

AI発明の保護に関する調査研究報告書

令和8年3月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

要 約

背景

AIの急速な進展に伴い、国内外においてAIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方について議論がなされている。知的財産推進計画2024では、AI技術等の更なる進展により、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、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検討を進めることが望ましい旨が指摘されており、特許庁としても、技術の進展等を踏まえた上で、発明の保護の在り方について継続的な調査研究を行っている。

目的

本調査研究は、AIを利活用する企業へのヒアリング等を通じて、将来的な発明の保護の在り方に関する課題・対応策等を分析し、AI技術の進歩を踏まえた発明の保護の在り方を検討するための基礎資料とすることを目的とする。



公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書、法・判例等検索データベース及びインターネット情報等を利用し、AIを利用して創作した発明に関する各国の動き、各国の現行制度・運用、発明創作におけるAIの利用について調査を実施した。

国内ヒアリング調査

研究開発、発明創作又は特許業務にAIを利活用している企業等11者、AIを利用して創作した発明の特許法上の取扱いに関して知見を有する学識者及び法曹関係者5名を対象に、公開情報調査の内容を踏まえ、ヒアリング調査を実施した。



まとめ

- AI自律発明の保護について、企業等の意見は分かれた。有識者からは、特許法第2条第1項の「発明」にAI自律発明は含まれるという意見が多く示された。
- 多くの企業等、有識者からは、AIを利用して創作した発明も、現行の発明者認定の基準で対応可能との意見が示された。公的な指針を求める声も多くある一方、厳格な指針や具体的な事例を示すことは難しいとの意見もあった。
- 企業等、有識者から、AIが生成したことを理由に引用発明から除外すべきとの意見はなく、現行の審査基準の適用で対応可能とする意見が多かった。
- 企業等、有識者からは、発明創作にAIを利用したことの開示要件は現時点で不要との意見が多数であったが、将来的に必要となる可能性もあるとの指摘もあった。
- 企業等、有識者からは、AI自律発明の実施者にも先使用权を認めるべきとの意見が多数であったが、現行法の解釈に関する課題の指摘もあった。

I. 本調査研究の背景・目的

AIの進展は急速なものであり、近年、“DABUS”なるAI自体が創作したと主張される特許出願がなされるなど、AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方について議論がなされている。

また、海外に目を向けると、米国特許商標庁（United States Patent and Trademark Office, USPTO）が令和6年2月に「AI支援発明に関する発明者ガイダンス（Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions）¹」を公表し、令和7年11月には本ガイダンスを撤回の上、同日付で新たなガイダンス（Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions）²を公表するなど、諸外国においても対応・検討が進められている。

さらに、このような中、政府の動きとしては、知的財産推進計画2024では、AI技術等の更なる進展により、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、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検討を進めることが望ましい旨が指摘されており、特許庁としても、令和5年度調査研究「AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究」（以下、「令和5年度調査研究」という）、令和6年度調査研究「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」（以下、「令和6年度調査研究」という）を実施するなど、技術の進展等を踏まえた上で、発明の保護の在り方について継続的な調査研究を行っている。

以上を踏まえ、本調査研究は、AIを利活用する企業へのヒアリング等を通じて、将来的な発明の保護の在り方に関する課題・対応策等を分析し、AI技術の進歩を踏まえた発明の保護の在り方を検討するための基礎資料とすることを目的とする。

¹ Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025年12月11日]

² Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions

<https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/28/2025-21457/revised-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025年12月11日] 詳細はII章1節（1）参照。

II. 調査研究の実施方法

1. 調査項目

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会³における議論を踏まえ、本調査研究では、「発明」、「発明者（発明者に関連する「記載要件」を含む）」、「引用発明適格性」、「先使用权」の論点を調査項目として設定し、各論点について、AIを利用して創作した発明に関する課題の調査・整理を行った。

また、AI技術の関連する発明としては、下記図表の4つのパターンが挙げられる。本調査研究では、発明の創作過程にAIが関与する、「AI利用発明」及び「AI自律発明」を主な調査対象とした。ただし、現行制度の調査等においては、一部「AIモデル発明」や「AI適用発明」に関する情報も含まれている。

図表 1 AI技術の関連する発明のパターン⁴

AIモデル発明	AI適用発明	AI利用発明	AI自律発明
AI技術そのものの発明（例：新たな機械学習方法によるAIモデル）	AI技術を特定の技術分野に適用した発明（例：AIによる自動運転技術）	AI技術を利用して開発された製品の発明（例：AI利用により効率的に開発された医薬品）	AIが自律的に生成した発明

2. 各調査の実施方法

(1) 公開情報調査

(i) 調査対象

日本、米国、欧州、ドイツ、中国、韓国における、書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書、法・判例等検索データベース及びインターネット情報等

(ii) 調査内容

- AIを利用して創作した発明に関する各国の動き（調査対象国：日本、米国、欧州、ドイツ、中国、韓国）
- 各国の現行制度・運用（調査対象国：日本、米国、欧州、ドイツ）
- 発明創作におけるAIの利用

(1) 国内ヒアリング調査

(i) 調査対象

³ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/index.html [最終アクセス日：2026年3月3日]

⁴ 知的財産戦略本部「知的財産推進計画2025」18頁

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2025/pdf/suishinkeikaku.pdf#page=20> [最終アクセス日：2026年3月11日]

① 企業・研究機関へのヒアリング

研究開発、発明創作又は特許業務に AI を利活用していると想定される企業及び研究機関（以下、「企業等」という）のうち、特許出願件数が多い、ビジネスモデルにおける特許の重要性が高い業種である等の観点から、下記の 11 者を対象にヒアリング調査を実施した。

業種	企業・機関数（者）
自動車	2
電機・情報通信	4
電子機器	1
製薬	2
化学	1
研究機関	1

（合計 11 者）

② 有識者へのヒアリング

AI を利用して創作した発明の特許法上の取扱いに関して知見を有する、下記の学識者及び法曹関係者 5 名を対象にヒアリング調査を実施した。

氏名（敬称略、五十音順）	所属・肩書
上野 達弘	早稲田大学法学学術院 教授
東海林 保	TMI 総合法律事務所 顧問弁護士 元知的財産高等裁判所部総括判事
竹中 俊子	ワシントン大学ロースクール 教授
中山 一郎	北海道大学大学院法学研究科 教授
前田 健	東京大学大学院法学政治学研究科 教授

（ii）調査内容

① 企業・研究機関へのヒアリング

各論点について、下記の設問を中心に、ヒアリング調査を実施した。

論点	設問（一部抜粋 ⁵⁾ ）
発明	<ul style="list-style-type: none"> AI 自律発明を特許法で保護する必要があるか
発明者	<ul style="list-style-type: none"> AI を利用して創作した発明について、創作のどの段階に関与した者を発明者として認定すべきか AI を利用して創作した発明について、発明者に関する現在の考え方を変えるべきか、公的な指針を整備すべきか
引用発明適格性	<ul style="list-style-type: none"> AI が生成した、実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が含まれる技術情報により懸念が生じるか

⁵⁾ 詳細はⅡ部 2 章（1）を参照されたい。

	<ul style="list-style-type: none"> 引用発明適格性に関する規定を定める場合、どのような要件が望ましいか
記載要件	<ul style="list-style-type: none"> 発明創作過程に AI を利用したことや AI による処理プロセスを明細書において開示させる必要があるか
先使用权	<ul style="list-style-type: none"> AI 自律発明も先使用权の「発明」に含め、その実施者が先使用权を主張できるとした場合に問題は生じるか

② 有識者へのヒアリング

各論点について、下記の設問を中心に、ヒアリング調査を実施した。

論点	設問（一部抜粋 ⁶⁾ ）
発明	<ul style="list-style-type: none"> 特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明も含まれるとした場合、法改正は必要だと考えるか 仮に特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明も含まれるとした場合、影響が生じ得る条文はあるか
発明者	<ul style="list-style-type: none"> AI 利用発明の発明者認定について考え方を整備する場合、留意すべき点はあるか AI 利用発明においては「発明者」を柔軟に解釈して特許登録を受けられるようにすべきとの声に対してどう考えるか
引用発明適格性	<ul style="list-style-type: none"> 現行の審査基準に記載されている要件を適切に運用するために、どのような課題があるか 現行の審査基準に記載されている要件のほかに、引用発明適格性の要件として望ましい要件はあるか
記載要件	<ul style="list-style-type: none"> AI を利用したことや、AI による処理プロセスを明細書において開示させる必要はあるか
先使用权	<ul style="list-style-type: none"> 特許法第 79 条の「自らその発明をし」や「その発明をした者から知得して」という文言を改正する必要があるか

(iii) 実施時期

① 企業等へのヒアリング

2025 年 6 月～2025 年 9 月

② 有識者へのヒアリング

2026 年 1 月～2 月

⁶⁾ 詳細は II 部 2 章 (2) を参照されたい。

Ⅲ. 調査結果

1. 公開情報調査

(1) AI を利用して創作した発明に関する各国の動き

(i) 「発明」論点

「発明」論点に関しては、各国において、AI を利用して創作した発明が特許を受けることができる発明に含まれるか否かについて、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。

調査結果の概要は以下のとおりである。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査基準・ガイドライン	記載なし	ガイダンスでは、AI の利用は特許適格性に影響しないことが記載されている ⁷ 。	記載なし	記載なし	ガイドラインが公表されたが、AI を利用して創作した発明が専利法上の発明に含まれるか否かについて記載されていない ⁸ 。	記載なし
(c) 裁判例	見つからず	見つからず	DABUS 出願に係る EPO ⁹ 審判部決定において、AI 生成発明も特許対象となり得ると認めている ¹⁰ 。	見つからず	見つからず	見つからず

⁷ 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence
<https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence> [最終アクセス日：2025年12月8日]

⁸ 人工知能相关发明专利申请指引（试行）

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196988.html [最終アクセス日：2025年12月8日]

⁹ 欧州特許庁（European Patent Office, EPO）

¹⁰ J 0008/20 (<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/j200008eu1>) 及び J 0009/20 (<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/j200009eu1>) の 4.6.2 参照。[最終アクセス日：2025年12月8日]

(ii) 「発明者」論点

「発明者」論点に関しては、各国において、AIが発明者として認められるか否かについて、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。

調査結果の概要は、以下のとおりである。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査基準・ガイドライン	方式審査便覧 21.55 では、発明者等の氏名の表示は自然人のものに限られる旨記載されている。	MPEP ¹¹ 2109, VII 及び新たに公表されたガイドランスでは、発明者は自然人でなければならない旨記載されている。	審査ガイドライン A-III, 5.1 では、指定する発明者は自然人でなければならない旨記載されている。	記載なし	専利審査指南第一章第 4.1.2 及び新たに公表されたガイドラインでは、発明者は自然人であることが明記された。	記載なし なお、発明者認定ガイドラインの策定計画があると見られる。
(c) 裁判例	DABUS 出願に係る知財高裁判決 ¹² では、発明者は自然人に限られると述べている。	DABUS 出願に係る CAFC 判決 ¹³ では、発明者は自然人に限られると述べている。	DABUS 出願に係る EPO 審判部決定 ¹⁴ において、発明者は法的能力を有する人でなければならないとしている。	DABUS 出願に係る連邦最高裁判決 ¹⁵ では、発明者は自然人のみと述べている。発明者欄に AI に発明を生成させた旨を補記することは認められた。	見つからず	DABUS 出願に係る第二審のソウル高裁判決 ¹⁶ では、自然人のみが発明者として認められると述べている。

¹¹ 特許審査便覧 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)

¹² 知財高判令和 7 年 1 月 30 日 (令和 6 年 (行コ) 第 10006 号)

¹³ Thaler v. Vidal, No. 2021-2347 (Fed. Cir. 2022)

¹⁴ J 0008/20 及び J 0009/20

¹⁵ DABUS, Federal Supreme Court (BGH), Decision of June 11, 2024, Docket No. X ZB 5/22, GRUR-Prax 2024,539

¹⁶ ソウル高等裁判所 2023 ヌ 52088

また、米国及び中国については、AIを利用して創作した発明における発明者の認定に関するガイドラインやガイダンスについても調査を実施した。

(iii) 「引用発明適格性」論点

「引用発明適格性」論点に関しては、各国において、引用発明（先行技術）にAI生成物が含まれるか否かや、AI生成物を引用する場合の要件について、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。

調査結果の概要は以下のとおりであり、いずれの国においても該当する情報は確認されなかった。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査基準・ガイドライン	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし
(c) 裁判例	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず

(iv) 「記載要件」論点

「記載要件」論点に関しては、各国において、発明の創作過程にAIを利用したことや、AIの処理プロセスの開示を義務付ける要件について、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。

調査結果の概要は以下のとおりであり、いずれの国においても該当する情報は確認されなかった。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査基準・ガイドライン	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし
(c) 裁判例	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず

(v) 「先使用权」論点

「先使用权」論点に関しては、各国において、先使用発明がAI自律発明であった場合の先使用权が成立し得るかについて、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。

調査結果の概要は以下のとおりであり、いずれの国においても該当する情報は確認されなかった。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし

基準・ガイドライン						
(c) 裁判例	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず

(2) 各国の現行制度・運用

(i) 「発明」論点

「発明」論点については、各国における発明該当性の判断基準等に関する調査を実施した。

調査結果の概要は、以下のとおりである。

日本	<ul style="list-style-type: none"> 「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のもの」と定義されている（特許法第2条第1項） 裁判例によれば、特許法上の「発明」を構成する「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かは、「技術的課題」、「その課題を解決するための技術的手段の構成」及び「その構成から導かれる効果等」の技術的意義に照らし、全体として考察して判断されるべきであるとされている。 ソフトウェア関連発明の発明該当性については、特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブック附属書 B において審査プロセスが定められている。
米国	<ul style="list-style-type: none"> 特許法上の「発明」については積極的な定義は規定されておらず（特許法第101条(a)）、特許適格性を有する主題のカテゴリーが規定されている（特許法第101条）。 特許適格性を有する主題については、司法上の例外（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）が確立されている。 判例法により確立された Alice/Mayo テストが、USPTO における特許適格性の審査に採用されており、MPEP にも記載されている。 Alice/Mayo テストについては、学識者や業界関係者等から問題点が指摘されており、改正法案が上院で審議中である。
欧州	<ul style="list-style-type: none"> 特許法上の「発明」について定義は規定されておらず、「発明」とみなされない主題の非網羅的なリストが示されている（EPC¹⁷第52条(2)）。 EPO 審判部による審決例によれば、「発明」とは「技術的特徴を有する主題」とであると解釈されており、技術的特徴の有無は発明全体で判断される。この考え方は、EPO 審査ガイドラインの審査実務にも記載されている。
ドイツ	<ul style="list-style-type: none"> 特許法上の「発明」について定義は規定されておらず、「発明」とみなされない主題の非網羅的なリストが示されている（特許法第1条(3)）。 裁判例の蓄積により、特許法上の「発明」の要件として技術的教示が必要であるとされており、技術的教示とは「制御可能な自然力を利用して計画的に行動し、因果関係が予見可能な成果を達成するための教示」とされている。この考え方は、特許出願審査ガイドラインにも記載されている。

¹⁷ 欧州特許条約 (European Patent Convention, EPC)

(ii) 「発明者」論点

「発明者」論点については、各国における発明者認定の判断基準等に関する調査を実施した。

調査結果の概要は、以下のとおりである。

日本	<ul style="list-style-type: none">発明者の定義に関する明文規定はない。裁判例の蓄積により、共同発明者の認定基準については、「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」であると解されている。また、複数の裁判例において、発明者は「技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者」とであると判示されている。
米国	<ul style="list-style-type: none">特許法では「発明者」及び「共同発明者」について用語の説明規定があるものの（第 100 条 (f)、(g)）、積極的な定義規定は設けられていない。判例法により、発明者の認定基準は着想の有無とされている。共同発明者の認定基準としては、Pannu ファクター（①発明の着想又は実用化に何らかの重大な形で貢献すること、②請求項に記載された発明に対して、発明全体の規模と比較して、質的に重要でないとは言えない貢献をしていること、③真の発明者に単に周知の概念及び／又は現在の技術水準を説明する以上の貢献をしていること）が確立されている。この考え方は、MPEP にも記載されている。
欧州	<ul style="list-style-type: none">発明者の定義に関する明文規定はない。EPO においては、発明者の指定の正確性について確認は行われず（EPC 施行規則 19 (2)）。
ドイツ	<ul style="list-style-type: none">発明者の定義に関する明文規定はない。発明者とは「特定の技術的手段を用いて特定の技術的課題を解決する方法を発見した者」とする裁判例や、「知的業績を成し遂げた者」とする学説がある。裁判例の蓄積により、共同発明者とは「発明に対して創造的な貢献をした者」とされている。

