



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	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
Author(s)	東海林, 保
Citation	知的財産法政策学研究, 72, 51-68
Issue Date	2026-06
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/99968
Type	departmental bulletin paper
File Information	72-03-Shoji.pdf



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～

東海林 保

I はじめに

今日、AI(Artificial Intelligence 人工知能)は急激な発展を遂げており、近い将来、人間と同等に自ら学習する能力を持って幅広いタスクをこなし、特定の分野のタスクに限らず、あらゆる分野で柔軟に対応できる能力を持つといわれる AGI(Artificial General Intelligence 汎用型人工知能)や、さらに、全ての面で人間の知能を超える人工知能で、人間の持つ知識やスキルを大幅に上回り、独自の創造性や問題解決能力を発揮することが期待されている ASI(Artificial Super Intelligence 人工超知能)の出現も近いといわれています。

もし、このような AI が出現すると、AI が人の手を全く借りずに発明といえるような技術的解決手段を自ら生成することが想定されます¹。このような AI の出現が特許法(以下単に「法」といいます。)に及ぼす影響については、AI が生成した技術的解決手段の「発明」性、AI 自体の発明者適格性、特許適格性、新規性・進歩性の判断、記載要件の判断、AI が生成した発明の権利帰属、AI による特許権侵害の責任主体など様々な問題が考え

¹「現時点では、AI 自身が、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」が、「他方で、今後、AI 技術等のさらなる進展により、AI が自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについては、技術の進展や国際動向、ユーザーニーズ等を踏まえながら、発明者認定への影響を含め、引き続き必要に応じた検討を特許庁は関係省庁と連携の上で進めることが望ましい」(知財戦略本部「AI 時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」(2024)85 頁)とされている。

られますが、ここではその中から、「AI が特許発明の進歩性判断に及ぼす影響」に絞ってお話しようと思います。

まず、お話をする前提として、用語の説明をします。なにぶんにも近い将来の話なので用語が統一されているとは言い難いのですが、ここでは、まず、AI が出力した成果物を「AI 生成物」と、さきほどお話したような AI が人の手を全く借りずに自ら出力した成果物を「自律的 AI 生成物」と、AI が生成した又は生成し得る技術的課題の解決手段を「AI 生成発明」と、AI が人の手を全く借りずに自ら生成した又は生成し得る技術的課題の解決手段を「自律的 AI 生成発明」と称することにします。

Ⅱ 法 2 条 1 項の「発明」は自然人がしたものに限られるか

1 限定説と非限定説

AI が進歩性判断に与える影響を考えるうえで前提となる重要な点として、法 2 条 1 項の「発明」は自然人がしたものに限られるかという問題があります。すなわち、自律的 AI 生成発明は「発明」といえるかという問題ですが、この点については、自律的 AI 生成発明は法 2 条 1 項の「発明」に含まれないという限定説と、自律的 AI 生成発明も法 2 条 1 項の「発明」に含まれるという非限定説とがあります²。

限定説の主な理由は、法 2 条 1 項は「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。」と規定しているところ、「思想」や「創作」は自然人でなければならないこと、法 29 条 1 項柱書が「産業上利用することができる発明をした者は、・・・特許を受けることができる」と規定し、法 36 条 1 項 2 号が特許出願の願書には「発明者の氏名、住所及び居所」を記載しなければならないと規定しているように、特許法には自然人の創作のみが「発明」として保護されることを前提とした規定があることなどを理由としています。

一方、非限定説の主な理由は、「発明」とは技術的課題に対する解決手段を提示することであって客観的に捉えることができるから、それは AI で

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) vii 頁、xix 頁、18 頁参照

も可能であること、「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性と反復可能性があればよいのであって、「思想」という言葉にそれ以上の意味はないこと、「創作」とは単に「発明」と「発見」とを区別するための概念にすぎないこと³などです。

2 DABUS 事件

この点に関連する最近の裁判例として、DABUS 事件があります。

1) 事案の概要

この事件の概要は次のとおりです。X(米国人)は、名称を「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」とする特許(本願特許)についての出願人です。Xの主張によると、本願特許発明は、ダバス(DABUS⁴)と名付けられたAIが、人の手を借りずに自律的に発明したものであるということです。そこで、Xは、本願特許につき特許協力条約に基づき国際特許出願(本件出願)を行い、我が国の特許庁長官に対し、法184条の5第1項所定の書面(本件国内書面)の提出手続を行った際、同書面の記載要件である「発明者の氏名」につき「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載しましたが、特許庁長官はXに対して「発明者の氏名」として自然人の氏名を記載するよう補正を促しました。これに対し、Xが補正に応じなかったため、特許庁長官が同条3項に基づき、本件出願を却下する処分(本件処分)をしたところ、Xがこれを不服として国を相手に本件処分の取消しを求めたというものです。

