られる。そうすると、自然人発明者が存在しない「自律

²⁰ 中山・特許研究 23～24 頁、中山・L&T 128 頁。

²¹ 横山・前掲注(11)52 頁。

²² 愛知・前掲注(13)71 頁。

的」AI 発明について特許出願しても、特許を受ける権利の帰属主体である発明者が存在しない以上、出願人は、特許を受ける権利を取得し得ない。そうすると、当該出願は、冒認出願に該当し、付与前は拒絶理由(49 条 7 号)、付与後は無効理由(123 条 1 項 6 号)が生じよう。ただし、無効審判を請求可能な真の権利者(同条 2 項括弧書き)は存在しないため、付与後は無効とすることができない特許が存続し続けることとなる。実際、ダバス事件の出願人は、この点を問題視する。

これに対して、ダバス控訴審判決は、審査段階では出願を拒絶可能であるとともに、侵害訴訟における無効の抗弁の主張も可能である(104 条の 3 第 3 項)とする。もっとも、審査段階で審査官が冒認出願に気づくことは通例想定し難く、実際に出願が拒絶される可能性は低いだろう。また、無効の抗弁は、特許を対世的に無効にするものではない。そのため、提訴されなくとも第三者が特許を対世的に無効とすることができるか、という問題が依然として残る。

この点については、冒認以外の無効理由が生じるとの見解と、真の権利者以外の利害関係人に冒認を理由とする無効審判請求を認める見解が提唱されている。

前者の冒認以外の無効理由としては、29 条 1 項柱書違反の無効理由(123 条 1 項 2 号)が考えられる。具体的には、特許を受ける権利が生じていない「自律的」AI 発明は 29 条 1 項柱書により特許を受けることができないのであるから、端的に同項柱書違反の無効理由が生じるとの見解²³や、2 条 1 項の「発明」を自然人の創作に限定した上で(この点の詳細は、後述の論点 4 参照)、「自律的」AI 発明は同項の「発明」に該当しないといった見解²⁴がある。同項柱書違反には、利害関係人による無効審判請求が可能であるのみならず、何人による異議申立ても可能(113 条 2 号)という利点がある。

また、冒認を理由とする無効審判請求人適格を真の権利者以外の利害関係人にも認める見解²⁵も提示されている。それによれば、冒認を理由とする無効審判請求を真の権利者のみに限る趣旨は、真の権利者による 74 条

²³ 中山一郎「AI 関連発明の発明者」別冊特許 26 号 50 頁注 3(2021)(以下「中山・発明者」という。)。中山・特許研究 8 頁、中山・L&T 126 頁、知財研報告書 95 頁。

²⁴ 知財研報告書 95 頁、田村・前掲注(13)16 頁。

²⁵ 愛知・前掲注(13)69 頁、知財研報告書 95 頁、前田・前掲注(19)。

1 項の移転請求の機会の確保にあるのだから、真の権利者が存在しない場合には同項の移転請求機会を確保する必要がなく、利害関係人による請求を認めてよいというわけである。もっとも、123 条 2 項括弧書きの文言との関係では難点がある解釈であることは否めない。

以上のとおり、理論的には、「自律的」AI 発明に係る特許に対して無効審判請求を可能と解する余地はある。もっとも、実際に、第三者が「自律的」AI 発明を認識し得るかは別問題である。ダバス出願のように出願人が「自律的」AI 発明であることを自認しない限り²⁶、自然人発明者が存在しない（おそれがある）ことを第三者が把握することは困難であろう。そうすると、出願に発明者ではない自然人の氏名を記載しておけば「自律的」AI 発明の拒絶・無効リスクを事実上大きく低減させることができるため、そのような出願が誘発されかねないという僭称問題が懸念される。ダバス事件の出願人は、この点も問題視している。

僭称問題対策としては、AI の使用について、立法論ではあるが、先行技術開示義務(36 条 4 項 2 号)を強化してその違反が無効理由となるような開示義務を課すことも考えられる。しかし、ディスカバリーのような制度を有しないわが国では、その実効性に疑問が残る。もっとも、僭称問題は、未だ顕在化していないとの見解²⁷もある。そうすると、現時点では、発明の創作過程を知る者が自認するなど、何らかの事情により「自律的」AI 発明であることが判明した場合に備えて無効理由等について整理しておくのが、現実的な対応策であると思われる。

【論点 4】2 条 1 項の「発明」は、自然人の創作に限られるか

2 条 1 項によれば、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるが、そこでの「発明」は、自然人により創作されたものに限られるか否かが論点 4 である。

ダバス事件において、出願人は、「自律的」AI 発明が保護される前提とし

²⁶ ダバス事件において、出願人は、出願に自然人の氏名のみを記載しておけば特許権の取得可能性は高まったであろうにもかかわらず、AI の名称を記載したが、その狙いは、問題提起や議論の喚起にあったと考えられる(中山・発明者 26 頁)。その意味において、ダバス事件は、例外的な事案であったといえる。

²⁷ 知財研報告書 95～96 頁。

て、「発明」は自然人により創作されたものに限定されないとの見解(以下「非限定説」という。)を主張した。これに対して、ダバス出願を却下した国側は、「発明」は自然人の創作に限定されるとの見解(以下「限定説」という。)を主張した。もっとも、ダバス一審はこの点を判断せず、代わりに「人間の創造的活動により生み出される」ことを明言する知的財産基本法2条1項に依拠した。しかし、論点1において論じたとおり、現行法上「自律的」AI発明の保護を否定するためには、特許を受ける権利の主体の不在をいえば足り、知的財産基本法であれ、特許法であれ、客体の「発明」の意味を解釈する必要はない。実際、ダバス控訴審判決は、論点4に立ち入らずに保護を否定している²⁸。むしろ論点4を論じる実益は、2条1項の「発明」概念を用いる新規性、進歩性などの他の規定の解釈において「自律的」AI発明をどのように取り扱うかにある²⁹。その点を前提としつつ、以下、論点4をめぐる限定説と非限定説の対立について整理する。

まず、限定説は、2条1項の発明の定義における「技術的思想の創作」との文言は自然人の存在を前提とするものと理解する³⁰。「思想」や「創作」の文言の通常の意味からすれば自然な文言解釈であるともいえ、従来、AI生成物が登場するまで「発明とは人が創作したもの」³¹であるとの説明に異が唱えられることは少なかったと思われる。また、著作権法を見ても「思想