(iii) 「引用発明適格性」論点

「引用発明適格性」論点については、各国における引用発明（先行技術）の認定要件、特に実施可能性¹⁸の要件について調査を実施した。

調査結果の概要は、以下のとおりである。

日本	<ul style="list-style-type: none">審査基準では、刊行物に記載された発明が引用発明となるためには、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその発明を実施できることが明らかでなければならない旨が記載されている（第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1）。裁判例によれば、引用発明として認定するためには、刊行物の記載から技
----	--

¹⁸ 特許・実用新案審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1 に記載されているとおり、引用発明は当業者が実施できるものでなければならない（以下、本報告書においては「実施可能性の要件」ということとする）。

	術的思想を抽出できる必要があるとされている。また、物の発明において具体的な製造方法の開示が求められるか否かは、出願時の当業者の技術常識に照らして判断されるとされている。
米国	<ul style="list-style-type: none"> • MPEP には、引用文献には動作可能性／実施可能性が求められるが、請求項に記載された発明の全ての要素が明示的に予見されているか、又は自明である場合、その引用文献は実施可能／動作可能であると推定され、その推定を覆す責任は出願人にあることが記載されている（§ 2121）。また、進歩性（第 103 条）の引例においては、動作可能性／実施可能性を欠く文献も先行技術として認められ得るとされている（§ 2121.01） • 上記 MPEP の記載は裁判例によって裏付けされたものである。
欧州	<ul style="list-style-type: none"> • EPO 審査ガイドラインには、先行技術文献について、出願日又は優先日当時の当該分野における共通一般知識を考慮した上で、当業者が開示された技術的教示を理解するのに十分な開示が必要であると記載されている。また、新規性及び進歩性の判断において先行技術文献を引用する場合、当該文献の開示は、当業者が共通一般知識を用いてその主題を再現できるものでなければならないと記載されている（G-IV,2）。
ドイツ	<ul style="list-style-type: none"> • 特許出願審査ガイドラインにおいては、先行技術に実施可能性の要件が課されるか否か等について、明確な規定は設けられていない。ただし、令和 6 年度調査研究の海外質問票調査の結果によると、EPC における技術水準の考え方がドイツ特許法における技術水準の考え方にも適用されるようである。

(iv) 「記載要件」論点

「記載要件」論点については、主に、各国における実施可能要件及びサポート要件の判断基準等について調査を実施した。

調査結果の概要は、以下のとおりである。

日本	<ul style="list-style-type: none"> • 審査基準には、実施可能要件について、当業者が明細書等に記載された発明の実施についての説明及び出願時の技術常識に基づき、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかを理解できるか否かによって判断される旨が記載されている（第Ⅱ部第 1 章第 1 節 2 (2)）。 • また、審査基準には、サポート要件について、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かによって判断される旨が記載されている（第Ⅱ部第 2 章第 2 節 2.1 (3)）。
米国	<ul style="list-style-type: none"> • MPEP には、実施可能要件について、当業者が過度の実験を要することなく発明を実施できるか否かによって判断される旨が記載されている（§ 2164.01）。 • また、MPEP には、サポート要件（written description 要件）について、請求項に記載された発明がされたことを当業者が明細書から明確に認識できるか否かによって判断される旨が記載されている（§ 2163.02）。
欧州	<ul style="list-style-type: none"> • EPO 審査ガイドラインには、実施可能要件について、発明を実施するために不可欠な特徴については、当業者が発明をどのように実施すべきかが明らかになるよう、十分に詳細に開示しなければならないと記載されている

	<p>(F-Ⅲ,1)。</p> <ul style="list-style-type: none"> また、EPO 審査ガイドラインには、サポート要件について、原則として請求項は明細書によって裏付けられているとみなされる旨が記載されている。ただし、当業者が通常の実験又は分析方法を用いても、明細書の特定の教示を請求された分野全体に拡張できないと考えられる十分な根拠がある場合は、この限りではないとされている (F-Ⅳ,6.3)。
ドイツ	<ul style="list-style-type: none"> 特許出願審査ガイドラインには、実施可能要件について、特許出願に含まれる情報が、当業者が発明を成功裏に実行できるだけの技術情報を提供しているか否かによって判断される旨が記載されている (2.3.3.1.)。 ドイツにはサポート要件に関する明文規定はない。

(v) 「先使用权」論点

「先使用权」論点については、主に先使用权が認められる範囲等について調査を実施した。

調査結果の概要は、以下のとおりである。

日本	<ul style="list-style-type: none"> 裁判例や学説によれば、特許出願時の実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内であれば、実施形式を変更しても先使用权が認められるというのが通説である。 また、裁判例によれば、特許発明と先使用発明の技術的思想の同一性が先使用权の要件とされる傾向がある。しかし、これに対して異論を唱える学識者も存在し、意見が分かれている。
米国	<ul style="list-style-type: none"> 米国に先使用权制度は存在するが (特許法第 273 条)、先使用权が主要な争点となった裁判例は確認できなかった。
欧州	<ul style="list-style-type: none"> 欧州全体に効力を有する先使用权は認められていない。
ドイツ	<ul style="list-style-type: none"> 裁判例によれば、先使用权は原則として、出願日又は優先日以前に要件を満たしていた範囲での実施に限定され、その範囲を超える改良が特許権侵害を構成する場合には先使用权は認められないとしている。ただし、先使用者の実施が特許請求の範囲に記載された代替案である場合や、先使用発明の範囲から容易に想到し得る変形である場合には、先使用权は制限されないとされている。

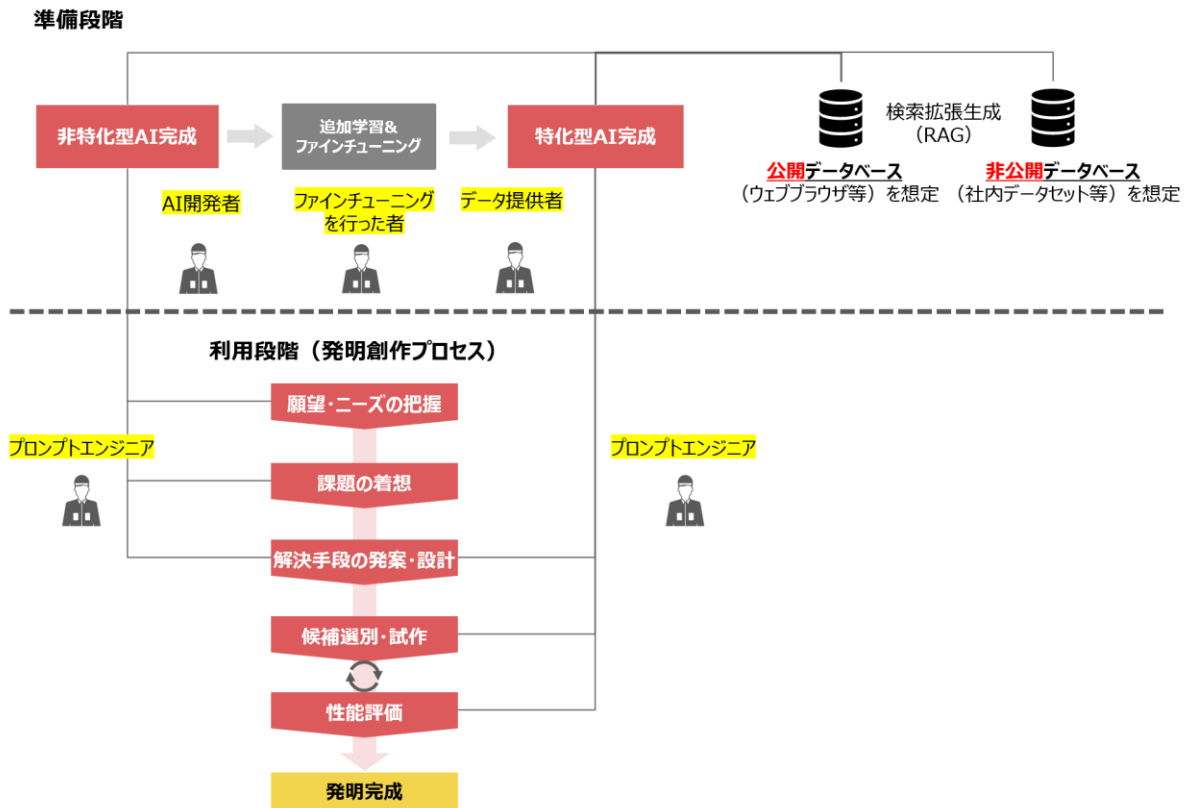
(3) 発明創作における AI の利用

発明創作における AI の利活用に対する理解を深めるため、AI を利用した発明創作について想定されるプロセスの整理等を行った。

下記図表に示すとおり、AI を利用した発明創作プロセスは、特定の発明の創出を目的として AI の開発・学習を行う段階 (下記図表の「準備段階」と、開発・学習済みの AI に対して指示を与え、その出力を活用して発明を創作する段階 (下記図表の「利用段階 (発明創作プロセス)」) に区分されると考えられる。

本編では、AI の開発・学習段階から生成・利用段階に至るまでのプロセスの整理等も行っている。

図表 2 AI を利用した発明創作プロセスのイメージ¹⁹



¹⁹ 発明創作過程については、産業構造審議会知的財産分科会 第 53 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」12-15 頁を参考に作成

2. 国内ヒアリング調査

(1) 企業等へのヒアリング

以下では、各論点に関する企業等からのニーズを中心に記載する。

(i) 「発明」論点

企業等には、現行法の解釈は一旦脇に置き、創作活動の進展の観点から、AI 自律発明を特許法上の「発明」として認め、保護する必要があるか否かについてヒアリングを実施した。その結果、ヒアリングを実施した 11 者のうち、AI 自律発明を特許法上の「発明」として認め、保護する必要があると積極的に回答した企業等は 4 者であった²⁰。一方、保護すべきでないとして回答した企業等は 4 者であった。

「AI 自律発明」について特許権を取得する必要があると回答した企業等のうち、特に製薬企業からは、たとえ人が関与せず AI が医薬品化合物等の発明を創出した場合でも、医薬品として完成させるためには莫大な投資と実験が必要であり、「AI 自律発明」が保護されない場合には投資回収の機会を失うことへの懸念が示された。

他方、「AI 自律発明」を特許法上の「発明」として保護すべきでないとして回答した企業等のうち、電機・情報通信企業からは、仮に AI 自律発明に特許を付与することとなった場合、資金力のある海外の AI 開発企業が膨大な数の特許を取得する可能性があり、日本企業にとっては脅威となり得るとの意見があった。

以上のとおり、AI 自律発明を特許法上の「発明」として認め、保護する必要があるか否かについては、業種によって意見に差異が見られた。

(ii) 「発明者」論点

企業等へのヒアリングの結果、発明者認定に関する現行の基準について「変更の必要はない」と回答した企業等が 11 者中 8 者と大半を占めた。一方、基準の変更が必要であると回答した企業からは、現行基準では AI に新規の課題を入力した者や、AI が創作した発明を評価した者等が発明者として認められない場合、これらの者についても一定程度の貢献があれば発明者として認めるべきであるとの意見が示された。なお、いずれの回答にも該当しない 2 者については、本件について検討したことがないため、回答を差し控えるとの回答であった。

また、AI 利用発明に関与した自然人のうち、どのように関与した者を発明者として認定すべきかについては、プロンプトエンジニアが発明者となるか否か、ファインチューニングを行った者が発明者となるか否か、特化型 AI 開発者が発明者となるか否か等、企業等によって様々な回答が得られた。しかし、全体としては、発明者の認定については個別具体的に基準への当てはめを行い判断すべきであり、一律に特定の行為や役割のみで発明者と認定すべきではないとの意見が多く示された。

このように、現行基準を維持すべきとの回答が多く見られたが、AI を利用して創作した発明における発明者認定の判断を補助する公的な指針の策定を求める意見も多数寄せられた。一方で、こうした指針を策定することにより発明者認定が明確かつ厳密になることで、発明者として認定できず特許を取得できない事態が生じることを懸念する声も多く聞かれ

²⁰ AI 自律発明か否かを判別できないため保護せざるを得ないとする回答や、自然人が全く関与していない場合を前提としていない回答は含めていない。

た。また、指針の策定にあたっては、諸外国との調和も図るべきとの要望も多く寄せられた。

(iii) 「引用発明適格性」論点

多くの企業等からは、AI が生成した技術情報であっても、内容が技術的に妥当であれば、引用発明として認めるべきであり、AI 生成であることのみを理由に除外すべきではないとの意見が示された。また、引用発明に不備がある場合には、出願人が意見書により反論することが可能であるため、特段の懸念はないとの意見もあった。

一方で、AI が短時間で大量の技術情報を生成・公開できることや、実施可能性が不明確又は虚偽の情報を含む可能性があることから、特許出願や特許権取得のハードルが高まることへの懸念も多く示された。特に、内容が不明確又は虚偽である AI 生成情報により特許出願が拒絶されることや、大量生成・公開による先行技術調査のコスト増大といった実務上の課題が指摘された。これらの懸念は、特許取得へのインセンティブの低下、ひいては産業の発展の阻害につながる可能性があるとの声もあった。

こうした懸念への対応策としては、現行の審査基準に規定されている実施可能性の要件に基づき、実施可能性が不明確又は虚偽の AI 生成情報を除外すれば足り、新たな要件を設ける必要はないとの意見が多数を占めた。また、特許法第 29 条第 1 項各号には「発明」という文言が用いられていることから、引用発明についても要旨認定を行い、「発明」として成立している範囲内で引用すれば、実施不可能又は虚偽の情報を排除できるとの意見もあった。

さらに、技術分野によって AI 生成情報の影響が異なるとの指摘もあった。例えば、機械分野では文献から実施可能性を判断できる場合が多い一方、化学・製薬分野では文献のみで判断することが困難な場合があるとの意見があった。これらの分野の企業等からは、単にデータベース上に記録された化合物等は引用発明とすべきではないとの意見もあった。

(iv) 「記載要件」論点

ヒアリングを実施した多くの企業等からは、発明創作過程に AI を利用したことや処理プロセスを明細書に開示する必要はないとの意見が示された。現行の実施可能要件を満たしていれば AI 利用の有無は開示する必要がないとする見解や、AI やコンピュータ等のツールの利用は発明そのものに影響しない場合が多いため、特別な開示義務は不要であるとの意見が得られた。

また、仮に発明創作過程に AI を利用したことや処理プロセスの開示を要件とした場合、出願人の負担が増大するとの指摘があった。パラメータ発明等、技術分野によっては AI の出力結果のみで特許が取得できることに懸念はあるものの、強制的な開示を求めることは困難であるとの意見もあった。さらに、発明部門が AI 利用の有無について発明者から正確な情報を得られるとは限らず、また出願人が正直に開示するかも不明であるため、そのような要件を設けても制度としての実効性に疑問があるとの指摘もあった。

一方で、今後発明創作過程における AI の役割が拡大した場合には、虚偽情報が含まれるリスクを低減する観点から、AI を利用したことや処理プロセスの開示が必要となる可能性があるとの意見も示された。特に、発明の主要な部分の創作に AI を利用している場合には、使用した AI の種類や入力したプロンプト等の開示が必要であるとの指摘があった。ただし、どの程度まで具体的に記載すべきかについては、今後の検討課題であるとの意見も

示された。

(v) 「先使用权」論点

ヒアリングを実施した多くの企業等からは、先使用权は発明をした者を保護するものではなく、発明の実施やその準備をしていた者を保護する趣旨であることから、AI自律発明であってもその実施者に先使用权を認めるべきであるとの意見が示された。一方で、特許権者の立場からは、他社が出願前からAIが実施していたと主張することにより、事業の予見可能性が低下する懸念があるとの指摘もあった。

また、AI自律発明の場合には、特許発明とは無関係に独自に発明したものであることを客観的に証明することが困難であるとの意見もあった。これに伴い、AIに関するデータの管理や客観的な証拠の確保など、実務上の新たな課題が生じる可能性が指摘された。

(2) 有識者ヒアリング

以下では、各論点に関する現行法による対応可能性についての意見を中心に記載する。

(i) 「発明」論点

有識者からは、「思想」や「創作」が自然人による行為に限られるとの解釈には一定の余地があるものの、特許法の目的や条文の趣旨を踏まえれば、法改正を行わずとも特許法上の「発明」にAI自律発明を含める解釈は十分可能であるとの意見が多く示された。

また、特許法第2条第1項の「発明」にAI自律発明を含めたとしても、現行法上は発明者が自然人に限られるため、例えばDABUS出願に係る知財高裁判決²¹のとおり、完全なAI自律発明には特許権を認めないという現在の考え方を妨げるものではなく、むしろ、今後AI自律発明の保護を認める諸外国の動きがあった場合に柔軟に対応できるよう、現時点でAI自律発明を明示的に除外する改正は行わない方がよいとの意見もあった。