2) 裁判所の判断

第1審である東京地裁⁵は、知的財産基本法2条1項の記載を理由として、「特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である」と判示して請求を棄却しましたが、その控訴審である知財高裁⁶は、「特許法上、『特許を受ける権利』は、自然人が発明者である場合

³ 知的財産研究所・前掲注2)89頁参照

⁴ DABUSとは「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentence」の略称だとされている。

⁵ 東京地判令和6年6月16日(令和5年(行ウ)第5001号)裁判所HP

にのみ発生する権利である。」「特許法は、特許を受ける権利について、自然人が発明をしたとき、原則として、当該自然人に原始的に特許を受ける権利が帰属するものとして発生することとし、例外的に、職務発明について、一定の要件の下に使用者等に原始的に帰属することを認めているが、これら以外の者に特許を受ける権利が発生することを定めた規定はない。また、同法に定める『特許を受ける権利』以外の権利に基づき特許を付与するための手続を定めた規定や、自然人以外の者が発明者になることを前提として特許を付与するための手続を定めた規定もない。したがって、同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と解するのが相当である。」「したがって、現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認め、特許を付与するための手続を定めているにすぎないから、AI 発明については、同法に基づき特許を付与することはできない。そうすると、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、特許法に基づき AI 発明について特許付与が可能である旨の原告の主張は、理由がない。」と判示しました。

上記知財高裁の判示を分析しますと、知財高裁は「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断しているものの、「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」とも判示していることから、法 2 条 1 項の「発明」に自律的 AI 生成発明が含まれるか否かという点については判断をしていないと読むことができます。したがって、我が国ではこの問題について明確な判断をした裁判例はまだ存在しないということになると思います。

3 若干の考察

なかなか難しい問題ですが、私見としては非限定説が妥当なのではないかと考えています。理由は、前述の非限定説の理由として掲げた点にあります。補足しますと、そもそも「思想」とか「創作」とかいう言葉が使用されているからといって、著作権と同様に自然人固有のものと考えする必要はないのではないかと思います。著作権は「文化の発展に寄与する」ことを目

⁶ 知財高判令和 7 年 1 月 30 日(令和 6 年(行コ)第 10006 号)裁判所 HP

的とする制度であり、確かに「文化」は自然人固有のものです。特許法は産業の発展を目的とするものであり、産業の発展に寄与する技術の創作は自然人固有のものと考えなければならない制約はないように思います。また、著作権は、「思想・感情の創作的表現」ですから、ここでいう「思想」は「感情」と同列に論じられるべきものであって、それはまさに自然人固有のものといえると思いますが、特許法の「技術的思想」は技術の課題を解決するための発想であり、そのような発想は将来的には AI も自律的になし得る可能性のあるものであって、これを自然人固有のものに限定することの意味は乏しいように思います。さらに、著作権は、人間が思想・感情の表現を創作した時点で直ちに発生する権利ですが、特許権は、特許出願をして特許要件等の審査を受けて登録されることによってはじめて発生する権利ですから、その発生の過程を考慮しても同列に論じる必要はないように思われます⁷。また、自律的 AI 生成発明を「発明」と認めないと、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が損なわれるおそれがあり、また、今後、海外において自律的 AI 生成発明も「発明」と認められて何らかの方法で特許が付与される可能性もあるため⁸、国際競争力を失わないようにするとの観点や、優れた自律的 AI 生成発明の公開を促進することにより発明を奨励する必要もあるのではないかと思います。

上記知財高裁判決は、あくまで、「発明」を特許を受ける権利が発生するか否かという観点から立論しているため、特許を受ける権利から離れて、純粹に、自律的 AI 生成物が「発明」に該当するか否かという観点には影響しないと読むことができるのではないかと思います。