²⁸ ダバス控訴審判決は、「特許を受けることができる『発明』は、自然人が発明者となるものに限られる」と判示するが、これは、「特許を受けることができる」発明であるために特許を受ける権利の主体の存在を要求したものであり、「AI発明が特許法上の『発明』の概念に含まれるか否かについて判断するまでもなく」などのその他の説示も含めてみれば、同判決は、「発明」(客体)概念について解釈したものではないと理解可能であることにつき、中山・L&T 121頁。同旨、麻生・前掲注(16)275頁、東海林・前掲注(19)、前田・前掲注(19)。

²⁹ 青木大也「判批」民事判例研究1 2024年上期(別冊NBL 191号)182頁(2025)は、「発明」の解釈が影響し得る規定として、2条3項、29条、29条の2、68条、79条に加えて、「創作」の文言がない意匠法2条1項の意匠の定義規定を挙げる。

³⁰ 平嶋竜太「Generative AIによる生成物をめぐる知的財産法の課題」L&T別冊9号71～72頁(2023)は、2条1項の「創作」は、自然人による行為と評価される範囲に限定されるため、AI生成物は「創作」性の充足が困難となり得ると指摘する。

³¹ 高林龍『標準特許法第8版』38頁(有斐閣、2023)。同旨、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法第2版上巻』31頁(青林書院、2017)〔平嶋竜太〕。

又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法 2 条 1 項 1 号)との著作物の定義における「思想又は感情」とは自然人の「思想又は感情」を指すと理解されており³²、特許法においても同様に考えれば、技術的「思想」とは自然人の「思想」を指すこととなろう。

これに対して、非限定説は、「技術的思想」や「創作」を自然人の行為と結びつけて理解しない³³。なぜなら、「技術的思想」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実施可能・反復可能であること³⁴、また、「創作」とは、発明を発見から区別するもの³⁵とも解されてきたからである。著作権法との関係についても、強力な著作者人格権が認められ、人格の流出物の側面がある著作物と、(せいぜい発明者名誉権(パリ条約 4 条の 3)が認められるにすぎない)人格的側面が希薄な発明とは異なるため、それぞれの定義にいう「思想」を同様に解釈する必要はないと考えることもできる³⁶。そうすると、「思想」とはアイデア、「創作」とは人工的なものといった程度の意味と捉えることにより³⁷、「発明」概念を自然人の行為から切り離して理解することも不可能ではない。

以上のとおり、論点 4 については、見解が分かれるが、2 条 1 項の文言のみを見ても決め手に欠ける。前述のとおり、論点 4 の実益は他の規定の解釈にあるため、その中でも特に重要と考えられる新規性、進歩性等の規定の解釈に関する論点 5 において改めて検討する。

³² 加戸守行『著作権法逐条講義 7 訂新版』22 頁(著作権情報センター、2021)、島並良ほか『著作権法入門第 4 版』19～20 頁(有斐閣、2024)〔横山久芳〕、愛知靖之ほか『知的財産法第 2 版』190～191 頁(有斐閣、2023)〔金子敏哉〕等。

³³ 横山・前掲注(11)50 頁、東海林・前掲注(19)、前田・前掲注(19)。

³⁴ 中山信弘『特許法第 5 版』115 頁(弘文堂、2023)、高林・前掲注(31)34 頁、中山＝小泉編・前掲注(31)29 頁〔平嶋〕、島並良ほか『特許法入門第 2 版』19～20 頁(有斐閣、2021)〔島並良〕等。なお、最判平 12・2・29 民集 54 卷 2 号 709 頁〔黄桃の育種増殖法事件〕は、「技術的思想」に限定せず、「発明」全体について、当業者が反復実施して目的とする効果を挙げられる程度に具体化、客観化されたものであることを求めている。

³⁵ 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第 1 章 2.1.2、中山・前掲注(34)116 頁、中山＝小泉編・前掲注(31)31 頁〔平嶋〕、島並良ほか・前掲注(34)20 頁〔島並〕等。

³⁶ やや理由付けは異なるが、東海林・前掲注(19)。

³⁷ 知財研報告書 89 頁。

【論点5】29条1項各号の「発明」は、自然人の創作に限られるか

論点5は、新規性(29条1項)及び進歩性(29条2項)の判断の基礎とすべき29条1項各号の「発明」は、自然人により創作されたものに限られるかという問題である。

この点について、論点4において2条1項の「発明」を自然人による創作に限定しない非限定説を採れば、29条1項各号の「発明」も自然人創作に限定する必要はなく、「自律的」AI発明を新規性及び進歩性の判断の基礎とすることができるとの帰結が自ずと導かれよう³⁸。この場合、2条1項の「発明」と29条1項各号の「発明」は同義であり³⁹、自然な文言解釈であることが非限定説の利点である。

他方、2条1項の「発明」について限定説を採ると、「自律的」AI発明は、一見すると新規性喪失事由に該当しないようにも思われる⁴⁰。しかし、新規性要件が要求されるのは、パブリック・ドメインにある技術に排他権を付与する必要はなく、反対にこれを保護すると「産業の発達」(1条)を妨げるからである⁴¹。そのような趣旨に照らせば、「自律的」AI発明がパブリック・ドメインにあるといえる場合、すなわち第三者がそれを自由に利用可能であるといえる場合には、「自律的」AI発明と同一の発明は新規性を喪失したものと解すべきであるとも考えられる⁴²。

以上の点は、進歩性判断の基礎とすべき「発明」(29条2項にいう「前項各号に掲げる発明」)についても同様に問題となるが、「自律的」AI発明に限らず、従前から、進歩性判断においては2条1項の「発明」に該当しないものも考慮し得るとする見解もある。

³⁸ 東海林・前掲注(19)、前田・前掲注(19)。

³⁹ 東海林・前掲注(19)は、最判昭和52・10・13民集31巻6号805頁〔獣医用組成物事件〕が2条1項の「発明」と29条1項柱書きの「産業上利用することができる発明」は同義であると判示していること、同項柱書きの「次に掲げる発明を除き」の「発明」は、本願発明と引用発明が同じであることを意味すること等から、これらの「発明」は同義であるとする。