さらに、引用発明や先使用权の主張対象となる発明にAI自律発明を含める観点からも、発明の定義規定からAI自律発明を除外することには弊害が生じるとの指摘があった。

(ii) 「発明者」論点

有識者からは、発明者が自然人に限られることや、AI利用発明に対して裁判例の蓄積により確立された現行の発明者認定の基準を維持することについて、特段の反対意見は示されなかった。現行の発明者認定基準は、ある程度柔軟に解釈できるものであり、現時点においてはAI利用発明にも現行基準で対応可能との意見が得られた。

また、現行の基準を適用した場合であっても、自然人同士の場合と、自然人とAIの場合とでは、その当てはめ結果に違いが生じる可能性があるとの意見も示された。

自然人がどの程度関与すれば発明者と認められるかについては、個別具体的な事案ごとに判断する必要があり、米国のように裁判例が蓄積されていない中で、画一的な基準の提示や、発明者となる場合／ならない場合の具体例を示すことは困難であるとの指摘があった。また、最終的な発明者認定は裁判所の判断に委ねられるため、指針は企業に一定の安心感を与える内容にとどめるべきであるとの意見も示された。さらに、米国において詳細なガイダンスが撤回されたことから、従前に比べて日本において発明者認定の指針を策定

²¹ 知財高判令和7年1月30日（令和6年（行コ）第10006号）

する必要性は必ずしも高くないとの指摘もみられた。

仮に指針を策定する場合には、営業秘密管理指針²²のように判断要素を列挙する形式が現実的であり、裁判所の判断との齟齬を避ける観点からも、最小公倍数的な基準を示すことが望ましいとの意見が得られた。また、AI 利用発明において他社（例えば特化型 AI 開発者）との連携がある場合には、他社職員も発明者となり得ることを示し、権利関係の問題が生じ得ることを喚起するとともに、契約書による権利処理等への意識を高めることが、企業のリスクヘッジの観点から重要であるとの指摘もあった。

（iii）「引用発明適格性」論点

有識者へのヒアリングにおいても、新規性や進歩性の趣旨を踏まえると、引用発明が人によるものか AI によるものかは問題とならず、現行の審査基準に規定されている実施可能性の要件を維持すればよいとの意見が示された。また、ピリミジン大合議判決で述べられているように、引用文献から具体的な技術的思想が抽出できない場合には引用発明として用いるべきでなく、この考え方は現行の審査基準とも齟齬はないとの指摘もあった。

一方で、引用文献から技術的思想が抽出できる必要があるか否か、引用発明に実施可能性が求められるか否か、また引用発明の要件が新規性判断と進歩性判断の場面で異なるか否かなど、引用発明適格性に関する考え方については学識者や実務家の間で見解が分かれているとの指摘もあった。こうした意見の違いを調整し、審査官の判断を支援する観点からも、審査基準には要件の背景や理由も含め、より具体的に記載してはどうかとの意見が得られた。

（iv）「記載要件」論点

AI を利用して創作した発明に関し、発明創作過程において AI を利用したことや AI の処理プロセスの開示を義務付ける新たな要件を設けることについて、実効性が低く、現時点ではその必要性も高くないとの意見が得られた。現行の実施可能要件やサポート要件を満たしていれば問題はなく、記載要件として新たな規定を設ける必要はないとの意見もあった。また、AI 自律発明を特定するための措置としても、従来、冒認出願か否かを確認するための追加要件は課していなかったことから、AI 自律発明に限って要件を設ける必要はないとの意見が示された。

一方で、将来的には、使用した AI やその処理プロセスを明細書に記載する必要性が生じる可能性があるとの指摘もあった。また、AI の利用が進展することで当業者の概念が変容し、明細書に利用した AI や処理プロセスが記載されていない場合、審査官が当業者と同等の技術レベルで判断できなくなるおそれがあるとの懸念が示された。

（v）「先使用权」論点

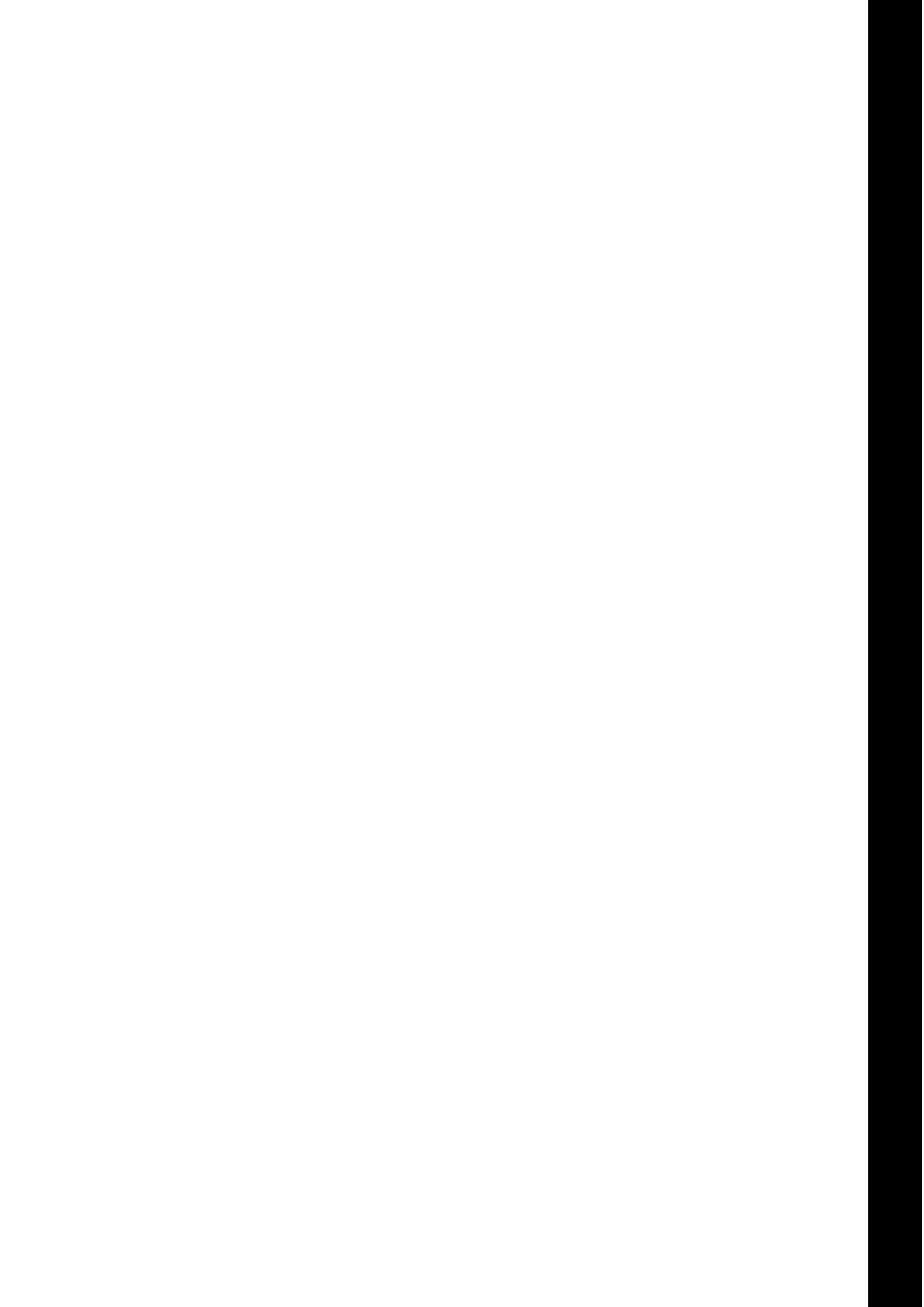
有識者へのヒアリングにおいては、AI 自律発明の実施者に先使用权を認めること自体には異論はなかった。一方で、現行の特許法第 79 条における「自らその発明をし」や「その発明をした者から知得して」といった文言をそのまま解釈した場合、AI 自律発明を先使用权の対象に含めることは難しいとの意見も示された。現行法の文言で全く解釈できないわけではないものの、将来的に解釈の明確化が必要となった場合には、法改正を検討するこ

²² 経済産業省「営業秘密管理指針」

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf> [最終アクセス日：2026 年 2 月 27 日]

とも選択肢となるとの意見があった。

さらに、AI 自律発明については、特許権者の特許出願前に AI が発明していたことや、AI による発明が特許発明の影響を受けていないことを立証する必要がある、そのために使用した AI や関連データを保存しておく必要性が生じる可能性があるとの指摘もあった。



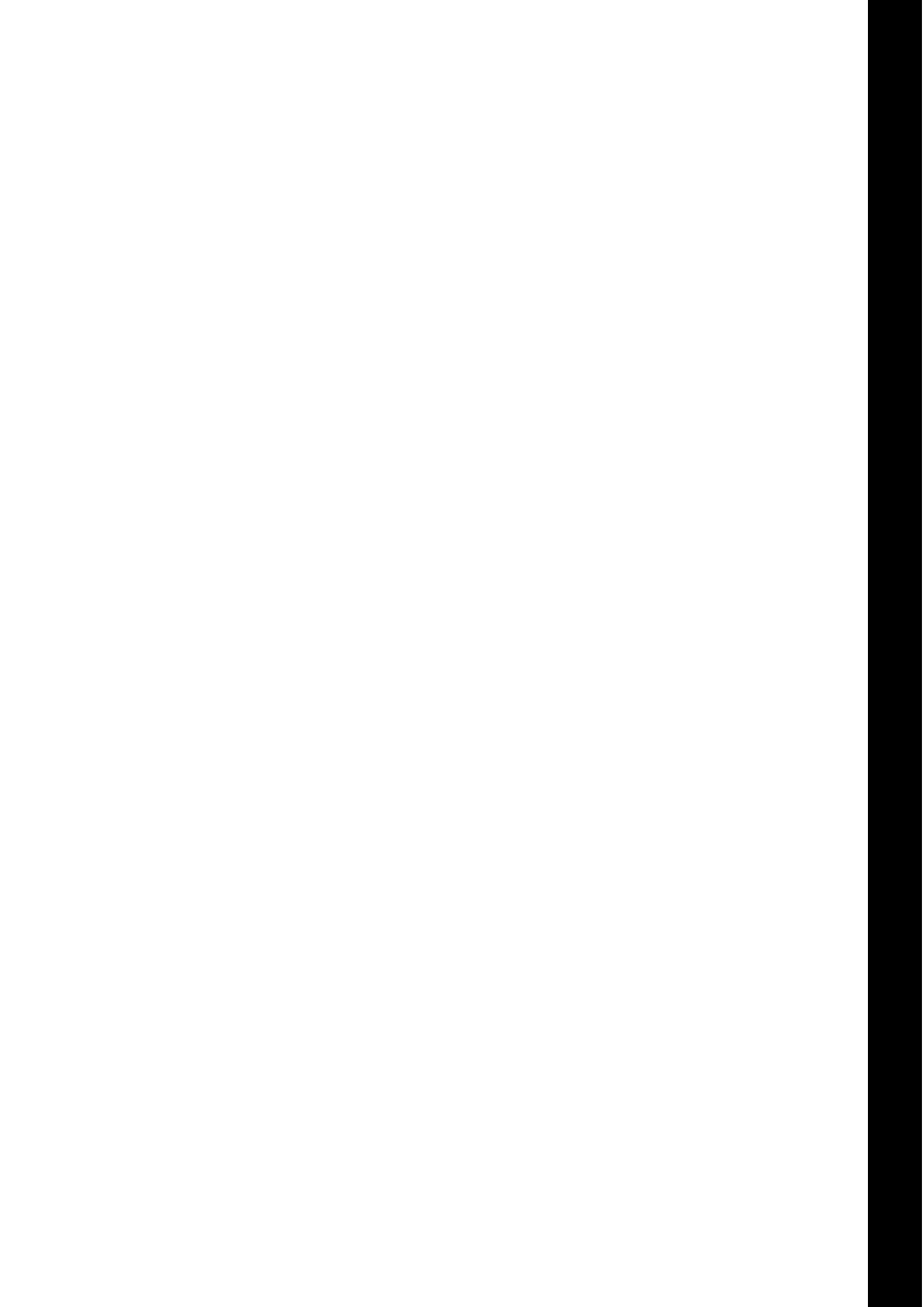


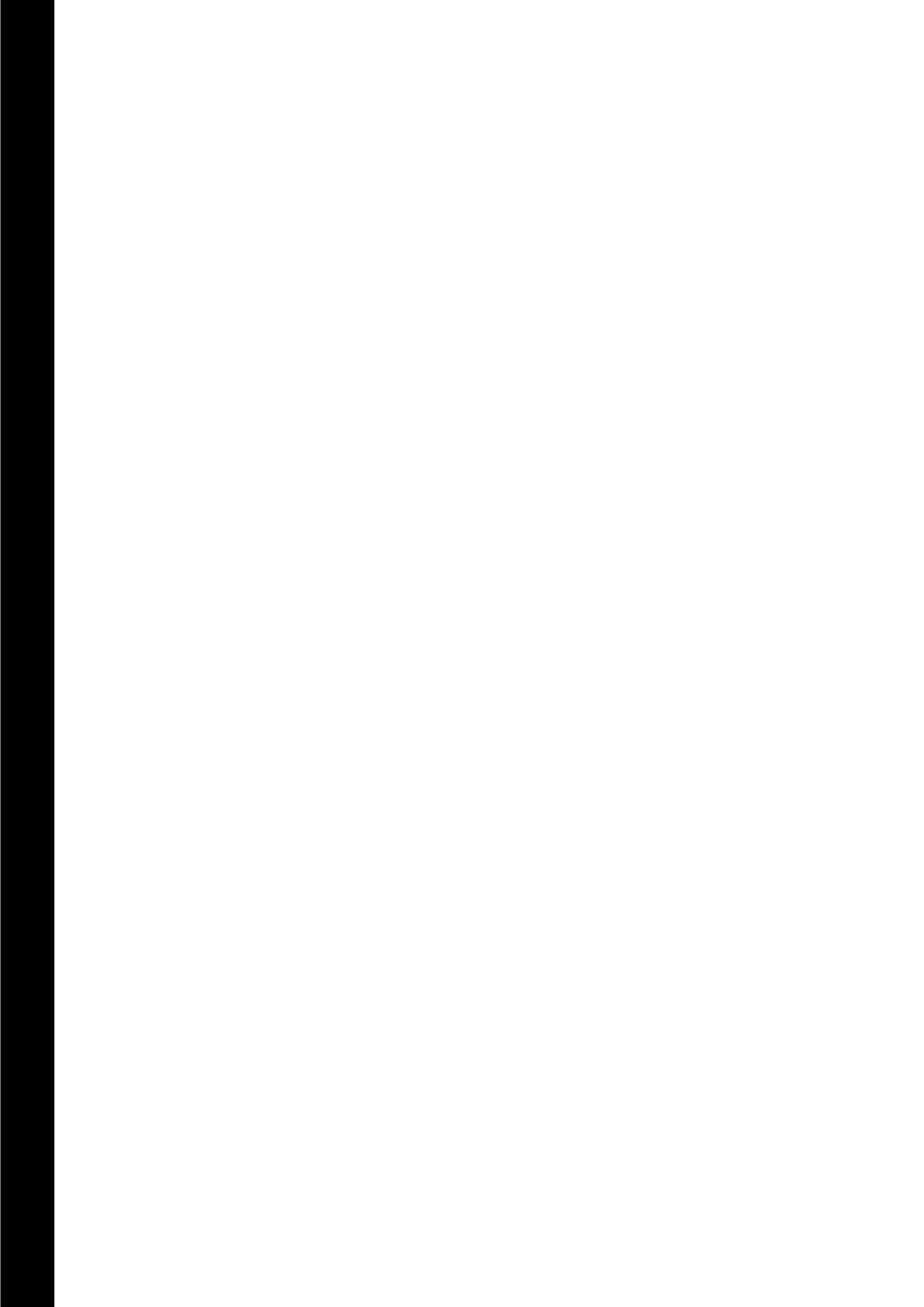
目次

要約

I .	本調査研究の概要.....	1
1 .	調査研究の背景・目的.....	1
2 .	調査研究の実施方法.....	1
(1)	調査項目.....	1
(2)	各調査の実施方法.....	2
(i)	公開情報調査.....	2
(ii)	国内ヒアリング調査.....	2
II .	調査結果.....	5
1 .	公開情報調査.....	5
(1)	AIを利用して創作した発明に関する各国の動き.....	5
(i)	「発明」論点.....	5
(ii)	「発明者」論点.....	11
(iii)	「引用発明適格性」論点.....	24
(iv)	「記載要件」論点.....	28
(v)	「先使用权」論点.....	32
(2)	各国の現行制度・運用.....	35
(i)	「発明」論点.....	35
(ii)	「発明者」論点.....	62
(iii)	「引用発明適格性」論点.....	76
(iv)	「記載要件」論点.....	90
(v)	「先使用权」論点.....	106
(3)	発明創作におけるAIの利用.....	117
(i)	AIを利用した発明創作について想定されるプロセスの全体像.....	117
(ii)	AIの開発・学習段階から生成・利用段階に至るまでのプロセス.....	118
(iii)	特化型AIの事例.....	121
(iv)	AI自律発明の将来的な可能性.....	122
2 .	国内ヒアリング調査.....	123
(1)	企業等へのヒアリング.....	123
(i)	「発明」論点.....	123
(ii)	「発明者」論点.....	129
(iii)	「引用発明適格性」論点.....	154
(iv)	「記載要件」論点.....	162
(v)	「先使用权」論点.....	164
(vi)	発明創作におけるAIの利用と技術水準.....	167
(2)	有識者へのヒアリング.....	173
(i)	「発明」論点.....	173
(ii)	「発明者」論点.....	180
(iii)	「引用発明適格性」論点.....	192
(iv)	「記載要件」論点.....	196
(v)	「先使用权」論点.....	200
III .	まとめ.....	205