Ⅲ 自律的 AI 生成発明に法 29 条 1 項・2 項所定の引用発明適格性が認められるか

1 法 2 条 1 項の「発明」と法 29 条の「発明」は意味が異なるのか

この点について、前述の法 2 条 1 項の「発明」の意義における非限定説に

⁷ 知的財産研究所・前掲注 2) 92 頁参照

⁸ 例えば、ブラジルでは、2024 年に、発明者と認められる自然人が存在しない自律的 AI 生成物に対し、AI 自体を発明者として特許を出願することを認めるという内容の法案が提出されたという動きもある(知的財産研究所・前掲注 2) 15 頁参照)。

よれば、自律的 AI 生成発明も法 2 条 1 項の「発明」に含まれるので、同条の「発明」と法 29 条 1 項の「発明」は同じ意味であるということになり、したがって、自律的 AI 生成発明にも当然に引用発明適格性が認められるということになると思います。一方、法 2 条 1 項の「発明」の意義における限定説によれば、法 2 条 1 項の「発明」は自然人がしたもの限定されるので、法 2 条 1 項の「発明」と法 29 条の「発明」の意味が同じと考えると、自律的 AI 生成発明に引用発明適格性を認めることが困難となります⁹。しかし、限定説を唱える論者でも、自律的 AI 生成発明にも引用発明適格性を認めるべきであるとの意見が多数であるように思います。その理由としては、発明の奨励という特許法の趣旨に鑑みると、自律的 AI 生成物か否かにかかわらず、公知の情報と同じ又はそれに基づき容易に発明することができる発明に特許権を付与することは適切ではないという視点があるようです¹⁰。そこで、限定説では、例えば、法 29 条 2 項の「前項各号に掲げる発明」は例示にすぎないなどの理由により、法 2 条 1 項の「発明」と法 29 条の「発明」の意味は異なること（発明概念の相対性）を前提として、自律的 AI 生成発明に引用発明適格性を認めるという結論を導き出しています。

2 若干の考察

前述のように、私見では、法 2 条 1 項の「発明」の意義における非限定説が妥当ではないかと考えていますので、自律的 AI 生成発明にも当然に引用発明適格性が認められると考えられますし、同条の「発明」と法 29 条 1 項の「発明」とは同じ意味であるということになります。

そこで、限定説のいう「発明概念の相対性」について考えてみたいと思います。

まず、そもそも、法 2 条 1 項が「この法律で『発明』とは」と規定していることからすれば、同項は「発明」概念の定義規定とみるべきですから、特許法に別な意味である旨の規定がない限り、特許法上に規定された「発明」は法 2 条 1 項の「発明」と同義と解されるのが原則であると思います。

ところで、法 29 条は、次のように規定しています。

⁹ 知的財産研究所・前掲注 2) vii 頁、19 頁、90 頁参照

¹⁰ 知的財産研究所・前掲注 2) viii 頁、20 頁、42 頁参照

「産業上利用することができる**発明**をした者は、次に掲げる**発明**を除き、その**発明**について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた**発明**
 - 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた**発明**
 - 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された**発明**又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった**発明**
- 2 特許出願前にその**発明**の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる**発明**に基いて容易に発明をすることができたときは、その**発明**については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」

そして、判例¹¹においては、「法 29 条は、その 1 項柱書において、出願の発明が『産業上利用することができる発明』であることを特許要件の一つとしているが、そこにいう『発明』は法 2 条 1 項にいう『発明』の意義に理解すべきものである」と判示されています。

前述のように、法 29 条には複数の「発明」という文言が出てきますし、確かに、それぞれの「発明」が含む意味は微妙に異なっています。例えば、「産業上利用することができる発明をした者」における「発明」は、請求項に記載された発明、すなわち、本願発明の意味ですし、同条 1 条各号の「発明」及び同条 2 項の「前項各号に掲げる発明に基いて」における「発明」は引用発明の意味ですし、同条 1 項柱書の「次に掲げる発明を除き」における「発明」はその両方の意味を含んだりしています。

しかしながら、前述のとおり、法 2 条 1 項の「発明」が定義規定であること、判例も法 2 条 1 項の「発明」と法 29 条 1 項柱書の「産業上利用することができる発明」における「発明」が同義であることを認めていること、同条 1 項柱書の「次に掲げる発明を除き」における「発明」は、新規性欠如の場合、すなわち本願発明が引用発明と同じであるという意味を含んでいることを考慮すると、法 29 条に規定された「発明」は、本願発明の意味と引用発明の意味が混在しているものの、それらが同一か若しくは似て非なるものかという多少のニュアンスの違いがあるにすぎず、それらは全て「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」という要件を満たして