⁴⁰ 産構審資料22頁。

⁴¹ 中山・前掲注(34)120頁、田村善之＝清水紀子『特許法講義』44頁(弘文堂、2024)、愛知ほか・前掲注(32)40～41頁〔前田健〕、島並ほか・前掲注(34)33頁〔島並〕、中山＝小泉編・前掲注(31)256頁〔潮海久雄〕等。

⁴² 中山・特許研究22頁。

古くは、例えば、DDT に殺虫効果があるという自然法則は、2 条 1 項の「発明」に該当しないが、公知事実として引用した上でこれに基づき容易に考えられる DDT を用いた殺虫剤の発明の進歩性を否定すべきことが主張されている⁴³。この見解によれば、29 条 2 項の「前項各号に掲げる発明」(同条 1 項の「発明」)は、例示にすぎず、さもなければ「発明」に該当しない公知事実から容易に考えられる発明を保護することとなり、進歩性の趣旨に反するとされる。なお、この見解は、新規性喪失事由である同条 1 項の引用発明は文字どおり「発明」でなければならないとするが、上記の例でいえば、殺虫効果を有する DDT は同条 1 項の引用「発明」に該当しないと解したところで、結局、DDT を用いた殺虫剤の発明の進歩性を否定するのであるから、出願が拒絶されることに変わりはなく、単に適用法条の問題にすぎないようにも思われる⁴⁴。また、近時の審査実務においても、ビジネス関連発明に対して 2 条 1 項の「発明」に該当しない事項を引用発明と認定し、進歩性欠如の拒絶理由を通知することもあると指摘されている⁴⁵。

さらに、知財高判平 30・4・13 判時 2427 号 91 頁(以下「ピリミジン大合議判決」という。)を参照しつつ、「発明」に該当しなくとも引例適格性を肯定し得るとする学説⁴⁶もある。それによれば、ピリミジン大合議判決は、進歩性判断の基礎となる「刊行物に記載された発明」(29 条 1 項 3 号)について、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想である必要があるとしたが、「具体的な技術的思想」とは何であるかを説明しているわけ

⁴³ 吉藤幸朔＝熊谷健一『特許法概説第 13 版』135～136 頁(有斐閣、1998)。

⁴⁴ また、サマーセミナーにおいて、前田健教授から、公知物質である DDT を引用発明と捉えてそれに殺虫効果があるとの技術常識(自然法則)を組み合わせれば、DDT を用いた殺虫剤の発明の進歩性を否定可能であるから、敢えて「発明」ではない公知事実に基づいて進歩性を否定しなくてもよいとのご指摘を受けた。確かに DDT の場合は、物質自体を「発明」と捉えることも可能かもしれないが、本文で述べたビジネス方法については、「発明」と捉えることができないと思われる。

⁴⁵ 知財研報告書 91 頁。

⁴⁶ 愛知・前掲注(13)69～70 頁。なお、そこでは、「引用発明(適格性)」ではなく、「引例(適格性)」の語が用いられている。この点について特に説明はないものの、「発明」に該当しなくとも新規性・進歩性判断の基礎とし得るとの立場を前提に、引用発明ではなく、引例の語を用いたものと推察される。同様の観点から、本稿においても、引用発明ではなく「引例」の語を用いる。

ではない。そこで、「具体的な技術的思想」を一定の課題に対する解決原理・解決手法と解すると、それを抽出することが可能であるAI発明については、「発明」該当性の有無を問わず引例適格性は肯定され得るというのである。

そのほかにも、29条2項の(前項各号に掲げる)「発明」と2条1項の「発明」は異なるという「発明」概念の相対性を肯定する考え方もあり得る。文脈は異なるが、例えば、知財高判平23・3・10平成22年(行ケ)10121号〔納豆食品事件〕は、進歩性判断における引用発明の認定が「特許出願当時の技術水準を基礎として、特許出願に係る発明等の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それで足りるというのに対し、特許性の判断における当該出願に係る『発明』の認定が、当業者が反復継続して目的とする技術効果を上げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要する」とした上で、「発明」の認定が同一の判断基準によらないとしても、認定の目的及び対象が異なる以上、当然であり、不合理ではないと判示している。「発明」概念の相対性によれば、2条1項の「発明」の解釈に関わらず、(新規性や)進歩性要件の趣旨に照らして「自律的」AI発明を判断の基礎として考慮し得ると解する余地が生じよう。

以上のとおり、論点5については様々な議論があり得る。もっとも、立場を問わず、論点6で検討する実施可能性の点はさておき、「自律的」AI生成物を新規性及び進歩性の判断の基礎とし得るという結論は、概ね一致していると考えられる⁴⁷。それは、先に述べた新規性要件の趣旨や、排他権のインセンティブなく創作が期待できる発明を保護する必要はなく、そのような発明への排他権の付与はかえって「産業の発達」(1条)を阻害しかねないといった進歩性要件の趣旨⁴⁸は、(それを引用「発明」と呼ぶか否かはともかく)先行技術が「自律的」AI発明であっても妥当すると考えられるからであろう。そうであるとする、問題は、「自律的」AI生成物を新規性及び進歩性の判断の基礎とし得るとの結論を導くためにどのような法律構成

⁴⁷ 知財研報告書91頁。

⁴⁸ 中山・前掲注(34)144頁、田村＝清水・前掲注(41)52頁、愛知ほか・前掲注(32)〔前田〕、中山＝小泉編・前掲注(31)276頁〔内藤和彦＝酒井仁郎〕等。

が妥当であるかという点に移ることになる。前述のとおり、2 条 1 項に関する非限定説によれば、29 条の文言上も上記の結論を無理なく導くことが可能である。他方、2 条 1 項の文言自体についてみれば、限定説は自然な文言解釈ともいえることに加えて、論点 3 において特許を受ける権利を有する者が不在でも無効審判請求は可能と無理なく解し得るとの利点もある。結局、幅広い論点について全体として無理なく結論を導くことができる解釈論を、条文の文言に過度に拘泥することなく、各要件の趣旨等に照らして検討する必要があるだろう。

【論点 6】AI 関連発明は実施可能でなければ、引例たり得ないか

論点 5 は、29 条 1 項各号や同条 2 項が「発明」との文言を用いていることとの関係において、「自律的」AI 生成物は新規性及び進歩性の判断の基礎とし得るかを問題とするのに対して、論点 6 は、それとは別に、新規性及び進歩性の判断において公知の「自律的」AI 発明を引例とするためには、それが実施可能でなければならないかという問題である。その背景として、AI 生成物には、ハルシネーションによる誤情報などが含まれるおそれがあり、必ずしも信頼性が高いとはいえないため、引例適格性を認めてよいのか、との問題意識が存在する⁴⁹。