1.	「発明」論点.....	205
	(1) 現状分析	205
	(i) 国内関係者からのニーズ	205
	(ii) 国際的調和の検討.....	206
	(iii) 現行法による対応可能性の検討	206
	(2) 今後の対応策に関する示唆.....	207
2.	「発明者」論点	207
	(1) 現状分析	208
	(i) 国内関係者からのニーズ	208
	(ii) 国際的調和の検討.....	208
	(iii) 現行法による対応可能性の検討	209
	(2) 今後の対応策に関する示唆.....	209
3.	「引用発明適格性」論点.....	210
	(1) 現状分析	211
	(i) 国内関係者からのニーズ	211
	(ii) 国際的調和の検討.....	211
	(iii) 現行法による対応可能性の検討	212
	(2) 今後の対応策に関する示唆.....	212
4.	「記載要件」論点.....	212
	(1) 現状分析	213
	(i) 国内関係者からのニーズ	213
	(ii) 国際的調和の検討.....	213
	(iii) 現行法による対応可能性の検討	213
	(2) 今後の対応策に関する示唆.....	214
5.	「先使用权」論点.....	214
	(1) 現状分析	214
	(i) 国内関係者からのニーズ	214
	(ii) 国際的調和の検討.....	215
	(iii) 現行法による対応可能性の検討	215
	(2) 今後の対応策に関する示唆.....	215
6.	総括.....	215





I . 本調査研究の概要

1 . 調査研究の背景・目的

AI の進展は急速なものであり、近年、“DABUS” なる AI 自体が創作したと主張される特許出願がなされるなど、AI を利活用した創作の特許法上の保護の在り方について議論がなされている。

また、海外に目を向けると、USPTO が令和 6 年 2 月に「AI 支援発明に関する発明者ガイダンス (Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions) ²³」を公表し、令和 7 年 11 月には本ガイダンスを撤回の上、同日付で新たなガイダンス (Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions) ²⁴を公表するなど、諸外国においても対応・検討が進められている。

さらに、このような中、政府の動きとしては、知的財産推進計画 2024 では、AI 技術等の更なる進展により、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、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検討を進めることが望ましい旨が指摘されており、特許庁としても、令和 5 年度調査研究、令和 6 年度調査研究を実施するなど、技術の進展等を踏まえた上で、発明の保護の在り方について継続的な調査研究を行っている。

以上を踏まえ、本調査研究は、AI を利活用する企業へのヒアリング等を通じて、将来的な発明の保護の在り方に関する課題・対応策等を分析し、AI 技術の進歩を踏まえた発明の保護の在り方を検討するための基礎資料とすることを目的とする。

2 . 調査研究の実施方法

(1) 調査項目

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会²⁵における議論を踏まえ、本調査研究では、「発明」、「発明者 (発明者に関連する「記載要件」を含む)」、「引用発明適格性」、「先使用权」の論点を調査項目として設定し、各論点について、AI を利用して創作した発明に関する課題の調査・整理を行った。

また、AI 技術の関連する発明としては、下記図表の 4 つのパターンが挙げられる。本調査研究では、発明の創作過程に AI が関与する、「AI 利用発明」及び「AI 自律発明」を主な調査対象とした。ただし、現行制度の調査等においては、一部「AI モデル発明」や「AI 適用発明」に関する情報も含まれている。

²³ Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025 年 12 月 11 日]

²⁴ Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions

<https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/28/2025-21457/revised-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025 年 12 月 11 日] 詳細はⅡ章 1 節 (1) 参照。

²⁵ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/index.html [最終アクセス日：2026 年 3 月 3 日]

図表 3 AI 技術の関連する発明のパターン²⁶

AI モデル発明	AI 適用発明	AI 利用発明	AI 自律発明
AI 技術そのものの発明 (例: 新たな機械学習方法による AI モデル)	AI 技術を特定の技術分野に適用した発明 (例: AI による自動運転技術)	AI 技術を利用して開発された製品の発明 (例: AI 利用により効率的に開発された医薬品)	AI が自律的に生成した発明

(2) 各調査の実施方法

(i) 公開情報調査

① 調査対象

日本、米国、欧州、ドイツ、中国、韓国における、書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書、法・判例等検索データベース及びインターネット情報等

② 調査内容

- AI を利用して創作した発明に関する各国の動き (調査対象国: 日本、米国、欧州、ドイツ、中国、韓国)
- 各国の現行制度・運用 (調査対象国: 日本、米国、欧州、ドイツ)
- 発明創作における AI の利用

(ii) 国内ヒアリング調査

① 調査対象

(a) 企業等へのヒアリング

研究開発、発明創作又は特許業務に AI を利活用していると想定される企業等のうち、特許出願件数が多い、ビジネスモデルにおける特許の重要性が高い業種である等の観点から、下記の 11 者を対象にヒアリング調査を実施した。

業種	企業・機関数 (者)
自動車	2
電機・情報通信	4
電子機器	1
製薬	2
化学	1
研究機関	1

(合計 11 者)

²⁶ 知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2025」18 頁

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2025/pdf/suishinkeikaku.pdf#page=20> [最終アクセス日: 2026 年 3 月 11 日]

(b) 有識者へのヒアリング

AIを利用して創作した発明の特許法上の取扱いに関して知見を有する、下記の学識者及び法曹関係者5名を対象にヒアリング調査を実施した。

氏名（敬称略、五十音順）	所属・肩書
上野 達弘	早稲田大学法学学術院 教授
東海林 保	TMI 総合法律事務所 顧問弁護士 元知的財産高等裁判所部総括判事
竹中 俊子	ワシントン大学ロースクール 教授
中山 一郎	北海道大学大学院法学研究科 教授
前田 健	東京大学大学院法学政治学研究科 教授

② 調査内容

(a) 企業・研究機関へのヒアリング

各論点について、下記の設問を中心に、ヒアリング調査を実施した。

論点	設問（一部抜粋 ²⁷⁾
発明	<ul style="list-style-type: none">AI 自律発明の特許法で保護する必要があるか
発明者	<ul style="list-style-type: none">AI を利用して創作した発明について、創作のどの段階に関与した者を発明者として認定すべきかAI を利用して創作した発明について、発明者に関する現在の考え方を変えるべきか、公的な指針を整備すべきか
引用発明適格性	<ul style="list-style-type: none">AI が生成した、実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が含まれる技術情報により懸念が生じるか引用発明適格性に関する規定を定める場合、どのような要件が望ましいか
記載要件	<ul style="list-style-type: none">発明創作過程に AI を利用したことや AI による処理プロセスを明細書において開示させる必要があるか
先使用权	<ul style="list-style-type: none">AI 自律発明も先使用权の「発明」に含め、その実施者が先使用权を主張できるとした場合に問題は生じるか

(b) 有識者へのヒアリング

各論点について、下記の設問を中心に、ヒアリング調査を実施した。

論点	設問（一部抜粋 ²⁸⁾
発明	<ul style="list-style-type: none">特許法第2条第1項の「発明」に AI 自律発明も含まれるとした場合、法改正は必要だと考えるか仮に特許法第2条第1項の「発明」に AI 自律発明も含まれるとした場合、影響が生じ得る条文はあるか

²⁷ 詳細はⅡ部2章(1)を参照されたい。

²⁸ 詳細はⅡ部2章(2)を参照されたい。

発明者	<ul style="list-style-type: none"> AI 利用発明の発明者認定について考え方を整備する場合、留意すべき点はあるか AI 利用発明においては「発明者」を柔軟に解釈して特許登録を受けられるようにすべきとの声に対してどう考えるか
引用発明適格性	<ul style="list-style-type: none"> 現行の審査基準に記載されている要件を適切に運用するために、どのような課題があるか 現行の審査基準に記載されている要件のほかに、引用発明適格性の要件として望ましい要件があるか
記載要件	<ul style="list-style-type: none"> AI を利用したことや、AI による処理プロセスを明細書において開示させる必要はあるか
先使用权	<ul style="list-style-type: none"> 特許法第 79 条の「自らその発明をし」や「その発明をした者から知得して」という文言を改正する必要があるか

③ 実施時期

(a) 企業・研究機関へのヒアリング

2025 年 6 月～2025 年 9 月

(b) 有識者へのヒアリング

2026 年 1 月～2 月

II . 調査結果

1 . 公開情報調査

本章では、(1) AI を利用して創作した発明に関する各国の動き、(2) 各国の現行制度・運用、(3) 発明創作における AI の利用について、公開情報に基づき実施した調査結果を整理する。

(1) AI を利用して創作した発明に関する各国の動き

五庁（日本、米国、欧州、中国、韓国）及びドイツ²⁹において、AI を利用して創作した発明に関して、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(3) 裁判例があるかの観点で調査を行った。以下では、調査結果を「発明」、「発明者」、「引用発明適格性」、「記載要件」、「先使用权」の論点ごとに整理する。

なお、以下における「欧州」は欧州特許庁（European Patent Office, EPO）を指すものとする。また、司法判断ではないが、EPO 行政部門の決定に対して独立した最終審理を行う EPO 審判部の決定を便宜上「裁判例」の欄に記載することとする。

(i) 「発明」論点

「発明」論点に関しては、各国において、AI を利用して創作した発明が特許を受けることができる発明に含まれるか否かについて、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。

調査結果の概要は、以下のとおりである。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査基準・ガイドライン	記載なし	ガイダンスでは、AI の利用は特許適格性に影響しないことが記載されている ³⁰ 。	記載なし	記載なし	ガイドラインが公表されたが、AI を利用して創作した発明が専利法上の発明に含まれるか否かについて記載されていない	記載なし

²⁹ 発明者や先使用权については各国裁判所での判断に委ねられることから、EPC 加盟国のうちドイツを調査対象に加えた。

³⁰ 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence <https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence> [最終アクセス日：2025年12月8日]

					い ³¹ 。	
(c) 裁判例	見つからず	見つからず	DABUS 出願に係る EPO 審判部決定において、AI 生成発明も特許対象となり得ると認めている ³² 。	見つからず	見つからず	見つからず

以下、各国の状況について簡潔に記載する。

① 日本

(a) 条文

日本の特許法第 2 条第 1 項では、「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のものをいう」と規定されているが、AI を利用して創作した発明が特許法上の「発明」に含まれるか否かは明示されていない。

また、特許法第 29 条第 1 項柱書では、「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」と規定されているが、AI を利用して創作した発明が特許を受けることができる発明に含まれるか否かは明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

特許・実用新案審査基準第 III 部第 1 章には、「発明該当性の要件についての判断」が記載されているが、AI を利用して創作した発明が特許法上の発明に含まれるか否かの判断について記載はない。

(c) 裁判例

DABUS 出願に関する知財高判判決（知財高判令和 7 年 1 月 30 日（令和 6 年（行コ）第 10006 号））においては、AI を利用して創作した発明が特許法上の発明に含まれるか否かについて判断されていない³³。なお、最高裁判所は 2026 年 3 月 4 日付で出願人の上告を受理しない決定を下し、知財高裁判決が確定した。

³¹ 人工知能特許出願指針（試行）

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196988.html [最終アクセス日：2025 年 12 月 8 日]

³² J 0008/20 (<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/j200008eu1>) 及び J 0009/20 (<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/j200009eu1>) の 4.6.2 参照。[最終アクセス日：2025 年 12 月 8 日]

³³ 知財高判令和 7 年 1 月 30 日（令和 6 年（行コ）第 10006 号）では、「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」と述べられている。

また、DABUS 事件以外に、AI を利用して創作した発明に関する裁判例は見つかっていない。

② 米国

(a) 条文

米国の特許法第 100 条 (a) では、『発明』とは、発明又は発見をいう³⁴と規定されており、第 101 条では、「新規かつ有用なプロセス、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法で定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる」と規定されているが、AI を利用して創作した発明が特許法上の発明に含まれるか否か、あるいは特許対象となり得るか否かについては明示されていない。

一方、非自明性について規定する第 103 条では、「特許性は、その発明がされたときの態様によっては否定されないものとする」と定められていることから、現行法においては、AI を利用して創作した発明も特許法上の発明から除外されないと解釈される可能性がある。

(b) 審査基準・ガイドライン

USPTO が 2024 年 7 月 17 日に公表した「人工知能を含む特許適格性に関する 2024 年ガイダンスの更新³⁵」では、発明の創作過程に AI を用いたか否かは特許適格性の判断に影響を与えないことを記載している。

「人工知能を含む特許適格性に関する 2024 年ガイダンスの更新」のセクションIV (下線追加)

原文	日本語訳 ³⁶
IV. Applicability of the USPTO Eligibility Guidance to AI-Assisted Inventions	IV. USPTO の特許適格性ガイダンスの AI 支援発明への適用
For the subject matter eligibility analysis under 35 U.S.C. 101, whether an invention was created with the assistance of AI is not a consideration in the application of the Alice/Mayo test and USPTO eligibility guidance and should not prevent USPTO personnel from determining that a claim is subject matter eligible. <u>In other words, how an invention is developed is not relevant to the subject matter eligibility inquiry.</u> …AI-assisted inventions are not categorically unpatentable. Patent protection may be sought for AI-assisted inventions where one or more	米国特許法第 101 条に基づく特許適格性の分析において、発明が AI の支援を受けて創作されたか否かは、Alice/Mayo テスト及び USPTO の特許適格性ガイダンスの適用において考慮されず、USPTO 職員がクレームが特許適格性を有すると判断することを妨げるべきではない。 <u>換言すると、発明がどのように開発されたかは特許適格性の審査には関係しない。</u> (中略)

³⁴ 翻訳は特許庁による。以降の米国特許法の翻訳についても、特に脚注が付されていない限り同様とする。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf> [最終アクセス日：2024 年 3 月 2 日]

³⁵ 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence> [最終アクセス日：2025 年 12 月 8 日]

³⁶ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

persons made a significant contribution to the claimed invention.	AI 支援発明は原則として特許不可ではない。AI 支援発明について、1 人又は複数の人間がクレーム発明に重大な貢献をした場合、特許保護を求めることが可能である。
---	--

(c) 裁判例

DABUS 出願に関する米国連邦巡回区控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 判決 (Thaler v. Vidal, No. 2021-2347 (Fed. Cir. 2022)) においては、AI を利用して創作した発明が特許法上の発明に含まれるか否か、あるいは特許対象となり得るか否かについて言及されていない。

また、DABUS 事件以外に、AI を利用して創作した発明に関する裁判例は見つかっていない。

③ 欧州

(a) 条文

EPC 第 52 条では特許を受けることができる発明について規定されており、第 2 項には発明とみなされない事項が列挙されているが、AI を利用して創作した発明が EPC 上の発明に含まれるか否か、あるいは特許対象となり得るか否かについては明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

EPO 審査ガイドラインの G-II, 3 では EPC 第 52 条第 2 項に列挙された事項について具体例が説明されているが、AI を利用して創作した発明が EPC 上の発明に含まれるか否か、あるいは特許対象となり得るか否かについては記載はない。

(c) 審決例³⁷

DABUS 出願に関する EPO 審判部決定 (J 0008/20 及び J 0009/20) において、EPO 審判部は、発明がどのように創作されたかで特許適格性が否定されるものではなく、特許要件を満たせば AI が生成した発明も特許対象となり得るとの請求人の主張を認めている。

EPO 審判部決定 (J 0008/20 及び J 0009/20) の 4.6.2 (下線追加)