¹¹ 最判昭和 52 年 10 月 13 日民集 31 卷 6 号 805 頁〔獣医用組成物事件〕

いることが前提となっていると解釈すべきではないかと思います。

3 自律的 AI 生成発明に引用発明適格性を認めるために何か条件を課すべきか

1) 肯定説と否定説

なぜこれが問題になっているかといいますと、AI は技術的事項と称するものを大量に生成することができること、現時点での AI には「ハルシネーション」(幻覚、幻影)がつきもので、AI はときに「理路整然と嘘をつく」場合があるからです。すなわち、AI はありもしない技術的事項を大量に生成してしまう可能性があるため、それらが全て引用発明として用いられることには問題があるのではないかということです。

この点については、特に条件は必要ないという否定説と、引用発明適格性を認めるためには、根拠の裏付け、実施可能性あるいは妥当性等の検証が必要という肯定説とがあります¹²。

2) 進歩性判断の基準

そこで、この問題を考えるに当たって、まず、進歩性判断の基準はどうなっているのかという点を見ていきたいと思います。

特許庁の審査基準¹³では、次のように記載されています。

「進歩性の判断は、当業者を基準とし、先行技術の中から、論理付けに最も適した一つの引用発明を選んで主引用発明とし、主引用発明から出発して、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、他の引用発明(「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かによって判断する。」

「主引用発明に副引用発明を適用したとすれば、請求項に係る発明に到達する場合には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、

¹² 知的財産研究所・前掲注 2) xi 頁、42 頁参照

¹³ 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.5

いずれか一つの観点に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけではないことに留意しなければならない。

- (1) 技術分野の関連性
- (2) 課題の共通性
- (3) 作用、機能の共通性
- (4) 引用発明の内容中の示唆

「進歩性が否定される方向に働く要素

- ・ 上記(1)～(4)を考慮した場合に動機付けがある
- ・ 主引用発明からの設計変更等
- ・ 先行技術の単なる寄せ集め

進歩性が肯定される方向に働く要素

- ・ 有利な効果
- ・ 阻害要因

もともと、特許庁の審査基準には法規範性がなく訴訟実務において使用されるものではありませんが、裁判所における進歩性判断の基準については、知財高裁大合議判決¹⁴において、「進歩性に係る要件が認められるかどうかは、特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明(本願発明)を認定した上で、特許法 29 条 1 項各号所定の発明と対比し、一致する点及び相違する点を認定し、相違する点が存する場合には、当業者が、出願時(又は優先権主張日。以下同じ。)の技術水準に基づいて当該相違点に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかを判断する。」、「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明することができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。」と判示されており、その内容はほぼ上記特許庁の審査基準と同様です。

¹⁴ 知財高判(特別部)平成 30 年 4 月 13 日(平成 28 年(行ケ)第 10182 号)〔ピリミジン誘導体事件〕

3) 「後知恵」排除の必要性

なお、上記の判断基準を用いて進歩性の有無を判断する場合に重要なことは、いわゆる「後知恵」にならないようにすることです。

この点について、知財高裁¹⁵は、「容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする『課題』の把握に当たって、その中に無意識的に『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と判示して、後知恵を排除するためには、「内容中の示唆」があることが重要であるとしています。

4) 引用発明適格性としての実施可能性の要否

この点については、引用発明適格性の要件として、実施し得る程度の開示は必要であるという肯定説と、実施可能であるように記載されていない公知文献でも、当業者に技術的示唆や動機付けを与えることがあり得るので、副引用例を組み合わせることによって実施可能と評価できるものであればよいという否定説とがあります。

肯定説の実質的な根拠として、「記載及び技術常識に基づき当業者がその物を作れることが明らかでないような技術情報については、情報公開の価値は必ずしも高くはないと考えられる。」「記載及び技術常識に基づき当業者がその物を作れることが明らかでないような技術情報が拒絶理由の根拠となると、その物を作ることを真に可能とした者の創作意欲を減退させることに繋がり得る。このような事態は『発明の奨励』という特許制度の趣旨に沿わないとも考えられる。」¹⁶と指摘されています。