引例には(程度の差はあれ)実施し得る程度の記載が必要かという問題は、「自律的」AI 発明のみならず AI 関連発明全般、さらにいえば、AI 関連発明に限らず、幅広く発明一般について問題となる。

従来、一般的には、引例たり得るためには、実施可能性が要求されることが多い(以下「実施可能性必要説」という。)⁵⁰。実施可能性必要説に従え

⁴⁹ 知財研報告書 102 頁、産権審資料 21 頁。

⁵⁰ 審査実務は、特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第 2 章第 3 節 3.1.1(1)b(i)、裁判例の傾向につき中山＝小泉編・前掲注(31)269 頁〔潮海〕。学説としては、中山・前掲注(34)136 頁、吉藤＝熊谷・前掲注(43)85 頁、高林・前掲注(31)53 頁、愛知ほか・前掲注(32)44 頁〔前田〕、室伏良信「引用発明としての適格性について」AIPPI 54 巻 10 号 604 頁(2009)、前田健『特許法における明細書による開示の役割』360～361 頁(商事法務、2012)、同「判批」L&T 83 号 25 頁(2019)、加藤志麻子「新規性、進歩性の判断における刊行物からの引用発明の認定」三村量一先生古稀記念『切り拓く－知財法の未来』101 頁(日本評論社、2024)等。

ば、AI 発明に実施可能性の裏付けがなければ、引用発明適格性は否定されることになる⁵¹。産業構造審議会の検討においても、AI 利活用による情報の大量生成・大量公開が権利取得を阻害することへの懸念を念頭に、実施可能性を例示しつつ、引用発明と認定するための要件や基準の考え方を整理するとの方向性が示されている⁵²。

ただし、ピリミジン大合議判決は、引例適格性として明示的に実施可能性を要求しているわけではなく、「具体的な技術的思想」を要求するにとどまる。そしてさらに、その点に対してすら、当事者が技術的示唆や動機付けを得られるのであれば、引例適格性として「具体的な技術的思想」を要求する必要はないとしてピリミジン大合議判決を批判する見解もある⁵³。そのような見解によれば、技術的示唆や動機付けを得られれば実施可能性も不要となろう(以下「実施可能性不要説」という)。

しかし、実施可能ではない公知技術を引例として新規性を否定し得るとすると、実施可能ではない技術を実施可能にした本願発明には、拒絶・無効理由が生じることになる。公知であっても実施可能ではない技術は、実質的に社会に裨益するところが乏しく、当該技術を実施可能にしてはじめて社会はその便益を享受し得るとすれば、実施可能ではない公知の AI 生成物によって実施可能な本願発明の新規性が否定されるべきではないとも考えられる⁵⁴。この場合、実施可能性必要説によれば、実施可能ではな

⁵¹ 東海林・前掲注(19)、前田・前掲注(19)。

⁵² 産構審資料 22 頁。

⁵³ 田村善之「判批」知的財産法政策学研究 56 号 195～202 頁(2020)。

⁵⁴ 産構審資料 21 頁、産業構造審議会知的財産分科会第 54 回特許制度小委員会議事録(以下「産構審議事録」という。)<https://www.jpo.go.jp/resources/shingikAI/sangyo-kouzou/shousAI/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_054.pdf>18 頁〔今村玲英子発言〕(さらに、本願発明が実施可能でない場合は、実施可能でない公知文献により新規性を否定してもよいと述べる。ただし、本願発明が実施可能でないのであれば、端的に実施可能要件違反を問えば足りるともいえる。)、前田・前掲注(19)、知財高判令 7・2・13 令和 5 年(行ケ) 10093 号・10094 号〔運動障害治療剤事件〕(医薬用途発明の進歩性に関する事案であるが、引用発明が用途発明と認められるためには、当事者が対象用途における実施可能性を理解、認識できるものでなければならず、実施可能性を認め難い引用発明によって実施可能性のある医薬用途発明の新規性、進歩性が簡単に否定されることは不当であると判示。)

い公知技術を実施可能にした本願発明の新規性が否定されることはない。もっとも、実施可能性不要説によっても、本願発明が実施可能なら両者は同一ではないとの理由により新規性を肯定することは可能とされる⁵⁵。

一方、実施可能性不要説においては、実施可能ではない公知技術を引例として進歩性判断の基礎とすることにより、引例から実施できるようにすることが困難ならば進歩性を肯定するが、それが容易であれば進歩性は否定されると説かれている⁵⁶。実施可能性を問わず引例適格性を認めることにより、実施可能ではない公知の AI 生成物を新規性及び進歩性のいずれの判断においても引例として考慮することができる点が実施可能性不要説の利点であろう。もっとも、実施可能性必要説からは、実施可能性を要求しないと進歩性判断における後智恵を排除できないと指摘されている⁵⁷。

他方、実施可能性必要説においては、進歩性判断において実施可能ではない公知技術は一切考慮し得ないのか、実施可能でなくとも当業者に何らかの技術的示唆や動機付けを与えることはないのか、が問題となる⁵⁸。この点については、AI 生成物が実施可能でないといってもその程度には様々なものがあると考えられ、その全てについて全く価値がなく当業者に何らかの示唆も与えないとまでもいいきれないのではないだろうか。そうだとすると、実施可能性を欠く公知文献に実施可能性を補う引用例を組み合わせることにより進歩性を否定する余地もあると考えることもできよう⁵⁹。もっとも、その場合、新規性判断において引例に実施可能性を要求するが、進歩性判断においてこれを要求しないことをどのように説明するのが

⁵⁵ 産構審議事録 23 頁〔田村善之発言〕。

⁵⁶ 産構審議事録 23 頁〔田村善之発言〕。

⁵⁷ 東海林・前掲注(19)。

⁵⁸ 実施可能性必要説に立つ前田・前掲注(19)は、進歩性判断における主引用発明については、新規性と同等の実施可能性が必要と解しつつも、進歩性判断においては、当業者による改良の可能性があることから実施可能な開示を厳格に求めることは必ずしも正当化できないとの立場に理解を示しつつ、実務上の対応として開示がやや不十分な発明に引例適格性を認めて、不十分な点は動機付け判断の事情として考慮するとの処理が穏当なのかもしれないとする。