原文	日本語訳 ³⁸
4.6.2 Firstly, under Article 52(1) EPC any invention which is novel, industrially applicable and involves an inventive step is patentable. The appellant has argued that the scope of this provision is not limited to human-made inventions. The Board agrees. How the invention was made apparently plays no role in	4.6.2 第一に、EPC 第 52 条 (1) に基づくと、新規性、産業上利用可能性及び進歩性を有する発明は特許を受けることができる。請求人は、この規定の適用範囲は人間が創出した発明に限定されない旨主張した。審判部もこれに同意する。発明がどの

³⁷ 上述のとおり、他国と項目名を揃えるため、司法判断ではないが EPO 審判部決定についても「裁判例」の欄に記載している。

³⁸ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

<p>the European patent system. … Therefore, <u>it is arguable that AI-generated inventions too are patentable under Article 52(1) EPC</u>. If national courts were to follow this interpretation, the scope of Article 52(1) EPC and Article 60(1) EPC would not be coextensive: there would be inventions patentable under Article 52(1) EPC, for which no right to a patent is provided under Article 60(1) EPC.</p>	<p>ように創作されたかは、欧州特許制度において明らかに役割を果たさない。 (中略) したがって、<u>AIが生成した発明も、EPC第52条(1)に基づき特許を受けることができる</u>との主張は成り立つ。各国裁判所がこの解釈を採用した場合、EPC第52条(1)と第60条(1)の適用範囲は一致しないことになる。すなわち、EPC第52条(1)に基づき特許を受けることができる発明であっても、EPC第60条(1)に基づく特許を受ける権利が認められない発明が存在することになる。</p>
---	---

④ ドイツ

(a) 条文

ドイツの特許法第1条では特許を受けることができる発明について規定されており、同条第3項には発明とみなされない事項が列挙されているが、AIを利用して創作した発明が特許法上の発明に含まれるか否か、あるいは特許対象となり得るか否かについては明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

ドイツ特許商標庁 (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) が公表している特許出願審査ガイドライン³⁹の 2.3.3.2.1 ではドイツ特許法第1条第3項に列挙された発明とみなされない事項について説明されているが、AIを利用して創作した発明が特許法上の発明に含まれるか否か、あるいは特許対象となり得るか否かについて記載はない。

(c) 裁判例

DABUS 出願に関するドイツ連邦通常裁判所 (Bundesgerichtshof, BGH) 判決 (DABUS, Federal Supreme Court (BGH), Decision of June 11, 2024, Docket No. X ZB 5/22, GRUR-Prax 2024,539) においては、AIを利用して創作した発明が特許法上の発明に含まれるか否か、あるいは特許対象となり得るか否かについて言及されていない。

また、DABUS 事件以外に、AIを利用して創作した発明に関する裁判例は見つかっていない。

⑤ 中国

(a) 条文

³⁹ 特許出願審査ガイドライン (ドイツ語)

<https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf> [最終アクセス日: 2026年2月6日]

中国の専利法第2条第2項では、「発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す⁴⁰」と規定されているが、AIを利用して創作した発明が専利法上の「発明」に含まれるか否かは明示されていない。

また、専利法第22条第1項では、「専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備していなければならない」と規定されているが、AIを利用して創作した発明が「専利権を付与する発明」に含まれるか否かは明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

2024年12月31日に中国国家知識産権局(China National Intellectual Property Administration, CNIPA)は、「人工知能関連発明の特許出願ガイドライン(試行)⁴¹」を公表した。同ガイドラインでは、AI関連特許出願を以下の4類型に分類している。

- 人工知能アルゴリズム又はモデルそのものに関する特許出願
- 人工知能のアルゴリズム又はモデルに基づく機能用途や分野用途に関する特許出願
- 人工知能の助けを借りてなされた発明に関する特許出願(いわゆるAI利用発明)
- 人工知能によって生成された発明に関する特許出願(いわゆるAI自律発明)

さらに、AI関連特許出願が客体要件を満たす方法について具体例を挙げて解釈・説明しているが、いわゆるAI利用発明及びAI自律発明に関する具体例は挙げられておらず、これらの発明が客体要件で問題となるのか否かは不明である。

なお、同ガイドラインでは、発明の客体要件は、特許請求の範囲が、専利法第25条に定める知的活動の規則及び方法⁴²に該当せず、かつ専利法第2条第2項に定める技術的方案の要件を満たす必要があると改めて記載している。

(c) 裁判例

DABUS出願に関する行政訴訟が北京知的財産権法院に提起されたが⁴³、その後の状況に関しては公開情報から確認できていない。

また、DABUS事件以外に、AIを利用して創作した発明に関する裁判例は見つかっていない。

⑥ 韓国

(a) 条文

韓国の特許法第2条第1号では、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう⁴⁴」と規定されているが、AIを利用して創作した発明が特許法上の「発明」に含まれるか否かは明示されていない。

⁴⁰ 翻訳はJETROによる。以降の中国専利法の翻訳についても、特に脚注が付されていない限り同様とする。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf [最終アクセス日: 2026年3月11日]

⁴¹ 人工智能相关发明专利申请指引(试行)

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196988.html [最終アクセス日: 2025年12月8日]

⁴² 専利法第25条第1項各号では、専利権付与の対象とならない事項が列挙されている。

⁴³ 北京知的財産権法院(2024)京73行初6353号

⁴⁴ 翻訳は崔達龍国際特許法律事務所による。以降の韓国特許法の翻訳についても、特に脚注が付されていない限り同様とする。

<https://www.choipat.com/menu31.php?id=14&ckattempt=1> [最終アクセス日: 2026年3月11日]

また、特許法第 29 条第 1 項では、「産業上利用することができる発明であって、次の各号のいずれかに該当するものを除いてはその発明について特許を受けることができる」と規定されているが、AI を利用して創作した発明が特許を受けることができる発明に含まれるか否かは明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

韓国知識財産処 (Ministry of Intellectual Property, MOIP)⁴⁵が公表する特許審査基準⁴⁶の PART III, Chapter 1, 4 では発明該当性を満たさないものの具体例について説明されているが、AI を利用して創作した発明が特許法上の発明に含まれるか否かの判断について記載はない。

(c) 裁判例

DABUS 出願に関するソウル行政裁判所の第一審判決及びソウル高等裁判所の第二審判決においては、AI を利用して創作した発明が特許法上の発明に含まれるか否かについて言及されていない。

また、DABUS 事件以外に、AI を利用して創作した発明に関する裁判例は見つかっていない。

(ii) 「発明者」論点

「発明者」論点に関しては、各国において、AI が発明者として認められるか否かについて、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。

調査結果の概要は、以下のとおりである。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査基準・ガイドライン	方式審査便覧 21.55 では、発明者等の氏名の表示は自然人のものに限られる旨記載されている。	MPEP 2109,VII 及び新たに公表されたガイドランスでは、発明者は自然人でなければならない旨記載されている。	審査ガイドライン A-III, 5.1 では、指定する発明者は自然人でなければならない旨記載されている。	記載なし	専利審査指南第一章第 4.1.2 及び新たに公表されたガイドラインでは、発明者は自然人であることが明記された。	記載なし なお、発明者認定ガイドラインの策定計画があると見られる。
(c) 裁判例	DABUS 出	DABUS 出	DABUS 出	DABUS 出	見つからず	DABUS 出

⁴⁵ 2025 年 10 月 1 日に韓国特許庁 (Korean Intellectual Property Office, KIPO) は知識財産処 (MOIP) に昇格となった。

⁴⁶ 特許審査基準

https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006&catmenu=ek03_06_01 [最終アクセス日：2025 年 12 月 9 日]

	願に係る知財高裁判決 ⁴⁷ では、発明者は自然人に限られると述べている。	願に係るCAFC判決 ⁴⁸ では、発明者は自然人に限られると述べている。	願に係るEPO 審判部決定 ⁴⁹ において、発明者は法的能力を有する人でなければならないとしている。	願に係る連邦最高裁判決 ⁵⁰ では、発明者は自然人のみと述べている。発明者欄にAIに発明を生成させた旨を補記することは認められた。		願に係る第二審のソウル高裁判決 ⁵¹ では、自然人のみが発明者として認められると述べている。
--	---	---	---	--	--	---

以下、各国の状況について簡潔に記載する。なお、米国及び中国については、AIを利用して創作した発明における発明者の認定についてもガイドライン又はガイダンスが公表されていることから、以下にその内容を説明する。

① 日本

(a) 条文

日本の特許法において、発明者の定義に関する規定はない。特許法第29条第1項柱書では、「産業上利用することができる発明をした者は、…その発明について特許を受けることができる」と規定されているが、AIが発明者となり得るか否かについて明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

方式審査便覧の21.55では、「願書等に記載する発明者、考案者又は意匠の創作をした者の氏名の表示は、自然人のものに限られると解され、その氏名は戸籍上のものを記載する」と記載されている。なお、AIを利用して創作した発明における発明者の認定について特化した記載は審査基準・ガイドライン等には存在していない⁵²。

⁴⁷ 知財高判令和7年1月30日（令和6年（行コ）第10006号）

⁴⁸ Thaler v. Vidal, No. 2021-2347 (Fed. Cir. 2022)

⁴⁹ J 0008/20 及び J 0009/20

⁵⁰ DABUS, Federal Supreme Court (BGH), Decision of June 11, 2024, Docket No. X ZB 5/22, GRUR-Prax 2024,539

⁵¹ ソウル高等裁判所 2023ヌ52088

⁵² 審査基準・ガイドラインではないが、内閣府知的財産戦略推進事務局が開催している「AI時代の知的財産権検討会」にて有識者の意見をとりまとめた「中間とりまとめ」（2024年5月）には、以下の考え方が示されている。

「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おらず、依然として自然人による発明創作過程で、その支援のためにAIが利用されることが一般的であると考えられる。このような場合については、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とするこれまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきと考えられる。すなわち、AIを利用した発明についても、モデルや学習データの選択、学習済みモデルへのプロンプト入力等において、自然人が関与することが想定されており、そのような関与をした者も含め、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したと認められる者を発明者と認定すべきと考えられる。」

https://www.cas.go.jp/seisakukaigi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf [最終アクセス日：2026年3月24日]

(c) 裁判例

DABUS 出願に関する知財高裁判決（知財高判令和 7 年 1 月 30 日（令和 6 年（行コ）第 10006 号））において、現行の特許法第 29 条第 1 項柱書における発明者は自然人に限られる旨が述べられている⁵³。

② 米国

(a) 条文

米国の特許法第 100 条 (f) では、「『発明者』とは、発明の主題を発明又は発見した個人、又は共同発明の場合は、個人の集合をいう」と規定されているが、AI が発明者となり得るか否かについて明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

米国の MPEP § 2109, VII では、「特許又は特許出願に記載される発明者もしくは共同発明者は、自然人、すなわち人間でなければならない」と記載されている。

USPTO は、2024 年 2 月 13 日に「AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス⁵⁴」を公表したが、2025 年 11 月 28 日にこの全文を撤回し、新たなガイダンス⁵⁵を公表した。以下では、従前のガイダンスと新たなガイダンスの内容をそれぞれ整理し、発明者資格の考え方がどう変わったのか考察を行う。

① AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス⁵⁶（2024 年 2 月 13 日公表、撤回済み）

2024 年 2 月 13 日公表の AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス（以下、「従前のガイダンス」とする）では、発明者とは発明の着想に貢献した者であるが⁵⁷、複数の人間で着想した場合は、発明に対して重大な貢献をした者が発明者であると述べた上で、AI システムを使用して発明を創作した自然人が発明者として認められるためには、関わった自然人が 1 人であるか複数であるかにかかわらず、発明に対する重大な貢献が求められると記載している。そして、発明に対する重大な貢献の判断要素として、*Pannu v. Iolab Corp.* (1998)

⁵³ 知財高判令和 7 年 1 月 30 日（令和 6 年（行コ）第 10006 号）では、「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」と述べられている。

⁵⁴ *Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions*

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025 年 12 月 11 日]

⁵⁵ *Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions*

<https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/28/2025-21457/revised-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025 年 12 月 11 日]

⁵⁶ *Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions*

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025 年 12 月 11 日]

⁵⁷ MPEP 2109, II においても、「発明者資格の定義は簡潔に述べられる：『発明者資格を判断する上での閾値（threshold）は、誰が発明を着想したかである。発明の着想に貢献していなければ、その者は発明者ではない』」と記載されている。

判決⁵⁸で示された共同発明者に求められる3つの要件：(1) 発明の着想又は実用化に何らかの重大な形で貢献したこと、(2) 請求項に記載された発明に対して、発明全体の規模と比較して、質的に重要でないとは言えない貢献をしていること、(3) 真の発明者に単に周知の概念及び／又は現在の技術水準を説明する以上の貢献をしていること（Pannu ファクター）を適用することとしている。

従前のガイダンスで示された AI 支援発明の発明者に関する考え方（下線追加）

原文	日本語訳 ⁵⁹
<p>IV. Naming Inventors for AI-Assisted Inventions</p> <p>The patent statutes require the naming of all inventors who contributed to at least one claim of a patent.</p> <p>The threshold question in determining the named inventor(s) is who contributed to the conception of the invention.</p> <p><u>In situations where a single person did not conceive the entire invention (e.g., joint inventorship), courts have found that a person who shares in the conception of the invention is an inventor. In these situations, each named inventor in a patent application or patent, including an application or a patent for an AI-assisted invention, must have made a “significant contribution” to the claimed invention.</u></p> <p>A. Significant Contribution</p> <p>When evaluating the contributions made by natural persons in the invention creation process, it is important to keep in mind they may apply for a patent jointly, “even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”</p> <p>Instead, each inventor must contribute in some significant manner to the invention. In making this determination, the courts have looked to several factors, such that each inventor must: “(1) contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention, (2) make a contribution to the claimed invention</p>	<p>IV. 支援発明の発明者の記載</p> <p>特許法では、特許クレームの少なくとも1つに貢献した全ての発明者を記載することが求められている。記載されている発明者を決定する際の閾値 (threshold) 問題は、誰が発明の着想に貢献したかである。</p> <p><u>発明全体を1人の人間が着想していない状況（例えば、共同発明者の場合）では、裁判所は発明の着想を共有した者を発明者と認定している。このような状況では、AI 支援発明の出願又は特許を含む、特許出願又は特許に記載された各発明者は、請求項に記載された発明に「重大な貢献」をしなければならない。</u></p> <p>A. 重大な貢献</p> <p>発明創造プロセスにおいて自然人が行った貢献を評価する際には、「(1) 物理的に共同で、又は同時に作業を行っていない場合、(2) 各自が同じ種類又は量の貢献を行っていない場合、又は (3) 各々が特許の各クレームの主題に貢献していない場合」であっても、共同で特許出願できることに留意することは重要である（米国特許法第116条 (a)）。一方で、各発明者は発明に対して何らかの重大な形で貢献していなければならない。この判断を行うにあたり、裁判所は、いくつかの要素に着目している：「(1) 発明の着想又は実用化に何らかの重大な形で貢献したこと、(2) 請求項に記載された発明に対して、発明全体の規模と比較して、質的に重要でないとは言えない貢献をしていること、(3) 真の発明者に単に周知の概念</p>

⁵⁸ Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1998) .