¹⁵ 知財高判平成 21 年 1 月 28 日(平成 20 年(行ケ)第 10096 号)〔回路用接続部材事件〕

¹⁶ 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) 21 頁

5) 若干の考察

ところで、法 29 条 1 項 3 号の「刊行物に記載された発明」の引用発明適格性の要件としてどのようなものが必要かについて、知財高裁¹⁷⁾は、「同条 1 項 3 号の『刊行物に記載された発明』については、当事者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明することができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、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なければならない。」「引用発明として主張された発明が『刊行物に記載された発明』であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、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、これを引用発明と認定することはできない。」と判示しています。すなわち、「刊行物に記載された発明」の要件として、具体的な技術的思想が抽出されることを要すると判断しています。

また、上記の技術的思想の開示の程度に関し、知財高裁¹⁸⁾は、「特許法 29 条 1 項は、同項 3 号の『特許出願前に・・・頒布された刊行物に記載された発明』については特許を受けることができないと規定するものであるところ、上記『刊行物』に『物の発明』が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること(同法 2 条 1 項参照)にかんがみれば、当該刊行物に接した当事者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。特に、当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。」と判示しています。

¹⁷⁾ 前掲知財高判(特別部)平成 30 年 4 月 13 日〔ピリミジン誘導体事件〕

¹⁸⁾ 知財高判令和 5 年 3 月 22 日(令和 4 年(行ケ)第 10091 号)〔アミノレブリン酸事件〕

さらに、特許庁の審査基準¹⁹⁾においても、「審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明であっても、以下の(i)又(ii)の場合は、その刊行物に記載されたその発明を『引用発明』とすることができない。

(i) 物の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合

(ii) 方法の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合」と記載されています。

以上のとおり、審査基準及び裁判例においては、少なくとも「刊行物に記載された発明」といえるためには、「実施し得る程度の具体的な技術的思想が抽出できるもの」であることを必要としているように思います。

そして、この理は、引用発明適格性としての実施可能性の要否にもそのまま当てはまるものと考えています。

したがって、引用発明適格性を認めるためには、実施し得る程度の具体的な技術的思想が抽出できるものであることを要すると解すべきであると思います。

また、このことは、前述のとおり、進歩性の判断における後知恵の排除という観点からも裏付けられるのではないかと思います。すなわち、「後知恵を排除して進歩性判断を客観的に行うためには、当業者の参照できる知識は、『技術常識』の状態に達したものか、裏付けのある確立したもの(引用発明適格性を満たすもの)に限られるというルールが必要とも考えられる。」「引用例に記載されている事項が何でも当業者の知り得た知識として進歩性判断の基礎に用いられることは、後知恵により過度に進歩性が否定されることにつながりかねないし、『発明』としてある程度確立しているひとまとまりの知識(技術常識)のみを当業者は参照できると整理する方が進歩性判断の明確化に資する」との指摘²⁰⁾もあるように、後知恵を排除するためには内容中の示唆が必要だということは、すなわち、実施し

¹⁹⁾ 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第3節3.1.1

²⁰⁾ 前田健「審決取消訴訟の訴えの利益と進歩性判断における引用発明の認定」Law & Technology 83号(2019)25頁参照

得る程度の具体的な技術的思想の中から、その内容中の示唆が読み取れるというくらいのボリュームがあってまとまりのある技術的事項であることが引用発明適格性の要件として必要であるということになるのではないかと思います。

否定説の中には、「進歩性は、実施可能であるように記載されていない公知文献を主引用例として、その実施可能性を補うような事項が記載された副引用例を組み合わせることによって、否定されるケースというのも理論上あり得る」との見解²¹もありますが、そもそも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のできる副引用例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思いますし、そのような内容中の示唆がない場合は「後知恵」として排除されるべきところ、実施し得る程度の開示がない発明にはそのような内容中の示唆がないと判断される場合が多いのではないかと思います。

このように肯定説を採用し、AI生成発明についても同様に考えれば、AIの利活用に伴う情報(技術的事項)の大量生成・大量公開への懸念やハルシネーションによる不適切な引用例の適用をある程度阻止することができるのではないかと思います。

IV AIの利活用は「当業者」概念に影響を与えるか

1 法29条2項の「当業者」とは

次に、AIの発展が特許法上の「当業者」概念にどう影響するかという問題について考えてみたいと思います。特許法上「当業者」とは「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」(法29条2項、法36条4項1号)をいい、ここでは法29条2項の「当業者」を問題としています。同条項の「当業者」と法36条4項1号の「当業者」とは若干意味が異なっています。すなわち、後者は出願時における技術常識のある平均水準の技術者を意味していますが、前者の「当業者」はその技術分野における先行技術の全てを参照してこれを理解している者という、いわば観念的な技術者を

