



SONDERHOFF
EINSEL

人工知能の応用と日本における 知的財産関連法からみた側面 第二部 特許

Felix Einsel,
Patent Attorney (Japan)

September 2017

www.se1910.com

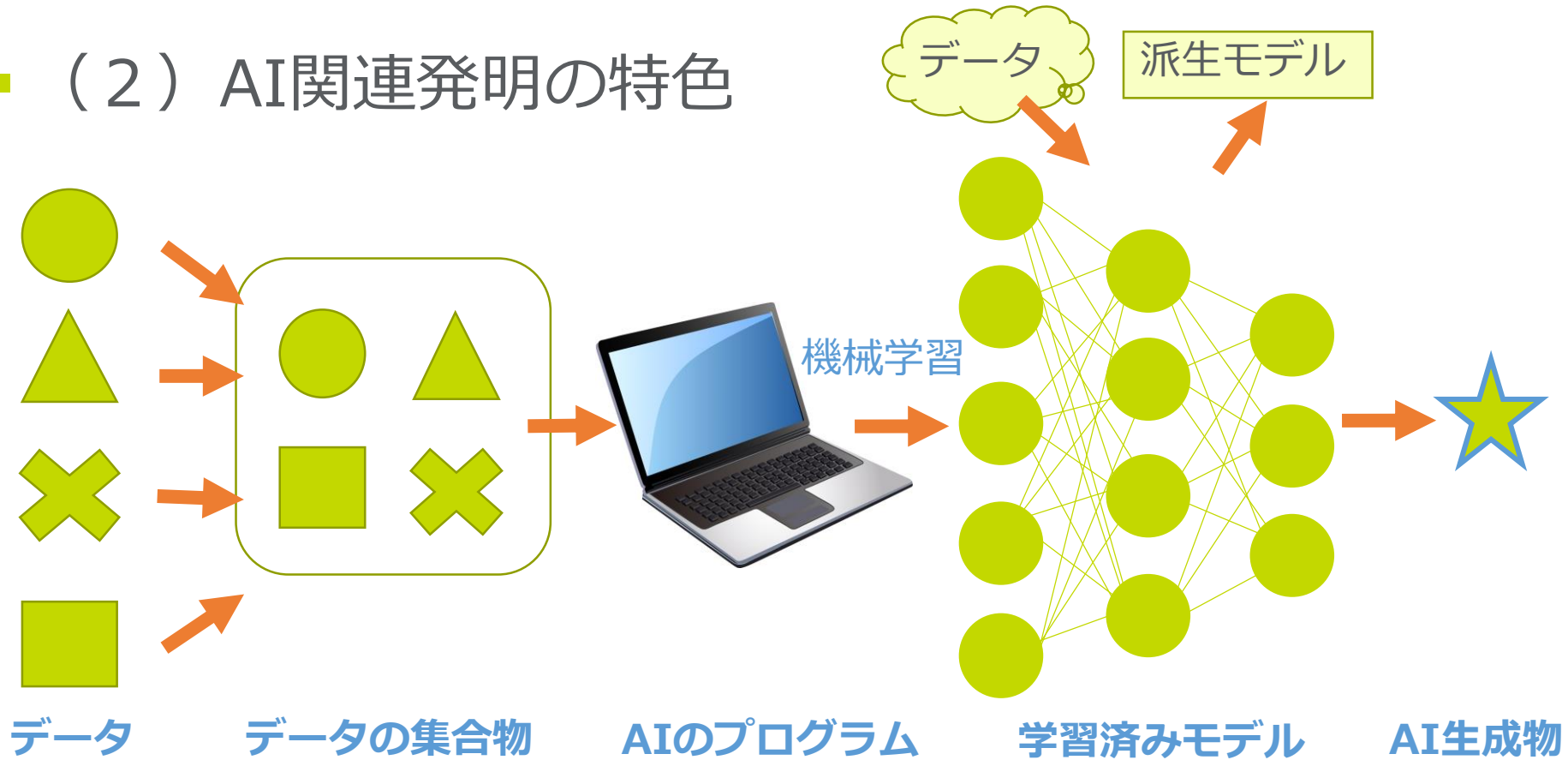
1.AI関連技術と特許について

(1) 総説

AI関連技術の法的な取り扱いは日本の知的財産戦略において最重要課題とされている（知的財産推進計画2016, 2017）。しかしAI関連技術は、既存の特許制度が想定していなかった事項を含むため、現行特許制度で対応できない部分と新しい法的枠組みが必要な部分があり、場合によっては特許制度の根幹を揺るがす可能性さえある。

1. AI関連技術と特許について

■ (2) AI関連発明の特色



異なるステージで異なる人が関わるため、それぞれのステージで知的財産権が発生する可能性あり。

1. AI関連技術と特許について

(3) 現行特許制度で対応可能な部分

- AIのプログラム：特許要件（進歩性など）を満たせば物（プログラム等）の発明として保護される。
(特許法第二条第三項第一号、同法第二条第四項)

1. AI関連技術と特許について

- 学習済みモデル：機械学習の手法については、特許要件（進歩性など）を満たせば、方法の発明として保護される。

（特許法第二条第三項第二号、場合によって第三号）

- AI生成物：AIのプログラムとパラメーターの組み合わせについては、特許要件（進歩性など）を満たせば、物（プログラム等）の発明として保護され得る。

（特許法第二条第三項第一号、同法第二条第四項）

1. AI関連技術と特許について

(3) 現行特許制度で対応可能な部分

- 特許、実用新案審査ハンドブック：平成29年3月22日にAI関連技術に関する事例を紹介

(発明該当性が問題となった事例)