⁵⁹ 産構審議事録 18 頁〔今村玲英子発言〕。これに対して、東海林・前掲注(19)は、実施し得る程度の開示がない主引用発明に、実施可能性を補うことができる副引用発明を組み合わせることの内容中の示唆があるといえるのか問題があると指摘する。

問われる。この点については、そもそも新規性について本願発明が実施可能であれば引例にも実施可能性を要求するが、本願発明が実施可能でなければ引例にも実施可能性を求めないとして本願発明の実施可能性に応じて引例を柔軟に認定する見解がある⁶⁰。また、論点5においては、29条2項の「前項各号に掲げる発明」は、例示であり、それ以外の「発明」でないものも考慮し得るとの見解を紹介したが、それと同様に、進歩性判断においては、新規性判断において実施可能性が要求される引例以外のものも考慮できるとすることも考えられるかもしれない⁶¹。

以上のとおり、論点6については様々な見解があり得る。しかし、実施可能ではないAI生成物は、実施可能である本願発明の新規性を否定しないとの帰結については異論が少ない。問題は、それを進歩性において考慮することの可否及び考慮とした場合の解釈論(特に新規性における引例適格性との関係)である。従来、裁判所は引例適格性を柔軟に解釈してきたとの指摘もあるが⁶²、論点6において(どの程度)柔軟に引例適格性を解することができるかは、残された課題である。

【論点7】AI関連発明の発明者をどのように認定するか

ダバス出願は、AIを発明者と記載しており、自然人発明者の不存在が前提とされている。もっとも、前述したとおり、「自律的」AI発明の存在には懐疑的な見解もあり、真に自然人発明者が存在しないのかは、AI生成物に関与した自然人を発明者と認定することができるかによる。少なくとも現時点では、大多数のAI関連発明は、2で述べたAI関連発明の類型でいえば、①AI技術に関する発明又は②AI道具型発明であり、人間が何らかの形で関与している。これらの発明の発明者をどのように認定するかという論点7は、実務的に重要である。

従来、発明者とは、一般に、発明の特徴的部分(技術的思想)の創作に現

⁶⁰ 産構審議事録18頁〔今村玲英子発言〕。

⁶¹ 中山一郎「AIと進歩性」別冊特許22号187頁(2019)(以下「中山・進歩性」という。)。なお、米国では、新規性を喪失させる先行技術は実施可能であることが要求されるが、実施可能性が不十分な刊行物でも非自明性を判断する先行技術の一部とすることは可能とされる(Chisum on Patents, § 3.04 [1] [b] [iii])。

⁶² 宮崎賢司「引用文献の適格性にみられる『聖域』とは何か」特許懇300号88頁(2021)。

実に関与した者であると解されてきた⁶³。AI 関連発明の発明者認定についても、このような従来の発明者認定基準を用いることとなる。この点に関連して、知的財産推進計画 2025 は、「産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において、AI 利用発明の発明者の定義等について検討を進め、法改正を含めた必要な措置を講ずる」⁶⁴と述べ、法改正に含みを持たせている。その趣旨は定かでないものの、論点 2 において仮に「自律的」AI 発明を保護する立法を行うのであれば、AI を発明者として認めるのかといった点を含めて発明者認定基準の変更も問題となり得る。しかし、論点 2 で述べたとおり、現時点において、学説上の議論はともかく、産業構造審議会は、「自律的」AI 発明を保護する立法論に消極的に見える。また、発明者認定基準について、産業構造審議会は、『「発明者」の柔軟な解釈」⁶⁵の可能性を示唆するが、同時に発明者認定基準の明確化が必要とも述べており⁶⁶、全体としては、従来の発明者認定基準を前提にどこまで柔軟に発明者を認定することができるかとの問題意識によるものと理解することができる。実際、従来の発明者認定基準を変更する必要はないとの意見も示されている⁶⁷。仮に今後何らかの見直しが必要になるとしても、まずは、従来の発明者認定基準に基づいて AI 関連発明の発明者として認定することができる範囲を見極めることが先決であろう。以下では、従来の発明者認定基準を前提とする。

自然人発明者が想定される AI 関連発明は、①AI 技術に関する発明又は

⁶³ 中山・前掲注(34)45 頁、高林・前掲注(31)75 頁、三村量「「発明者の意義」金判 1236 号 123 頁(2006)、田村善之「発明者の認定」L&T 別冊 2 号 57 頁(2016)、中山＝小泉編・前掲注(31)386～387 頁〔吉田和彦＝飯田圭〕、飯田圭「共同発明者の認定基準－米国法との比較と AI 活用創業の考察も含めて－」清水節先生古稀記念『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』70～72 頁(日本加除出版、2023)等。

⁶⁴ 知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2025」21 頁<<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizAIsan2025/pdf/suishinkeikaku.pdf>>。

⁶⁵ 産構審資料 18 頁。

⁶⁶ 産構審資料 18 頁。

⁶⁷ 産構審議事録 17～18 頁〔新村玲英子発言〕、23 頁〔田村善之発言〕、前田・前掲注(19)。米国特許商標庁の発明者性に関する新たなガイダンス(注 74 参照)も、発明者認定基準は変わらないと述べていることにつき、注 74～注 76 に対応する本文参照。

②AI 道具型発明であるが、これらの発明の創作過程においては、多数の者が関与し得る。例えば、①については、AI の開発への関与者として、全体構成設計者、学習データ作成者、AI に学習させた教育者、ファイン・チューニング実施者等、また、②については、それらの者に加えて、AI を特定分野に適用した者等である。これらの者については、個々の発明の特徴的部分(技術的思想)次第ではあるが、当該部分への創作的関与が認められる場合には、(共同)発明者たり得ると考えられる⁶⁸。

なかでも関心を集めているのは、特化型 AI 開発者の扱いである。前述したとおり、産業構造審議会は、『「発明者」の柔軟な解釈』の可能性を示唆しているが、その際に例示しているのは「発明に向かって特化型 AI を作り上げた AI 開発者の扱い」⁶⁹である。