⁵⁹ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

<p>that is not insignificant in quality, when that contribution is measured against the dimension of the full invention, and (3) do more than merely explain to the real inventors well-known concepts and/or the current state of the art” (Pannu factors). Courts have found that a failure to meet any one of these factors precludes that person from being named an inventor. ...In the context of AI-assisted inventions, natural person(s) who create an invention using an AI system, or any other advanced system, must contribute significantly to the invention, as specified by the Pannu factors. <u>Although the Pannu factors are generally applied to two or more people who create an invention (i.e., joint inventors), it follows that a single person who uses an AI system to create an invention is also required to make a significant contribution to the invention, according to the Pannu factors, to be considered a proper inventor.</u></p>	<p>及び/又は現在の技術水準を説明する以上の貢献をしていること」が求められる (Pannu ファクター)。裁判所は、これらの要素のいずれか 1 つでも満たさない場合、その者が発明者として記載することは認められないと判断している。 …AI 支援発明の文脈において、AI システム又はその他の高度なシステムを用いて発明を創作する自然人は、Pannu ファクターで規定されているように、その発明に重大な貢献をしなければならない。Pannu ファクターは通常、発明を創作する 2 人以上の者 (すなわち、共同発明者) に適用されるが、AI システムを使用して発明を創作する単独の者もまた、適切な発明者として認められるためには、Pannu ファクターに従って発明への重大な貢献を行っている必要がある。</p>
--	---

AI 支援発明に対する自然人の貢献が重大であるかどうかについて明確なテストが存在しないため、従前のガイダンスにおいては、Pannu ファクターの適用に役立つ 5 つの原則を非網羅的なリストとして提示していた。それによると、AI システムに課題を提示しただけでは必ずしも重大な貢献とは言えないが、AI システムから特定の解決策を引き出すために特定の課題を考慮してプロンプトを構成した者は重大な貢献をしたと言える可能性があること (原則 2)、AI システムの出力を発明として認識したり評価したりしただけでは、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、重大な貢献をしたとは言えないが、AI システムの出力を使用して発明を創出したり実験を成功させたりした者は重大な貢献をしたと言える可能性があること (原則 3)、特定の課題を考慮して特定の解決策を引き出すために AI システムを設計、構築又は訓練した者は、その AI システムの設計、構築又は訓練が、当該 AI システムを用いて創出された発明に重大な貢献をしている場合は発明者となる可能性があること (原則 4) 等が示されていた。

従前のガイダンスで示された AI 支援発明における Pannu ファクターの適用に役立つ非網羅的な原則リスト

原文	日本語訳 ⁶⁰
<p>B. Guiding Principles</p> <p>Determining whether a natural person's contribution in AI-assisted inventions is significant may be difficult to ascertain, and there is no bright-line test. To assist applicants and USPTO personnel in determining proper inventorship, the USPTO provides the following</p>	<p>B. 指導原則</p> <p>AI 支援発明における自然人の貢献が重大であるかどうかを判断することは困難であり、明確なテストは存在しない。出願人及び USPTO 職員が適切な発明者を判断できるように、USPTO は、AI 支援発明における</p>

⁶⁰ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

<p>non-exhaustive list of principles that can help inform the application of the Pannu factors in AI-assisted inventions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A natural person's use of an AI system in creating an AI-assisted invention does not negate the person's contributions as an inventor. The natural person can be listed as the inventor or joint inventor if the natural person contributes significantly to the AI-assisted invention. 2. Merely recognizing a problem or having a general goal or research plan to pursue does not rise to the level of conception. A natural person who only presents a problem to an AI system may not be a proper inventor or joint inventor of an invention identified from the output of the AI system. However, a significant contribution could be shown by the way the person constructs the prompt in view of a specific problem to elicit a particular solution from the AI system. 3. Reducing an invention to practice alone is not a significant contribution that rises to the level of inventorship. Therefore, a natural person who merely recognizes and appreciates the output of an AI system as an invention, particularly when the properties and utility of the output are apparent to those of ordinary skill, is not necessarily an inventor. However, a person who takes the output of an AI system and makes a significant contribution to the output to create an invention may be a proper inventor. Alternatively, in certain situations, a person who conducts a successful experiment using the AI system's output could demonstrate that the person provided a significant contribution to the invention even if that person is unable to establish conception until the invention has been reduced to practice. 4. A natural person who develops an essential building block from which the claimed invention is derived may be considered to have provided a significant contribution to the conception of the claimed invention even though the person was not present for or a participant in each activity that led to the conception of the claimed invention. In some 	<p>Pannu ファクターの適用に役立つ、以下の非網羅的な原則リストを提供している：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自然人が AI 支援発明を創作する際に AI システムを使用したとしても、その自然人の発明者としての貢献は否定されない。自然人が AI 支援発明に重大な貢献をした場合は、その自然人は発明者又は共同発明者として記載することができる。 2. 単に課題を認識したり、追求すべき一般的な目標や研究計画を立てたりするだけでは、着想のレベルには達しない。AI システムに課題を提示しただけの自然人は、AI システムの出力から特定される発明の適切な発明者又は共同発明者ではないかもしれない。しかしながら、AI システムから特定の解決策を引き出すために、人が特定の課題を考慮してプロンプトを構成する方法によって、重大な貢献が示される可能性がある。 3. 発明を実用化しただけでは、発明者としてのレベルに達するほどの重大な貢献とはいえない。したがって、AI システムの出力を発明として単に認識し評価する自然人は、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、必ずしも発明者とはならない。しかしながら、AI システムの出力を使用し、その出力に重大な貢献をして、発明を創出した者は、適切な発明者となり得る。あるいは、特定の状況においては、AI システムの出力を使用して実験を成功させた者は、発明が実用化されるまでは着想を確立できない場合でも、その者が発明に重大な貢献をしたことを証明することができる。 4. 請求項に記載された発明が導出される本質的な構成要素を開発した自然人は、請求項に記載された発明の着想につながった各行動に立ち会ったり、参加したりしていなかったとしても、請求項に記載された発明の着想に重大な貢献をしたとみなされる場合がある。状況によっては、特定の課題を考慮して特定の解決策を引き出すために
--	--

<p>situations, the natural person(s) who designs, builds, or trains an AI system in view of a specific problem to elicit a particular solution could be an inventor, where the designing, building, or training of the AI system is a significant contribution to the invention created with the AI system.</p> <p>5. Maintaining “intellectual domination” over an AI system does not, on its own, make a person an inventor of any inventions created through the use of the AI system. Therefore, a person simply owning or overseeing an AI system that is used in the creation of an invention, without providing a significant contribution to the conception of the invention, does not make that person an inventor.</p>	<p>AI システムを設計、構築又は訓練する自然人は、AI システムの設計、構築又は訓練が、当該 AI システムを用いて創出された発明に重大な貢献をしている場合、発明者となる可能性がある。</p> <p>5. AI システムに対する「知的支配 (intellectual domination)」を維持することは、それだけでは、AI システムを使用して創出された発明の発明者とはならない。したがって、発明の着想に重大な貢献をすることなく、発明の創出に使用される AI システムを所有又は監督するだけでは、その人は発明者とはならない。</p>
--	--

② AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス改定版⁶¹（2025 年 11 月 28 日公表）

2025 年 11 月 28 日公表の AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス改定版（以下、便宜上「新たなガイダンス」とする）では、従前のガイダンスで示された、自然人が 1 人しか関与していない AI 支援発明であっても共同発明者の判断要素である Pannu ファクターを適用する考え方は、自然人ではない AI が共同発明者になり得ないことを鑑みれば適切でないとして説明している。

新たなガイダンスで示された従前のガイダンスの撤回理由（下線追加）

原文	日本語訳 ⁶²
<p>II. Rescission of Prior Guidance</p> <p>The guidance issued on February 13, 2024, titled “Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions” is rescinded in its entirety. The approach set forth in that guidance, which relied on the application of the Pannu factors to AI-assisted inventions, is withdrawn. <u>The Pannu factors only apply when determining whether multiple natural persons qualify as joint inventors. Pannu is inapplicable when only one natural person is involved in developing an invention with AI assistance because AI systems are not persons and therefore cannot be “joint inventors” so there is no joint inventorship question to analyze.</u></p>	<p>II. 以前のガイダンスの撤回</p> <p>2024 年 2 月 13 日に発行された「AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス」はその全文が撤回される。当該ガイダンスで示された、AI 支援発明に対する Pannu ファクターの適用に基づくアプローチは撤回される。<u>Pannu ファクターは複数の自然人が共同発明者として適格であるか否かを判断する場合にのみ適用される。Pannu 判決は、AI の支援を受けて発明を創出する過程に自然人が 1 人しか関与していない場合は適用されない。なぜなら、AI システムは自然人ではないため「共同発明者」にはなり得ず、したがって共同発明者の適格性を検討する必</u></p>

⁶¹ Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions
<https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/28/2025-21457/revised-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025 年 12 月 11 日]

⁶² 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

要がないからである。

新たなガイダンスでは、AI 支援発明における発明者資格に対して特別な基準は存在せず、従来の発明者資格の判断基準、すなわち着想をしたか否かで判断される旨を記載している。また、着想とは「発明者の心の中に、今後実際に適用される完全かつ実用的な発明の明確かつ永続的なアイデアが形成されること⁶³」であって、「発明者が単なる一般的な目標や研究計画ではなく、具体的で確立したアイデア、目の前の課題に対する特定の解決策を持っているとき」に完成することが再確認されている。

なお、この従来の発明者資格の判断基準は従前のガイダンスにも記載されていたが、従前のガイダンスにおいては、AI 支援発明については発明全体を 1 人の自然人のみで着想していない状況を前提として、たとえ関与した自然人が 1 人であっても共同発明者の判断基準である Pannu ファクターを適用するという考え方を示していた。

新たなガイダンスで示された従来の発明者資格の基準（下線追加）

原文	日本語訳 ⁶⁴
<p>III. Governing Legal Standards</p> <p>The same legal standard for determining inventorship applies to all inventions, regardless of whether AI systems were used in the inventive process. There is no separate or modified standard for AI-assisted inventions.</p> <p>The Federal Circuit has held that AI cannot be named as an inventor on a patent application (or issued patent) and that only natural persons can be inventors. Artificial intelligence systems, regardless of their sophistication, cannot be named as inventors or joint inventors on a patent application as they are not natural persons.</p> <p><u>The Federal Circuit has centered its inventorship inquiry around “conception,” characterizing conception as “the touchstone of inventorship.” Conception is “the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.” Conception is complete when “the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.”</u></p> <p>Determining inventorship is highly fact intensive. The question is whether the natural person possessed knowledge of all the limitations of the claimed invention such that it</p>	<p>III. 適用される法的基準</p> <p>発明者資格を判断する際、発明プロセスにおいて AI システムが使用されるか否かにかかわらず、全ての発明に同じ法的基準が適用される。AI 支援発明に対して別途又は修正された基準は存在しない。</p> <p>CAFC は、特許出願（又は発行済み特許）において AI を発明者として記載することはできず、自然人のみが発明者になることができるとの判断を示した。人工知能システムは、その高度さにかかわらず、自然人ではないため、特許出願において発明者又は共同発明者として記載することはできない。</p> <p><u>CAFC は、発明者資格の判断において「着想」を中心に置き、着想を「発明者資格の基準 (touchstone)」と位置付けている。着想とは、「発明者の心の中に、今後実際に適用される完全かつ実用的な発明の明確かつ永続的なアイデアが形成されること」である。着想は、「発明者が単なる一般的な目標や研究計画ではなく、具体的で確立したアイデア、目の前の課題に対する特定の解決策を持っているとき」に完成する。</u></p>

⁶³ この定義は MPEP 2138.04 にも記載されている。

⁶⁴ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

<p>is so “clearly defined in the inventor's mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.” Analysis of conception turns on the ability of an inventor to describe an invention with particularity. Absent such a description, an inventor cannot objectively prove possession of a complete mental picture of the invention at a later time.</p>	<p>発明者の決定は、極めて事実に基づくものである。問題は、自然人が請求項に係る発明の限定事項の全てを認識していたかどうか、すなわち「発明者の心の中で明確に定義されており、広範な研究や実験を必要とせずに、通常の知識のみで発明を実用化できる」状態であったかどうかである。着想の分析は、発明者が発明を具体的に記述する能力にかかっている。そのような記述がなければ、発明者は後になって発明の完全な心象 (mental picture) を保持していたことを客観的に証明することはできない。</p>
---	--

その上で、新たなガイダンスにおいて示された AI 支援発明の発明者に関する考え方は以下のとおりである。

- AI システムはアイデアを生成するかもしれないが、発明を着想した人間の発明者が使用するツールに過ぎない。
- AI システムを使用して創出された発明に関与した自然人が 1 人だった場合は、その自然人が従来の着想基準を満たしているか否かで判断される。
- AI システムを使用して創出された発明に関与した自然人が複数であった場合は、各自然人が共同発明者の判断基準である Pannu ファクターを満たすか否かで判断される。

新たなガイダンスにおいては、発明プロセスにおいて AI システムがどのように使用されたかにかかわらず、AI システムはあくまで発明を着想した人間が使用するツールに過ぎず、発明者資格は関与した自然人のみで判断されるべきであると強調された形である。

従前のガイダンスでは AI 支援発明に関与した自然人が 1 人であっても共同発明者の判断基準である Pannu ファクターを適用するという前提で「AI 支援発明における Pannu ファクターの適用に役立つ非網羅的な原則リスト」を提示していたため、その前提が撤回された新たなガイダンスにおいては当該原則リストも削除された。

新たなガイダンスで示された AI 支援発明の発明者に関する考え方（下線追加）

原文	日本語訳
<p>IV. Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions</p> <p>Generally, the USPTO presumes those inventors named on the application data sheet or oath/declaration are the actual inventor or joint inventors of the application. A rejection under 35 U.S.C. 101 and 115, or other appropriate action, should be made for all claims in any application that lists an AI system or other non-natural person as an inventor or joint inventor.</p> <p>AI systems, including generative AI and other computational models, are instruments used by</p>	<p>IV. AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス</p> <p>一般的に、USPTO は、出願データシートまたは宣誓書／宣言書に記載されている発明者が、当該出願の実際の発明者または共同発明者であると推定する。AI システムその他の自然人以外を発明者または共同発明者として記載した出願においては、全ての請求項に対して米国特許法第 101 条および第 115 条に基づく拒絶理由通知がなされるべきである。</p>

<p>human inventors. They are analogous to laboratory equipment, computer software, research databases, or any other tool that assists in the inventive process. As the case law establishes, inventors may “use the services, ideas, and aid of others” without those sources becoming co-inventors. The same principle applies to AI systems: <u>they may provide services and generate ideas, but they remain tools used by the human inventor who conceived the claimed invention. When one natural person is involved in creating an invention with the assistance of AI, the inquiry is whether that person conceived the invention under the traditional conception standard set forth above in Section III.</u></p> <p><u>When multiple natural persons are involved in creating an invention with AI assistance, the traditional joint inventorship principles apply, including the Pannu factors to determine whether each person qualifies as a joint inventor.</u> Each purported inventor must “(1) contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention, (2) make a contribution to the claimed invention that is not insignificant in quality, when that contribution is measured against the dimension of the full invention, and (3) do more than merely explain to the real inventors well-known concepts and/or the current state of the art.” <u>The fact that AI tools were used in the development process does not change the joint inventorship analysis among the human contributors.</u></p>	<p>生成 AI やその他の計算モデルを含む AI システムは、人間の発明者が使用する道具である。これらは実験装置、コンピュータソフトウェア、研究データベースまたは発明プロセスを支援するその他のツールに類似している。判例法が確立しているように、発明者は「他者のサービス、アイデア、援助を利用」することができ、それらの提供元は共同発明者とならない。AI システムにも同じ原則が適用される。<u>すなわち、AI システムはサービスを提供しアイデアを生成するかもしれないが、請求項に記載された発明を着想した人間の発明者が使用するツールに過ぎない。ある自然人が AI の支援を受けて発明を創出した場合、その人物が上記セクション III で示された従来の着想基準に基づいて発明を着想したかどうかの問題となる。</u></p> <p><u>複数の自然人が AI の支援を受けて発明を共同で創出する場合、各人が共同発明者としての適格性を有するか否かを判断するために、Pannu ファクターを含む従来の共同発明者の原則が適用される。発明者とされる各人は、(1) 発明の着想または実用化に何らかの重大な形で貢献したこと、(2) 請求項に記載された発明に対して、発明全体の規模と比較して、質的に重要でないとは言えない貢献をしていること、(3) 真の発明者に単に周知の概念および/または現在の技術水準を説明する以上の貢献をしていること」が求められる。開発プロセスにおいて AI ツールが使用されたという事実は、人間の貢献者間の共同発明者の分析に変化を与えるものではない。</u></p>
--	--

(c) 裁判例

DABUS 出願に関する CAFC 判決 (Thaler v. Vidal, No. 2021-2347 (Fed. Cir. 2022)) において、現行特許法における発明者は自然人に限られる旨が述べられている⁶⁵。

⁶⁵ Thaler v. Vidal, No. 2021-2347 (Fed. Cir. 2022) では、「In the Patent Act, “individuals” – and, thus, “inventors” – are unambiguously natural persons. Accordingly, we have no need to consider additional tools of statutory construction.」(特許法において、「各人」—したがって「発明者」は、明らかに自然人を指している。したがって、追加的な法令解釈の手段を検討する必要はない。)と述べられている。

③ 欧州

(a) 条文

EPC 第 60 条では欧州特許を受ける権利について、EPC 第 62 条では発明者掲載権について、EPC 第 81 条では発明者の表示について規定されているが、AI が発明者となり得るか否かについて明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

EPO 審査ガイドライン A-III, 5.1 には、指定する発明者は自然人でなければならない旨記載されている。

(c) 裁判例

DABUS 出願に関する EPO 審判部決定 (J 0008/20 及び J 0009/20) において、EPO 審判部は、発明者は法的能力を有する人でなければならないと述べている。

④ ドイツ

(a) 条文

ドイツ特許法第 6 条では特許を受ける権利について、第 37 条では発明者の指定又は特許を受ける権利の取得方法の陳述について規定されているが、AI が発明者となり得るか否かについて明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

DPMA が公表している特許出願審査ガイドライン⁶⁶では、AI が発明者になり得るか否かや発明者が自然人に限られるか否かについて明示されていない。

(c) 裁判例

DABUS 出願に関するドイツ連邦通常裁判所 (BGH) 判決 (X ZB 5/22 (2024/6/11)) において、発明者は自然人に限られる旨が述べられている⁶⁷。