²¹ 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(18頁)における今村玲英子委員の発言参照

意味している²²といわれています。そこで、特許庁の審査基準には、法 29 条 2 項における「当業者」の要件として次のように記載されています。

「『当業者』とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの『専門家からなるチーム』として考えた方が適切な場合もある。

- (i) 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していること。
- (ii) 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。
- (iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。
- (iv) 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。」

法 29 条 2 項の「当業者」概念が観念的な技術者であるという意味で重要なのが、上記(ii)の「研究開発のための通常の技術的手段を用いることができること」と(iv)の「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」です。

2 出願時に標準的な AI が技術水準になった場合の「当業者」の概念の変容

そこで、上記のような「当業者」概念を前提とし、出願時に存在した標準的な AI が技術水準になった場合、「当業者」概念が変容するのかということが問題となります。この点については、「当業者」とは、AI 技術の進展に応じて AI をも通常の技術的手段として用いて創作能力を発揮する者となり²³、当業者は出願当時に存在したあらゆる AI を技術的手段として使用できる者ということになりそうです。そうしますと、AI 技術の進展に伴って「当業者」のレベルもどんどん上がっていき、結局、AI による発明が一般化

²² 高林龍「標準特許法 第 8 版」(有斐閣 2023)58 頁、中山信弘「特許法 第 5 版」(弘文堂 2023)144 頁参照

²³ 知的財産研究所・前掲注 2) 調査研究報告書 34 頁参照

する状況になれば、進歩性の判断は標準的な AI を前提に行われることになりますので、標準的な AI を用いて創作することが可能な技術は保護に値しないということになるとの見解²⁴や創作への人の寄与率が低くなった場合、進歩性判断の主体を人から AI に置き換える、すなわち、AI が創作できるものは進歩性がないと、進歩性の判断基準を変えるという意見²⁵がありますが、それでいいのかということです。

冒頭に述べた急激な AI 技術の発展を考えますと、出願時の標準的な AI のレベルは急激に上がっていくことが想定されますから、それに従って AI で創作できるものにはことごとく進歩性がないとすると、進歩性の基準のハードルが高くなりすぎて、進歩性欠如との拒絶理由が激増するのではないかと懸念があります。

3 AI も「通常の技術的手段」とした場合の問題点

前述のように、「当業者」概念が変容し、「当業者」とは AI 技術の進展に応じて AI をも通常の技術的手段として用いて創作能力を発揮する者を意味するとした場合、様々な問題点が浮上してきます。まず、そもそも出願時に存在した AI がどの程度普及したら「通常の技術的手段」といえるのか、AI も様々であり、一般公開され広く市民に利用されている AI もあれば、企業内あるいは事業所内のみで利用可能ないわば閉じた AI も存在します。それら様々な AI のうちの AI を技術水準とみるのかという問題です。仮に「通常の技術的手段」といえる AI を決定できるとしても、審査官が通常の技術手段である出願当時の AI の技術水準を適切に認識・理解することができるのかという問題もあります²⁶。今後も AI を利用した発明が増加することが想定される以上、審査官も AI リテラシーを習得する必要があると思いますが、実際問題として、審査官が出願当時の AI の技術

²⁴ 横山久芳「AI に関する著作権法・特許法上の問題」法律時報 91 巻 8 号(2019)41 頁、52 頁参照

²⁵ 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「AI を活用した創作や 3D プリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究」(平成 29 年 2 月)38 頁参照

²⁶ 知的財産研究所・前掲注 2) x 頁、34 頁参照

水準を認定することは極めて困難であると思われますし、出願人が使用した AI をどのように特定するのか(使用した AI を明細書に記載するよう求めるのか。)、どの程度の資料を提供させるのか、職権でどのように調査するのかなどいろいろ困難な問題が想定されるように思います。審査官が出願当時の技術水準にあるあらゆる AI にアクセス可能なようにすべきなのか、そのためにはどのような手段や態勢を構築しなければならないのかという難しい問題もあると思います(例えば、特許庁が出願当時に存在した全ての標準的な AI を引用例として確保しておくなどということは非現実的でしょう。)。さらに、審査官が、出願当時の AI の技術水準を確定でき、本願発明は出願時の AI を用いれば容易に発明できると判断した場合、拒絶理由通知にはどのような記載をすればよいかという点²⁷も気になるところです。審査官が出願当時の AI の技術水準を確認し、その AI の技術を用いれば進歩性欠如であると判断した過程を説明するのはなかなか困難であるように思われますが、説明するのが困難だからといって、「出願当時の AI の技術水準によれば、本願発明は容易に発明できたと認められる」というような抽象的な拒絶理由では、出願人の納得を得るのは難しいでしょう。