学説には、特化型 AI の例としての創薬用 AI について、ターゲット探索やリード探索に AI を活用して化合物発明や医薬用途発明を創作した場合、実際の実験等に創作的に関与して具体化した者が発明者とされ易い一方、試験用機器の開発・製造者や研究開発環境の整備者は発明者とされ難いといった裁判例の傾向に照らすと、創薬用 AI の開発者は、原則として、それらの発明の「技術的思想」又は「特徴的部分」に対する「現実」の「創作」的な関与に係る「重要な貢献」が乏しく、共同発明者と認定され難いが、例外的に、創薬研究者よりも高度な創薬能力を発揮するような創薬用 AI を開発・供用した AI 研究者は、特に創薬研究者との共同研究開発等のときには、共同発明者と認定され得る余地があるとの見解がある⁷⁰。

同様に、実験機器の発明者は、実験機器を単にツールとして用いた別の発明の共同発明者とならないように、AI 開発者は、AI がそれと異なる技術思想の創作過程に用いられることだけでは原則として共同発明者ではないとしつつも、学習データ、学習方法、チューニングが発明となり得る情報の生成に直接影響し、学習済みモデル生成とその活用による技術情報の生成が密接に連携していれば共同発明者の余地があり得るとする見解

⁶⁸ これらの者の発明者性について具体的に検討するものとして、中山・発明者 58～62 頁。平嶋竜太「機械学習・深層学習関連発明がもたらす特許法における新たな諸課題」別冊パテント 23 号 177～180、185～187 頁(2020)等。

⁶⁹ 産構審資料 18 頁。

⁷⁰ 飯田・前掲注(63)75～80 頁。

もある⁷¹。

この点については、特化型 AI を実験機器と同視し得るかが鍵となろう。特化型 AI もそれによる生成物を見付け出すという意味において実験機器と変わらないと理解すれば、特化型 AI 開発者は発明者ではないとも考えられる。これに対して、特定目的のために特定データを用いて開発される AI は、実験機器ほど汎用的ではなく、また、特化型 AI の開発時点において既に発明の創作行為が開始されているとも考えられる。そうすると、①特定の AI が②その出力のために開発され、同一の技術的課題解決のために密接に関連している場合、①の特化型 AI の開発者も②の生成物の発明者たり得ると考える余地もあろう⁷²。

なお、米国特許商標庁は、2024 年 2 月 13 日に AI 支援発明における発明者性に関するガイダンス（以下「旧ガイダンス」という。）⁷³を作成公表したが、2025 年 11 月 28 日に、これを廃止し、改訂したガイダンス（以下「改訂ガイダンス」という。）⁷⁴を作成公表した。改訂理由は、旧ガイダンスが依拠していた Pannu 基準⁷⁵は、複数の自然人が関与する場合の共同発明者認定の基準であるが、一人の自然人が AI を用いて発明を創作した場合には、AI は共同発明者たり得ないため、Pannu 基準を適用することができないためである。

その上で、改訂ガイダンスは、発明者認定基準は、AI 利用の有無により変わるものではないと述べるとともに、AI は実験機器等に類似しており、AI は、クレームされた発明を着想した自然人により用いられる道具であるとする。この点から AI と実験機器等の類似性を強調すれば、特化型 AI の開発者は発明者ではないとも考えられなくもない。もともと、改訂ガイダンスはそこまで明確に述べているわけではない。また、旧ガイドラインで

⁷¹ 平嶋・前掲(68)187 頁。

⁷² 中山・発明者 61～62 頁、前田・前掲注(19)。

⁷³ USPTO, *Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions*, 89 FR 10043 (2024) <<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions>>.

⁷⁴ USPTO, *Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions*, 90 FR 54636 (2025) <<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-11-28/pdf/2025-21457.pdf>>.

⁷⁵ *Pannu v. Iola Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).

は、特定の課題について特定の解決策を引き出すために AI を設計、構築、学習させたものは、それが重要な貢献であれば発明者たり得るとの記述もあり⁷⁶、廃止されたとはいえ、かかる部分の位置付けは明らかではない。

いずれにせよ、特化型 AI 開発者の扱いは、残された課題の一つである。さらに、その点に限らず、AI の進歩に伴い自然人の関与が低下する中で、どの程度の創作的関与があれば自然人を発明者と認定することができるか、従来の発明に比べて AI 関連発明の発明者を緩やかに認定することができるか、については、さらなる検討を要しよう⁷⁷。

【論点 8】進歩性判断において当業者の AI 利用をどのように考慮するか

論点 5 及び論点 6 は、「自律的」AI 発明の引例適格性を問題とするものであったが、論点 8 は、進歩性判断において、引例に基づいて当業者が容易に想到することができたという論理付けについて検討する際、当業者による AI 利用をどのように考慮するのかという問題である。

いうまでもなく、発明者のみが AI を利用するわけではなく、当業者も AI を利用し得る。そうすると、実務上、当業者は「研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること」⁷⁸と解されているから、AI が通常の技術的手段といえるのであれば、当業者による AI 利用を前提に論理付けの有無を判断しても差し支えないであろう⁷⁹。当業者に AI の利用を期待できる状況において、当業者が AI を用いれば容易に想到することができる発明に特許のインセンティブは不要と考えられるからである⁸⁰。

⁷⁶ USPTO, *supra* note 73, Guiding Principles 4.

⁷⁷ 中山・発明者 62 頁及び中山・特許研究 25 頁は、嫌気性接着剤組成物の事例(審査 HB 附属書 A1. 事例 51)を題材に、AI 関連発明については、AI に対する自然人の指示が多少抽象的でも、AI による具体的解決手段特定の蓋然性が高いことを根拠に、同じ指示が人間になされた場合よりも発明者を緩やかに認定する可能性を示唆するのに対して、愛知・前掲注(13)72 頁は、違和感も残ると指摘するほか、前田・前掲注(19)も多少の留保を付している。

⁷⁸ 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第 2 章第 2 節 2. (ii)。同旨、東京高判平 14・12・26 平成 12 年(行ケ)404 号。

⁷⁹ 知財研報告書 100 頁。

⁸⁰ 中山・進歩性 193 頁。

もともと、当業者にとって AI は「通常」の技術的手段であるといえるのかという点が次に問題となる。この点については、本願出願の技術分野における AI の客観的利用割合から当該技術分野において AI の利用が一般化していると認められる場合に限り、AI を「通常」の技術的手段であると判断するのも一案であろう。