付属書A 事例3-2：リンゴの糖度データ及びリンゴの糖度データの予測方法

付属書B 事例2-13：音声対話システムの対話シナリオのデータ構造

付属書B 事例2-14：宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル

1. AI関連技術と特許について

(進歩性が問題となった事例)

付属書A 事例 3 1 : 車載装置及びサーバーを有する学習システム

付属書A 事例 3 2 : 製造ラインの品質管理プログラム

出典 : https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

1. AI関連技術と特許について

(3) 現行特許制度で対応可能な部分

- AI生成物：人間が発明に寄与し、AIを道具として利用したと評価できる場合は、AI生成物を用いたサービスの提供方法などについて特許可。



AI生成物をAIが人間の手足としてではなく、自律的に創作した場合の保護の有無又は方法が問題。それ以外は現行法で対応可。

2. AI関連技術に関する特許の課題

AI生成物の取り扱い

現行法

- 現行法上は特許の対象とならない（特許法第二十九条の「産業上利用することができる発明をした者」に該当せず）？
- 現状としてAIが自律的に発明をする場合があるのか、実際にはすべて人間の創作的寄与があるのではないか（AIを道具として利用）との指摘。
- 各国特許庁との制度の調和

出典：2017年5月 知的財産戦略本部「知的財産推進計画2017」12頁

2. AI関連技術に関する特許の課題

AI生成物の取り扱い

①特許を付与しない



技術の累積進歩による産業の発達を図るという法目的（特許法第一条）に反する。

また、自然人が発明をしたように明細書を記載すればAIがした創作と分からない場合も多く、意味がない。

2. AI関連技術に関する特許の課題

AI生成物の取り扱い

②法人発明またはAIを発明者として認める



現行法を根本から変えることとなり、そこから派生してでてくる問題は図りしれない。

2. AI関連技術に関する特許の課題

AI生成物の取り扱い

③発明を評価・選択する者を発明者とみなす



現在の「発明」概念は一定の手段によって、一定の効果が生じること発明者が認識していることを前提としている。すなわち創作がなされという客観的要件に加えて主観的要件（発明者の認識）を要求しているのである。すなわちAIが創作した段階で誰もそれを知らない段階では発明は未完成である。

2. AI関連技術に関する特許の課題

AI生成物の取り扱い

③発明を評価・選択する者を発明者とみなす

AIの提示した解決手段に最初に触れるのは、その創作を評価・選択する者である。

その解決手段を評価し、特許による保護が可能であると判断した者こそが発明者である。

創作物を評価・選択することにも創作的価値があり、従って特許法第二十九条柱書の「産業上利用することができる発明をした者」に該当。

2. AI関連技術に関する特許の課題

AI生成物の取り扱い

③発明を評価・選択する者を発明者とみなす

メリット

- AI生成物の発明を人間が創作したと僭称する危険性が小さくなる。
- AIを企業から借りてきて創作させた場合の権利帰属の問題がない（AIのオーナーか、プログラマーかなど）。すなわち通常の職務発明として処理できる。
- 企業においてAI生成物の発明を評価、選択する者の「相当の利益」はその貢献度に応じて支払われる。場合によってはゼロ対価もあり得る。

2. AI関連技術に関する特許の課題

AI生成物の取り扱い

③発明を評価・選択する者を発明者とみなす

メリット

- 特許として保護することにより、営業秘密として秘匿することなく、公開のインセンティブとして働く。
- 権利行使についても、通常の特許と何ら変わりなく考えることができる（僭称の危険性が小さいため権利の濫用の恐れが小さいなど）。

2. AI関連技術に関する特許の課題

AI生成物の取り扱い

③発明を評価・選択する者を発明者とみなす

メリット

- 技術の累積進歩による産業の発達という法目的は人間のインセンティブ、モチベーションがその根幹にある。モチベーションを持たないAIを中心に法制度を構築することは避けるべき。従って最大のメリットは長年機能してきた現在の法的枠組みを維持できることにある。

2. AI関連技術に関する特許の課題

AI生成物の取り扱い

③発明を評価・選択する者を発明者とみなす

デメリット

- 発明を評価・選択する者を発明者とみなすことは法政策的論点から決めるべきであり、裁判所に委ねる事項でない。国会が動くべき。
- 一部の大企業による特許の独占状態の危険性はゼロではない。中小企業が生き残るための手段を講じる必要性あり。（強制実施権など）

3. AI関連技術のその他の枠組みによる保護の可能性

(1) 営業秘密

(2) 実用新案

- メリット

技術が刻々と変化していく分野における早期の保護及び、必要な場合は権利行使が可能

3. AI関連技術のその他の枠組みによる保護の可能性

(2) 実用新案

■ デメリット

方法の発明が保護されない。なお、実用新案法が方法の発明を保護しないのは、歴史的には方法の発明が第三者による登録可能性及び権利範囲について不明確な点があり、法的安定性を阻害するというものだった。今日インターネットを通じて公報にアクセスできることを考えると、そのような懸念にはもう当てはまらず、立法論として方法の発明も実用新案として保護すべき。

Thank you
for
your attention.

Contact

SONDERHOFF & EINSEL LAW AND PATENT OFFICE

Shin Marunouchi Center Bldg. 18th/19th Floor 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005

Tel [+81-3-5220-6500](tel:+81-3-5220-6500)

Fax [+81-3-5220-6556](tel:+81-3-5220-6556) (G3)

Fax [+81-3-5220-6530](tel:+81-3-5220-6530) (G4)

Fax [+81-3-5220-6583](tel:+81-3-5220-6583) (Law Department)

www.se1910.com