V 出願日時点で AI が生成可能な技術的事項は生成(出力)される前でも「公知」といえるか

1 問題の所在

「公知」すなわち、法 29 条 1 項 1 号に規定する「特許出願前に・・・公然知られた発明」とは、一般に、守秘義務を負っていない第三者がその発明の内容を知っていることをいいますが²⁸、ここでの問題は、出願時に存在した AI が推論可能な知識(技術的事項)ではあるが、いまだ現実に生成(出力)されていない情報である場合に、それを「公知」ということができるかということです。この問題を考えるに当たっては、出願当時、標準的な AI に同じ内容の指令を何度入力しても常に同じ内容の出力(技術的事項)が得られることが前提となっています²⁹。現時点でそのようなことがあり得

²⁷ 知的財産研究所・前掲注 2) x 頁、35 頁参照

²⁸ 中山・前掲注 22) 131 頁参照

²⁹ 知的財産研究所・前掲注 2) x 頁、37 頁参照

るのかについては懐疑的な見方もありますが、AIの精度が向上すれば理論上可能である³⁰といわれています。

2 肯定説と否定説

この点については、大きく分けて、AIが公衆に対してアクセス可能となった時点で「公知」といえるという肯定説と、「公知」の対象となるのは出願時点に存在したAIを利用して現に出力したAI生成物若しくは出願後公開されたAI生成物に限るという否定説などがあります³¹。

3 若干の考察

なかなか難しい問題ですが、現時点では、現に出力したAI生成物に限るとする否定説が妥当ではないかと思います。

肯定説の中には、この問題はウェブページにアクセスしているのと同様に似ているという意見もあります。確かに、同じ内容の指令を何度入力しても常に同じ内容の出力(技術的事項)が得られるということを前提とすると、肯定説のいうように、AIが公衆に対してアクセス可能でありさえすれば、現に出力されていなくてもいつでもその技術的事項に接することができるので、守秘義務を負っていない第三者がその発明の内容を知っている状態、すなわち「公知」といえるかもしれません。しかし、ウェブページの情報はアクセスしていない状態でもその内容は確定していて不動ですが、AIの場合は問い(指令)がなければその情報(技術的事項)は生成されませんから、いまだ生成されていない情報を「公知」というのには違和感があります。

また、AIの出力は日々の使用やデータのアップデートで常に変化するため、いまだ出力されていない公知技術の出願時の内容を後日どのように立証するのかという問題が発生します。

この点、①アルゴリズムのバージョンや出願時の論文から推測するとの意見、②公開された学習済みモデルを保存しておくとの意見、③出願当時の学習済みモデルを公的機関に寄託する制度を設けるとの意見がみられ

³⁰ 知的財産研究所・前掲注2) xi頁、38頁参照

³¹ 知的財産研究所・前掲注2) xi頁、39頁参照

ますが、①については、推測するという手法は、少なくとも訴訟上の立証としては不十分だと思いますし、②については、誰が学習済みモデルを保存するかにもよりますが、AI の所有者若しくは利用者自身が保存するという場合、その学習済みモデルが出願当時のものであることを立証すること自体が困難であると思われます。ウェブ上の情報であれば、例えば、ウェイバックマシーンなどのウェブアーカイブを利用して立証することが可能ですが、学習済みモデルでそのようなことが可能なのかは大いに疑問があるところです。③については、種苗法上の育成者権の植物の種や菌種のように、出願当時の学習済みモデルを公的機関に寄託する制度を設けるということかもしれませんが、植物の種や菌種とは違って膨大な量のデータを保存することになりますし、しかもバージョンアップするたびに保存する必要がありますから、これを公的機関が寄託物として全て管理するというのは現実的ではないように思われます。

このように考えますと、結局、現時点では「公知」の対象となるのは、あくまで出願時点に存在した AI を利用して出力した AI 生成物そのものといわざるを得ないのではないかと考える次第です。

以上