しかし、実務上、当業者が用いることができる「通常」の技術的手段にそこまで厳格な客観的利用割合の裏付けが要求されているわけではないと考えられる。例えば、審査 HB においては、AI による人間の業務の単なる置換について進歩性が否定される事例が複数挙げられている。そのうち、癌レベル算出装置⁸¹の事例では、血液を分析して得られるマーカーの測定値から AI を利用して癌の可能性を示すレベルを算出する当該装置は、医師が行っている推定方法の単なるシステム化として進歩性が否定されるが、その際、当該分野における AI の利用割合を問うことなく、単に病気の可能性の判定に AI が用いられていることが周知技術として認定されているにとどまる。同様にレーザ加工装置の複数のパラメータを学習済みモデルを用いて調整することは、オペレータが行っていた業務の AI を用いた単純なシステム化であるとして進歩性が否定される事例⁸²においても、人間の業務の効率化のために人間の判断を機械学習された学習済みモデルにより代替することは慣用技術と認定されている⁸³。裁判例においても、知財高判令和 4・9・22 令和 3 年(行ケ)10086 号〔受精判定システム事件〕は、機械学習を用いた画像中の前核の数の判定に基づく受精判定システムの発明について、細胞の形態学的特徴を画像から取得するための基準を機械学習を用いて構築することは、生殖医療分野における周知技術であったことを理由に進歩性を否定している。この事案も人間による受精判定を AI

⁸¹ 審査 HB 附属書 A5. 事例 33。

⁸² 審査 HB 附属書 A5. 事例 33。

⁸³ その他、生成 AI を用いたカスタマーセンター用回答自動生成装置の例(審査 HB 附属書 A5. 事例 33)でも、カスタマーセンターの担当者がデータベースを検索して問い合わせに対する回答を作成していたものを生成 AI(大規模言語モデル)を用いて回答を自動生成することについて、進歩性を否定するに際して、質問文を大規模言語モデルに入力して回答文を得ることは、慣用技術であると認定されている。

により単に置換したにすぎない例と考えられる⁸⁴。

このように AI により人間の業務を単に置換しても進歩性は否定される。そうすると、今日、AI 関連発明は多岐の分野にわたって出願されていることからしても⁸⁵、AI の利用は幅広い分野において周知・慣用技術と認められ、単なる AI の適用については幅広い分野で進歩性が否定されることとなろう。この結果は、人間が行っている業務やビジネスを行う方法のシステム化について進歩性が否定されるとの従来の審査実務⁸⁶と同様である。このことは、審査実務上、AI とコンピュータは同列に扱われ、当業者は、一般的なコンピュータと同程度に AI を利用することができると想定されていることを示すものともいえよう⁸⁷。

以上を踏まえて、AI は「通常」の技術的手段といえるのかという点に戻ると、AI の客観的な利用割合を問題にするのではなく、当業者に AI の利用を期待することが不合理でなければ「通常」といえると理解するならば、現時点において AI は多くの分野において当業者が用いることができる「通常」の技術的手段であるということも許されよう⁸⁸。

もっとも、人間が実施していた業務の AI による単なる置換の場合はよいとしても、本願発明の技術分野において一般に AI の利用は周知・慣用技術であるという理由のみで本願発明に容易に想到可能であるとして進歩性が否定されると、発明の保護が図られないおそれがあるため、審査官は、安易な出願の拒絶を避け、具体的な根拠を示すことが求められる⁸⁹。

具体的に AI の利用が進歩性判断に与える影響を考える上で、ピリミジン大合議判決は、格好の素材を提供する。この事件では、本件発明と主引用発明との相違点が、副引用発明と主張された刊行物に記載された化合物の一般式における 2,000 万通り以上の選択肢の一つであった場合において、進歩性判断の前提として副引用発明を認定することができるかが問題

⁸⁴ 東海林保「AI 関連発明における新規性・進歩性判断に関する一考察」清水古稀・前掲注(63)143頁。

⁸⁵ 特許庁・前掲注(3)13～15頁。

⁸⁶ 審査 HB 附属書 B 第 1 章 2.2.3.2(4)。

⁸⁷ 中山・進歩性 183、195 頁。

⁸⁸ 中山・進歩性 194～195 頁。

⁸⁹ 知財研報告書 91 頁。

とされた。知財高裁は、進歩性判断の基礎とすべき「刊行物に記載された発明」(29条1項3号)は、具体的な技術的思想でなければならないが、刊行物に化合物が膨大な数の選択肢を有する一般式の形式で記載されている場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、引用発明と認定することができないとの一般論の下で、あてはめでは、相違点に係る化合物は、2,000万通り以上の選択肢の一つにすぎず、また、「殊に極めて好ましい化合物」や実施例として当該化合物が記載されていたわけでもないため、当業者が当該化合物を積極的あるいは優先的に選択する事情を見出すことは困難であり、刊行物から相違点に対応する技術的思想を抽出できない、として、引用発明適格性を否定した。

同判決に対しては、AIの利用によりその判示が将来的に影響を受ける可能性が指摘されている。膨大な数の選択肢を有する一般式の形式で化合物が記載されているとしても、少なくとも将来的には、AIを利用すれば目的の化合物を選択する困難性は大きく低下し、判断枠組みの再検討が必要になるかもしれないというのである⁹⁰。確かに人間にとっては膨大でもAIにとって膨大であるとは限らず、人間を前提とした上記判断枠組みは、当業者がAIを利用することを想定した場合には、必ずしも適切ではないとも考えられる。

この点に関連して、米国では、AIの利用を自明性の根拠の一つである「試みるのが自明」(Obvious to try)基準において考慮することを提案する学説⁹¹もある。KSR最高裁判決によれば、課題解決に向けた設計上のニーズ又は市場圧力が存在する一方で、予測可能な特定の解決策が限られており、成功が期待されるような場合、組み合わせを「試みるのが自明」(Obvious to try)であれば、その組み合わせは自明とされ⁹²、審査基準も同様の考え方を

⁹⁰ 知財高裁詳報(無記名解説)L&T80号96～97頁(2018)、加藤浩「判批」知財ふりずむ16巻190号35頁(2018)、井関涼子「判批」特許研究66号74頁(2018)。

⁹¹ Liza Vertinsky, *Thinking Machines and Patent Law*, in RESEARCH HANDBOOK ON THE LAW OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 15-16 (Woodrow Barfield & Ugo Pagallo eds., 2018)。

⁹² KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 421 (2007)。

採用している⁹³。上記学説によれば、AIの利用は「試みるのが自明」(Obvious to try)といえる範囲を拡大させる結果、自明と判断される範囲も拡大する。ここでも、人間にとって解決策が無数に存在しても、AIにとってその点は支障とならないことが想定されている。

このように、とりわけ無数の選択肢の中から特定の選択肢を絞り込むといった場面では、AIによる大量の情報処理能力は、人間にとって困難に見える問題を容易にする可能性がある。ただし、そのようなAIの一般的・潜在的な能力のみをもって進歩性を否定すると、前述したとおり発明の保護が不十分となるおそれがある。本願出願の技術分野における具体的なAIの利用事例を具体的に示すなど、拒絶・無効理由の在り方を工夫することが望まれる。

以上のとおり、当業者によるAIの利用は、一般に進歩性のハードルを引き上げる方向に働くと考えられるが、運用面においては検討すべき課題が残されている⁹⁴。

【論点9】記載要件について実験結果等を要求する運用を見直すべきか

現在の審査実務では、AIにより機能が推定された物の発明について、記載要件(サポート要件〔36条6項1号〕及び実施可能要件〔36条4項1号〕)を充足するためには、原則として実際の実験結果等が要求される⁹⁵。これは、化合物の技術分野において、AIの予測結果が実際の実験結果に代わり得ることは、出願時の技術常識でないとの前提に基づいている。しかし、今後AIの進歩によりAIの予測の信頼性が向上すれば、実際の実験結果を不要としてもよいか、というのが、論点9である。

進歩性及び記載要件は、いずれも当業者を基準に判断され、一般に、当

⁹³ USPTO Manual of Patent Examining Procedures, Section 2143 Examples of Basic Requirements of a Prima Facie Case of Obviousness, “Obvious to Try” – Choosing From a Finite Number of Identified, Predictable Solutions, With a Reasonable Expectation of Success.

⁹⁴ 本稿で言及しなかった点も含めて、中島裕美＝潮海久雄「AI関連発明における特許要件」AIPPI 64巻7号582～586頁(2019)、知財研報告書100～101頁、東海林・前掲注(19)、中山・進歩性196～197頁。

⁹⁵ 審査HB附属書A1. 事例51、事例52。

業者のレベルが上がれば、進歩性要件は厳格化される一方、記載要件は緩和されると考えられる⁹⁶。そうすると、論点 8 においては、当業者による AI の利用が進歩性の水準を引き上げる方向に働くことを想定したが、今後、AI の信頼性が向上すれば、それを使う当業者のレベルも向上し、進歩性の水準はさらに引き上げられる反面、記載要件に関しては、AI の予測結果のみでも同要件が充足される可能性が高くなると考えることもできる。もっとも、AI による予測と実際の実験データの差が将来完全に埋まることは考えられず、また、仮にその差が将来埋まったとしてもなお実際の実験結果を必要とする現在の運用の維持を望む意見も多いとされる⁹⁷。

この問題は、進歩性要件と記載要件における当業者を同一の概念として理解するかという問題に関わる。両者を同一と理解するのであれば、AI の一層の進歩に伴う当業者のレベル向上は、進歩性のハードルを引き上げる一方、記載要件のハードルを引き下げ、将来的には実際の実験結果を不要とする場合も生じると考えられる⁹⁸。これに対して、当業者概念は同一ではないとの理解もあり得る⁹⁹。両者の趣旨の相違に着目するならば、当業者が容易に想到することができない発明の創作を排他権のインセンティブにより促す進歩性要件は、技術の進歩を図る点に力点があるのに対して、発明公開の代償として排他権を付与する公開代償説の観点から当業者が課題解決を認識し得るように、また、発明を実施することができるように開示することを求める記載要件は、技術の普及を図る点に力点がある。そうだとすると、記載要件における当業者のレベルは進歩性要件のそれより低いと考える余地もあり得よう。実際、審査基準においても、両要件の当

⁹⁶ Dan L. Burk & Mark A. Lemley(山崎昇訳)「特許法における政策レバー(2)」知的財産法政策学研究 15 号 78～80 頁(2007)、島並良「特許法における当業者の概念」神戸法学年報 18 号 231 頁(2002)。

⁹⁷ 知財研報告書 106～107 頁。

⁹⁸ 前田・前掲注(19)は、予測の精度という事実の問題として、そのようなことがあり得るとしつつも、記載要件の充足が認められても、結局は進歩性要件が否定される可能性が高いとする。

⁹⁹ 吉藤＝熊谷・前掲注(43)263 頁、高林・前掲注(31)58 頁、島並ほか・前掲注(34)39 頁注 63〔島並〕等。

業者の概念は同一ではない¹⁰⁰。

いずれの立場を採るにせよ、当業者概念を如何に理解するかという点において、論点9は、論点8とも関連する。論点9は、現時点では潜在的な問題であるとしても今後のAIの進歩により顕在化する可能性もあり、論点8との関係も念頭において検討する必要がある。

4 おわりに

本稿では、AIと特許法をめぐる9つの論点を整理したが、論点は、これら9つに限られない¹⁰¹。新技術の登場に如何に対応するかは、特許法の宿命であるが、AIは、従来以上に様々な論点を提起しており、さらに議論を深めていく必要がある¹⁰²。

¹⁰⁰ 審査基準上、進歩性要件における当業者概念(特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第2節2.)と実施可能要件における当業者概念(同第Ⅱ部第1章第1節1.)は、共通点も多いが、相違点として、前者には、「請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準…にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること」が要求されるが、後者は、「請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有する」ことが求められているにとどまる。

¹⁰¹ そのほかにも、例えば、出願時点においてAIにより出力され得る(が、未だ出力されていない)情報は、公知といえるのか、といった問題がある。知財研報告書101～102頁、東海林・前掲注(19)、前田・前掲注(19)参照。また、権利行使面の課題につき、重富貴光「AI特許の権利行使に関する諸問題」別冊パテント31号247頁(2025)、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとの関係につき、中島＝潮海・前掲注(94)587～589頁、山本俊介「学習済みモデルのプロダクト・バイ・プロセス・クレーム該当性」特許研究81号6頁(2026)、さらに欧米との特許適格性、進歩性・開示要件に関する比較につき、竹中俊子＝伊藤みか「AI関連発明の特許性・開示要件基準の日米欧比較」別冊パテント26号85頁(2021)等を参照。

¹⁰² 本研究は、JSPS 科研費 JP 24H00131 の助成を受けている。