ただし、BGH は、願書において発明者として自然人を記載しつつ、人工知能を使用したことを補足的に記載されることは許容されるとしている⁶⁸。

⑤ 中国

⁶⁶ 特許出願審査ガイドライン (ドイツ語)

<https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf> [最終アクセス日 : 2026 年 2 月 16 日]

⁶⁷ X ZB 5/22 (2024/6/11) では、「特許法第 37 条第 1 項における発明者は自然人である場合に限られる。ハードウェア又はソフトウェアで構成される機械的なシステムは、人工知能の機能を備えている場合でも、発明者として指定することはできない」(原文ドイツ語、機械翻訳)と述べられている。

⁶⁸ X ZB 5/22 (2024/6/11) では、「出願人を発明者として指定する際に追加された記述、すなわち、発明者が人工知能 DABUS に発明を生成させたという記述は、出願を拒絶する十分な根拠にはならない」(原文ドイツ語、機械翻訳)と述べられている。

(a) 条文

専利法において発明者の定義に関する規定はなく、専利法実施細則第 14 条に発明者の定義が規定されているが、AI が発明者となり得るか否かについて明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

2025 年 11 月 10 日付の局令第 84 号⁶⁹に基づき、専利審査指南が改正され、2026 年 1 月 1 日に施行された。

本改正により、専利審査指南に発明者は自然人に限られる旨が明記された。なお、今回の改正前から、願書に人工知能の名称を記載されてはならないと示されている。

局令第 84 号に基づく専利審査指南の改正のうち、発明者に関する改正箇所（下線部）⁷⁰

改正前	改正後
<p>第一部分第一章 4.1.2 発明者</p> <p>専利法実施細則第 14 条では、発明者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指すと規定している。専利局の審査手続において、審査官は願書に記載された発明者が当該規定に合致するかどうかについて審査を行わない。</p> <p>発明者は個人でなければならず、願書に機構又は組織、及び人工知能の名称を記載してはならない。例えば「××課題グループ」又は「人工知能××」などとしてはならない。</p>	<p>第一部分第一章 4.1.2 発明者</p> <p>専利法実施細則第 14 条では、発明者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指すと規定している。<u>虚偽の発明者を記載してはならない。</u>専利審査手続において、審査官は願書に記載された発明者が当該規定に合致するかどうかについて<u>一般的に審査を行わない。</u><u>ただし、願書に記載された発明者が当該規定に合致しないことを示す証拠がある場合を除く。</u></p> <p>発明者は個人（即ち、自然人）でなければならず、<u>願書にすべての発明者の身元情報を記載し、かつ情報が真実であることを確保しなければならない。</u>願書に機構又は組織、及び人工知能の名称を記載してはならない。例えば「××課題グループ」又は「人工知能××」などとしてはならない。</p>

また、2024 年 12 月 31 日に CNIPA が公表した「人工知能関連発明の特許出願ガイドライン（試行）」⁷¹においても、願書に記載する発明者は自然人でなければしないと記載している。その理由として、人工知能システムは現時点において民事主体とは認められず、民事法上の権利を享有することができないため、発明者となることはできないと説明され

⁶⁹ 国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（局令第 84 号）

https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/13/art_99_202568.html [最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日]

⁷⁰ JETRO 『専利審査指南』改正対象表（日本語仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20260101_3.pdf [最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日]

⁷¹ 人工智能相关发明专利申请指引（试行）

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196988.html [最終アクセス日：2025 年 12 月 8 日]

ている。

また、同ガイドラインでは、「人工知能の助けを借りてなされた発明の場合、発明創造の実質的特徴に対して創造的貢献をした自然人は、特許出願の発明者として署名することができる⁷²」と明記されており、AI 利用発明についても現行の発明者基準⁷³が適用されることが示されている。

(c) 裁判例

DABUS 出願に関する行政訴訟が北京知的財産権法院に提起されたが⁷⁴、その後の状況に関しては公開情報から確認できていない。

⑥ 韓国

(a) 条文

韓国の特許法において、発明者の定義に関する規定はない。特許法第 33 条第 1 項では、「発明をした者又はその承継人は、この法で定めるところによって特許を受けることができる権利を有する」と規定されているが、AI が発明者となり得るか否かについて明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

MOIP が公表する特許審査基準には、AI が発明者になり得るか否かや発明者が自然人に限られるか否かについて明示されていない。

韓国においては、AI を活用して創作された発明における発明者資格について、ガイドラインの策定が検討されている⁷⁵。2024 年には「AI を利用した発明における発明者資格及び特許要件に関する研究」が実施された⁷⁶。さらに、2025 年にも調査研究が行われており、発明創作のプロセスにおいて AI が大きく寄与した場合における自然人の発明者資格等に焦点を当てた検討が行われているようである⁷⁷。

(c) 裁判例

DABUS 出願に関するソウル高等裁判所 2023 ヌ 52088 判決では、現行特許法における発

⁷² 翻訳は JETRO による。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20241231_1-2.pdf#page=10 [最終アクセス日：2026 年 3 月 10 日]

⁷³ 中華人民共和国専利法実施細則第 14 条には、「専利法にいう発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す」と規定されている。

⁷⁴ 北京知的財産権法院 (2024) Jing 73 Xing Chu No. 6353 [(2024)京 73 行初 6353 号]

⁷⁵ KIPO (当時)「Patent Protection for AI outputs at KIPO」14 頁

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_conv_ge_2_24/wipo_ip_conv_ge_2_24_ss06.pdf [最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日]

⁷⁶ 「AI を利用した発明における発明者資格及び特許要件に関する研究」

<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200640&ntatcSeq=16993&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000048#1> [最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日]

⁷⁷ 「『AI 発明者』の時代が到来か…政府、法的地位の議論本格化」(韓国語)

<https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/08/19/6VROOS5WZZAVPDBARQU6OL4CDU/> [最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日]

明者は自然人に限られる旨が述べられている⁷⁸。

(iii) 「引用発明適格性」論点

「引用発明適格性」論点に関しては、各国において、引用発明（先行技術）に AI 生成物が含まれるか否かや、AI 生成物を引用する場合の要件について、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。

調査結果の概要は、以下のとおりである。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査基準・ガイドライン	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし
(c) 裁判例	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず

上述のとおり、調査対象国のいずれにおいても、引用発明に AI 生成物が含まれるか否かや、AI 生成物を引用する場合の要件について、法令、審査基準、ガイドライン等に明記されていない。また、新規性や進歩性の判断において AI 生成物が引用されたことが争点となった裁判例も確認されなかった。

以下、各国の状況について簡潔に記載する。

① 日本

(a) 条文

日本の特許法第 29 条第 1 項では新規性要件における引用発明について、同条第 2 項では引用発明に基づく進歩性要件について規定されているが、引用発明に AI 生成物が含まれるか否かについては明記されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

特許・実用新案審査基準においても、引用発明に AI 生成物が含まれるか否かについては明記されていない。一方、同審査基準では、審査官による引用発明の認定方法が示されており、刊行物に記載された発明が当業者によって実施可能であることが明らかでない場合には、引用発明として認定できない旨が規定されている。AI 生成物の引用発明適格性についても、当該実施可能性の要件が適用されるものと考えられる。

(c) 裁判例

⁷⁸ ソウル高等裁判所 2023 ヌ 52088 判決では、「特許法第 33 条及び第 42 条の解釈に照らせば、特許法上の発明者が自然人を意味することは明らかであり、これは第一審判決で認められた通りである」（原文韓国語、機械翻訳）と述べられている。

現時点⁷⁹において、AI が生成した技術情報を新規性や進歩性の判断における引用発明として認定すべきか否かが争点となった裁判例は確認されていない。

② 米国

(a) 条文

米国の特許法第 102 条 (a) (1) では新規性要件における先行技術 (prior art) について、第 103 条では先行技術に基づく非自明性要件について規定されているが、先行技術に AI 生成物が含まれるか否かは明記されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

MPEP においても、先行技術に AI 生成物が含まれるか否かについては明記されていない。一方、MPEP では、新規性判断における引用文献の開示には主題の実施可能な開示が求められる旨が規定されている。AI 生成物の引用発明適格性についても、当該実施可能性の要件が適用されるものと考えられる。

USPTO は、2024 年 4 月 30 日付の官報⁸⁰において、AI の利用拡大による先行技術や当業者への影響に関して意見募集を行った。

AI が先行技術に与える影響については、以下の観点で意見が求められていた⁸¹。

- ① 特許法第 102 条 (新規性要件) は、先行技術文献が自然人によるものであることを求めているか。
- ② AI 生成の先行技術を USPTO の審査に利用できるか。また、それらの先行技術は一般に入手可能であるか。
- ③ 当事者は、先行技術文献が AI 生成物であることを開示する必要があるか。
- ④ AI 生成物とそれ以外とを区別して評価する必要があるか。
- ⑤ 特許性の判断において必要な AI 生成の先行技術の量ほどの程度か。

本件に対しては、72 件の意見が投稿された。例えば、米国知的財産権法協会 (American Intellectual Patent Law Association, AIPLA) の上記①～⑤に対して、以下のように回答している (一部抜粋・要約)。

- ① 特許法第 102 条は、先行技術開示が自然人によるものであることを求めている。
- ② AI 生成物も、現行の判例法に基づく先行技術として適格である限り、USPTO による特許性判断で利用できる。AI 生成物が公衆アクセス性の要件を満たせば、特許法第 102 条の先行技術となる。
- ③ 当事者が先行技術文献における AI 寄与の程度を開示したり調査したりする義務はない。ただし、先行技術文献が虚偽情報を含む場合等は、その事実を開示する義務がある。

⁷⁹ 2026 年 3 月。以下同様。

⁸⁰ USPTO 「Impact of the Proliferation of Artificial Intelligence on Prior Art, the Knowledge of a Person Having Ordinary Skill in the Art, and Determinations of Patentability Made in View of the Foregoing」

<https://www.regulations.gov/document/PTO-P-2023-0044-0001> [最終アクセス日: 2026 年 3 月 3 日]

⁸¹ JETRO 「USPTO、AI の利用拡大が及ぼす特許性判断への影響について意見募集を実施」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2024/20240506_1.pdf [最終アクセス日: 2026 年 3 月 3 日]

④ AI が生成した文献と自然人が生成した文献を区別して評価する必要はない。一方、AI 生成文献は無数に公開されることで人間による特許取得が困難になる懸念、大量の実施可能でない文献が発生し出願人の負担や審査の遅延につながる懸念がある。現行法の運用強化や具体的な指針・事例・研修が重要である。また、AI 生成文献の大量発生は公衆アクセス性や類似先行技術 (analogous art) の判断にも新たな課題を生じさせる可能性があり、追加の指針が必要となる。

⑤ 現時点で明確な基準はない。現行の規定や運用を維持することで、AI 生成物が人間による発明の特許性を不当に阻害する障壁となることを防止、あるいは低減することができる。

その他に、例えば IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) は、上記①～⑤に対して以下のように回答している (一部抜粋・要約)。

① 特許法第 102 条は先行技術が自然人によるものであることを求めている。AI によって自動生成された文献も先行技術となり得るが、実施可能性 (enablement) や動作可能性 (operability) についてはより厳格な審査が必要となる場合がある。

② AI 生成文献も、関連分野の当業者がアクセス可能な公的リポジトリに公開されていれば、USPTO の特許性判断に利用できる。公開・検索可能であれば現行法上制限はないが、プロンプト入力前には存在しない文献は先行技術とはみなされない。

③ 文献が公開されていれば、その生成方法 (AI か否か) は原則として問題とならない。AI 生成であることの通知や調査義務は現時点では不要だが、将来的に問題が生じれば対応が検討される可能性がある。

④ AI 生成文献と人による生成文献を区別して評価する必要はない。大量の AI 生成文献による「先行技術の氾濫」への懸念はあるが、現行法の実施可能性や動作可能性の審査を強化することで対応可能である。誤情報や実施可能でない文献については、より厳格な審査や訴訟での検証が必要となる。

⑤ AI 生成文献の量が多くても、質が重要であり、量だけで特許性への障害となるべきではない。大量の組み合わせやバルク公開があっても、検索可能で全体が文献として存在しない場合は先行技術とみなされるべきでない。

(c) 裁判例

現時点において、AI が生成した技術情報を新規性や進歩性の判断における引用発明として認定すべきか否かが争点となった裁判例は確認されていない。

③ 欧州

(a) 条文

EPC 第 54 条では新規性要件における技術水準 (the state of the art) について、第 56 条では技術水準に基づく進歩性要件について規定されているが、先行技術に AI 生成物が含まれるか否かは明記されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

EPO 審査ガイドラインにおいても、技術水準に AI 生成物が含まれるか否かについては

明記されていない。一方、EPO 審査ガイドラインの G-IV,2 には、技術水準を構成するためには、当業者が開示された技術的教示を実施できなければならない旨が規定されている。AI 生成物の引用発明適格性についても、当該実施可能性の要件が適用されるものと考えられる。

(c) 裁判例

現時点において、AI が生成した技術情報を新規性や進歩性の判断における引用発明として認定すべきか否かが争点となった裁判例は確認されていない。

④ ドイツ

(a) 条文

ドイツ特許法第 3 条では新規性要件における技術水準 (the state of the art⁸²) について、第 4 条では技術水準に基づく進歩性要件について規定されているが、先行技術に AI 生成物が含まれるか否かは明記されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

DPMA が公表する特許出願審査ガイドライン⁸³には、技術水準に AI 生成物が含まれるか否かについては明記されていない。また、EPO 審査ガイドラインのように技術水準に実施可能性の要件が求められることの記載もない。しかしながら、令和 6 年度調査研究の資料 4「海外質問票調査 独国調査結果」によると、EPC における技術水準の考え方がドイツ特許法における技術水準の考え方にも適用されるようである⁸⁴。

(c) 裁判例

現時点⁸⁵において、AI が生成した技術情報を新規性や進歩性の判断における引用発明として認定すべきか否かが争点となった裁判例は確認されていない。

⑤ 中国

(a) 条文

専利法第 22 条第 2 項では「既存技術」に対する新規性要件について、同条第 3 項では「既存技術」に基づく進歩性要件について規定されており、同条第 5 項では「既存技術」を「出願日以前に国内外において公然知られた技術を指す」と規定している。専利法において、「既存技術」に AI 生成物が含まれるか否かは明記されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

⁸² 原語は「Stand der Technik」。

⁸³ Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen (特許出願審査ガイドライン) (ドイツ語)
<https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf> [最終アクセス日：2026 年 2 月 19 日]

⁸⁴ 令和 6 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」206-207 頁 (一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、2025 年 3 月)

⁸⁵ 2026 年 2 月 16 日時点

専利審査指南においても、「既存技術」に AI 生成物が含まれるか否かについて明記されていない。また、専利審査指南では実施可能性に関する要件は一般には設けられていないが、化合物の新規性判断においてのみ実施可能性が考慮される。この場合、立証責任は出願人に課される⁸⁶。

(c) 裁判例

現時点において、AI が生成した技術情報を新規性や進歩性の判断における引用発明として認定すべきか否かが争点となった裁判例は確認されていない。

⑥ 韓国

(a) 条文

韓国の特許法第 29 条第 1 項では新規性要件における引用発明について、同条第 2 項では引用発明に基づく進歩性要件について規定されているが、引用発明に AI 生成物が含まれるか否かについては明記されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

特許審査基準においても、引用発明に AI 生成物が含まれるか否かについては明記されていない。

(c) 裁判例

現時点において、AI が生成した技術情報を新規性や進歩性の判断における引用発明として認定すべきか否かが争点となった裁判例は確認されていない。

(iv) 「記載要件」論点

「記載要件」論点に関しては、各国において、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を義務付ける要件について、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。調査結果の概要は以下のとおりであり、いずれの国においても該当する情報は確認されなかった。

⁸⁶ 専利審査指南第二部分 第十章 5.1 には、「専利出願においてある化合物の保護を求める場合において、引用文献に化合物の化学名、分子式（又は構造式）等の構造情報が記載されていることにより、保護を求める化合物がすでに開示されていると当業者が認識している場合には、当該化合物は新規性を有さない。ただし、出願人が出願日より前に当該化合物を得られなかったことを証明する証拠を提供できる場合を除く。引用文献中の記載に基づく構造情報は保護を求める化合物と引用文献に開示されている化合物との構造の違いを認定するのに不十分であるが、物理化学パラメータ、製造方法及び効果に関する実験データ等を含む同引用文献に記載されたその他の情報を踏まえて総合的に考慮した後、両者が実質的に同一であると推定する理由を当業者が有する場合には、出願人が構造に確実に違いがあると証明する証拠を提供することができない限り、保護を求める化合物は新規性を有さない」と記載されている。（翻訳は JETRO による。https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20240120_1.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 2 日]) また、令和 6 年度調査研究報告書 資料 4 「海外質問票調査 中国調査結果」(221 頁) 参照。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査基準・ガイドライン	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし
(c) 裁判例	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず

上述のとおり、調査対象国のいずれにおいても、AI を利用して創作した発明に関して、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を義務付ける要件は明示されていない。また、明細書に発明の創作過程に AI を利用したことや AI の処理プロセスを記載していないことが記載要件の充足に関して問題となった裁判例も確認されなかった。

以下、各国の状況について簡潔に記載する。

① 日本

(a) 条文

日本の特許法第 36 条第 4 項第 1 号では実施可能要件について、同条第 6 項第 1 号ではサポート要件について、同条第 6 項第 2 号では明確性要件について規定されている。しかし、AI を利用して創作した発明に関して、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を求める要件は規定されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

審査ハンドブックの事例集においては、AI 関連技術の発明に関して、AI によりある機能を持つと推定された物の発明は、発明の詳細な説明に実際に物を製造して当該機能の評価をした実施例を記載していない場合には、AI による推定結果が実際に製造した物の評価に代わり得ない限り、実施可能要件及びサポート要件を満たさない、と記載されている⁸⁷。一方、発明の創作過程において AI を利用したことについて義務づけるような記載は存在しない。

(c) 裁判例

AI を利用して創作した発明に関して、明細書に発明の創作過程に AI を利用したことや AI の処理プロセスを記載していないことが記載要件の充足に関して問題となった裁判例は、現時点では確認されていない。

② 米国

(a) 条文

⁸⁷ 特許庁「AI 関連技術に関する事例について」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 2 日]

米国特許法第 112 条 (a) では実施可能要件及びサポート要件について、第 112 条 (b) では明確性要件について規定されているが、AI を利用して創作した発明に関して、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を求める要件は規定されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

2024 年 4 月 11 日に USPTO が公表した「USPTO への手続における人工知能ベースのツールの使用に関するガイダンス⁸⁸」では、発明の創作過程において AI を利用したことや AI の処理プロセスの開示は義務づけられていないが、従来のも米国特許規則 § 1.56 (a) の規定に基づき、AI の使用が特許性判断において重要である場合には、当該 AI の使用を USPTO に開示しなければならない旨が記載されている。

(c) 裁判例

AI を利用して創作した発明に関して、明細書に発明の創作過程に AI を利用したことや AI の処理プロセスを記載していないことが記載要件の充足に関して問題となった裁判例は、現時点では確認されていない。

③ 欧州

(a) 条文

EPC 第 83 条では実施可能要件について、第 84 条ではサポート要件及び明確性要件について規定されている。しかし、AI を利用して創作した発明に関して、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を求める要件は規定されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

EPO 審査ガイドラインには、発明の創作過程において AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を義務づける規定は存在しない。

(c) 裁判例

AI を利用して創作した発明に関して、明細書に発明の創作過程に AI を利用したことや AI の処理プロセスを記載していないことが記載要件の充足に関して問題となった審判例は、現時点では確認されていない。

④ ドイツ

(a) 条文

⁸⁸ Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office <https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent> [最終アクセス日：2026 年 3 月 2 日]

ドイツ特許法第 34 条第 4 項では実施可能要件について規定されている。サポート要件及び明確性要件については明示的に規定されていない。

ドイツ特許法において、AI を利用して創作した発明に関して、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を求める要件は規定されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

特許出願審査ガイドラインには、発明の創作過程において AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を義務づける規定は存在しない。

(c) 裁判例

AI を利用して創作した発明に関して、明細書に発明の創作過程に AI を利用したことや AI の処理プロセスを記載していないことが記載要件の充足に関して問題となった審判例は、現時点では確認されていない。

⑤ 中国

(a) 条文

専利法第 26 条第 3 項では実施可能要件について、同条第 4 項ではサポート要件について、同条第 6 項では明確性要件について規定されている。しかし、AI を利用して創作した発明に関して、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を求める要件は規定されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

2025 年 11 月 10 日付の局令第 84 号⁸⁹に基づき、専利審査指南が改正され、2026 年 1 月 1 日に施行された。

本改正により、発明が AI モデルの構築又は学習に係る場合には、必要なモジュール、レイヤーや接続関係、学習手順、パラメータ等を明細書に明瞭に記載することが求められるようになった。また、AI モデルやアルゴリズムが特定の分野やシーンに適用される場合には、当業者が明細書の記載に従って発明の解決手段を実現できるよう、組み合わせ方や入出力データの設定方法、内在する相関関係を明瞭に記載することが求められるようになった⁹⁰。

一方、AI を利用して創作した発明については、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を求める要件は規定されていない。

(c) 裁判例

AI を利用して創作した発明に関して、明細書に発明の創作過程に AI を利用したことや AI の処理プロセスを記載していないことが記載要件の充足に関して問題となった裁判例

⁸⁹ 国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（局令第 84 号）

https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/13/art_99_202568.html [最終アクセス日：2026 年 2 月 16 日]

⁹⁰ JETRO 『『専利審査指南』改正対象表（日本語仮訳）』

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20260101_3.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 2 日]

は、現時点では確認されていない。

⑥ 韓国

(a) 条文

韓国の特許法第 42 条第 3 項第 1 号では実施可能要件について、同条第 3 項第 2 号ではサポート要件及び明確性要件について規定されている。しかし、AI を利用して創作した発明に関して、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を求める要件は規定されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

特許審査基準においても、AI を利用して創作した発明に関して、発明の創作過程に AI を利用したことや、AI の処理プロセスの開示を求める要件は規定されていない。

(c) 裁判例

AI を利用して創作した発明に関して、明細書に発明の創作過程に AI を利用したことや AI の処理プロセスを記載していないことが記載要件の充足に関して問題となった裁判例は、現時点では確認されていない。

(v) 「先使用权」論点

「先使用权」論点に関しては、各国において、先使用発明が AI 自律発明であった場合の先使用权が成立し得るかについて、(a) 条文に明示されているか、(b) 審査基準・ガイドラインに記載されているか、(c) 裁判例があるかの観点で調査を行った。

調査結果の概要は以下のとおりである。

	日本	米国	欧州	ドイツ	中国	韓国
(a) 条文	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし	明示なし
(b) 審査基準・ガイドライン	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし
(c) 裁判例	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず	見つからず

上述のとおり、調査対象国のいずれにおいても、先使用発明が AI 自律発明であった場合に先使用权が成立し得るかについて、明示されていない。また、AI 自律発明に基づく先使用权を主張した裁判例も確認されなかった。

① 日本

(a) 条文

先使用权制度については特許法第 79 条で規定されているが、AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用权を主張できるか否かについては明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

特許庁が公表する先使用権制度に関する事例集や参考資料⁹¹において、AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用権を主張できるか否かについて明示されているものは、現時点では存在しない。

(c) 裁判例

AI 自律発明に基づく先使用権の主張が認められるか否かが争点となった裁判例は、現時点では確認されていない。

② 米国

(a) 条文

先使用権制度については特許法第 273 条で規定されているが、AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用権を主張できるか否かについては明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用権を主張できるか否かについて明示したガイドラインや資料は、現時点では確認されていない。

(c) 裁判例

AI 自律発明に基づく先使用権の主張が認められるか否かが争点となった裁判例は、現時点では確認されていない。

③ 欧州

先使用権については、各加盟国の国内法の規定に基づき認められている。

④ ドイツ

(a) 条文

先使用権制度については特許法第 12 条で規定されているが、AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用権を主張できるか否かについては明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用権を主張できるか否かについて明示したガイドラインや資料は、現時点では確認されていない。

⁹¹ 特許庁「先使用権について」

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html> [最終アクセス日：2026年3月2日]

(c) 裁判例

AI 自律発明に基づく先使用権の主張が認められるか否かが争点となった裁判例は、現時点では確認されていない。

⑤ 中国

(a) 条文

先使用権制度については専利法第 69 条で規定されているが、AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用権を主張できるか否かについては明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用権を主張できるか否かについて明示したガイドラインや資料は、現時点では確認されていない。

(c) 裁判例

AI 自律発明に基づく先使用権の主張が認められるか否かが争点となった裁判例は、現時点では確認されていない。

⑥ 韓国

(a) 条文

先使用権制度については特許法第 103 条で規定されているが、AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用権を主張できるか否かについては明示されていない。

(b) 審査基準・ガイドライン

AI 自律発明の実施者等が当該 AI 自律発明に基づいて先使用権を主張できるか否かについて明示したガイドラインや資料は、現時点では確認されていない。

(c) 裁判例

AI 自律発明に基づく先使用権の主張が認められるか否かが争点となった裁判例は、現時点では確認されていない。

(2) 各国の現行制度・運用

(1) では AI を利用して創作した発明について調査を行ったが、(2) では、今後の検討の基礎資料とするため、AI の利用有無にかかわらず、調査研究の各論点に関し、日本、米国、EPO 及びドイツにおける現行制度・運用について整理を行った。各論点について、(a) 根拠条文、(b) 学説、(c) 裁判例、(d) 審査基準の観点から、各国の情報を整理している。なお、(b) 学説については、現行法の条文解釈や現行制度に関する問題点等について、本調査研究と関連し得る情報が確認された場合に記載する。

(i) 「発明」論点

① 日本

(a) 根拠条文

日本の特許法では、「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のもの」と定義されている（特許法第2条第1項）。

特許法第2条第1項

(定義)

第二条 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のものをいう。

(後略)

(b) 学説

特許法第2条第1項に規定される発明の定義に基づき、特許法上の「発明」といえるためには、(ア) 自然法則を利用していること、(イ) 技術的思想であること、(ウ) 創作であること、(エ) 高度であることの4つの要件を満たす必要がある。

これら4要件の解釈については、通説上、以下のように考えられている。

(ア) 自然法則を利用していること

「自然法則の利用」とは、自然現象の裏にある因果律の利用を意味している⁹²。

判例の蓄積や学説により、「自然法則の利用」から外れるものと「自然法則の利用」を満たす条件は以下のようなものが挙げられる⁹³。

「自然法則の利用」から外れるもの	「自然法則の利用」を満たす条件
<ul style="list-style-type: none">単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取極め等➤ ただし、発明の構成の中にこれらが含まれていても、それだけで発	<ul style="list-style-type: none">常に一定の効果が得られること、すなわち反復可能性➤ ただし、100%の確率でなくとも、たとえわずかな確率であっても効

⁹² 中山信弘『特許法』101頁（弘文堂、第5版、2023年）

⁹³ 中山信弘『特許法』102-107頁（弘文堂、第5版、2023年）

<p>明性が否定されるものではなく、全体から判断して自然法則が利用されていれば発明に該当する。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自然法則そのものを見つけ出すこと <ul style="list-style-type: none"> ➢ ただし、発見すれば直ちに発明につながる場合もある（例えば、DDTという既知の物質に殺虫効果があることを発見した場合の、DDTを成分とした殺虫剤）。 • 自然法則に反するもの（永久運動機関等） 	<p>果の得られることが確実であれば反復可能性はあるといえる（例えば、御木本幸吉の真珠の養殖に関する発明）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 単なるコツのようなものや熟練の技のようなものは反復可能性がないといわれている。
--	--

(イ) 技術的思想であること

自然法則の利用と技術的思想という要件は、事実上分離不可能であり、両者一体として発明の要件と考えれば足りる⁹⁴。

過去の判例の蓄積や学説により、「技術的思想」から外れるものと「技術的思想」を満たす条件は以下のようなものが挙げられる⁹⁵。

「技術的思想」から外れるもの	「技術的思想」を満たす条件
<ul style="list-style-type: none"> • 属人的な単なる技量（こつ）、演奏技術、スポーツの技等（実施可能性・反復可能性を満たさないものとしての例示） • 情報の単なる提示 	<ul style="list-style-type: none"> • 実施可能性・反復可能性 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 当業者が行えば同じ結果に到達する必要がある。

(ウ) 創作であること

単に既存のものを見つけ出しただけでは発見であり、創作ではない。しかしその区別は微妙である。また創作というからには自ら作り出すことが必要であり、他人の創作にかかるものを出願すれば冒認となり拒絶され（第49条第7号）、特許登録後は無効理由となる（第123条第1項第6号）⁹⁶。

創作性は、特許付与の要件である新規性や進歩性とは別の要件であり、何ら新しいものを含んでいない特許出願であっても、それは第29条第1項柱書の発明に該当しないという理由で拒絶するのではなく、新規性や進歩性の欠如という理由で拒絶することになる⁹⁷。

(エ) 高度であること

「高度であること」という要件は発明の定義によって重要なものではなく、単に実用新案の対象である考案と区別するために設けられたにすぎない⁹⁸。

⁹⁴ 中山信弘『特許法』115-116頁（弘文堂、第5版、2023年）

⁹⁵ 中山信弘『特許法』115頁（弘文堂、第5版、2023年）

⁹⁶ 中山信弘『特許法』116頁（弘文堂、第5版、2023年）

⁹⁷ 中山信弘『特許法』116頁（弘文堂、第5版、2023年）

⁹⁸ 中山信弘『特許法』116頁（弘文堂、第5版、2023年）

〔参考：令和 6 年度調査研究における AI 自律発明が特許法上の「発明」に含まれるか否かに関する議論〕

AI 自律発明が特許法第 2 条第 1 項で規定される「発明」に含まれる否かの議論において、「(技術的) 思想」や「創作」の主体が人に限られるか否かが論点となることがある。ここでは、令和 6 年度調査研究に倣って、特許法第 2 条第 1 項の「思想」や「創作」を必ずしも人の行為に限定して解釈する必要はなく、AI 自律発明であっても同項の「発明」に該当し得るという考え方を「非限定説」といい、同項の「思想」や「創作」は人による行為に限定して解釈されるべきであり、AI 自律発明は同項の「発明」に該当しないという考え方を「限定説」ということとする。

令和 6 年度調査研究における法学者へのヒアリングでは、「非限定説」と「限定説」のそれぞれを支持する意見が得られた⁹⁹。

「非限定説」を支持する理由としては、「技術的思想」とは客観的課題解決手段であること、「創作」は発見と発明を区別するために議論されることが多いこと等が述べられていた。一方、「限定説」を支持する理由としては、「思想」は「人が考える、思う」が前提であって、計算処理である AI に思想はないこと、立法時に「創作」する主体として自然人以外に想定されていなかったこと等が述べられていた。

また、この議論において、著作権法上の「著作物」の定義¹⁰⁰が参照されることがあるが、「非限定説」を支持する法学者からは、人格権としての側面が強い著作権と特許法では異なる考え方を適用できるのではないかといった意見が得られ、「限定説」を支持する法学者からは、著作権と同様に特許法第 2 条第 1 項における「思想」や「創作」も人の行為を前提としたものであるとといった意見が得られた。

上記のほかに、まずは AI による生成物を特許法上で保護すべきか否か、政策の判断から逆算して考えるべきではないかとの意見もあった。

同調査研究で開催された委員会においても、「非限定説」と「限定説」の両論で検討が行われたようであるが¹⁰¹、「非限定説」を支持する意見が優勢であったと見られる。具体的な委員からの意見としては、「特許法第 2 条第 1 項に、発明の定義として『思想』や『創作』という文言が使用されているからといって、特許法上の発明を、著作物と同様に人間固有のものとする必要はないのではないかとと思われる。著作権法は『文化の発展に寄与する』ことを目的とする制度であり、『文化』は人間固有のものであるが、特許法は『産業の発達に寄与する』ことを目的とする制度であって、産業の発達に寄与する技術の創作は、人間固有のものと考えなければならないという制約はないように思われる。また、著作物は、『思想又は感情を創作的に表現したもの』であるから、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、それはまさに人間固有のものといえるが、発明の『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、これを人間固有のものに限定する意味は乏しいように思われる」といった意見や、「厳密には、特許法第 2 条第 1 項において『発明』が定義されている以上、同法第 29 条第 1 項各号及び第 2 項の『発明』についても、この定

⁹⁹ 令和 6 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」18-19 頁（一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、2025 年 3 月）

¹⁰⁰ 著作権法第 2 条第 1 項第 1 号では、「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。

¹⁰¹ 令和 6 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」76-80 頁（一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、2025 年 3 月）

義に沿わない解釈をすることは原則できないと思われる。しかし、『発明』の概念は、同法第 29 条第 1 項柱書において保護適格性を有するものを定義づける場面と、同法第 29 条第 1 項各号及び第 2 項において新規性・進歩性を否定する根拠となる知見を定義づける場面との両方で用いられている。その両場面において『発明』の概念を、同法第 2 条第 1 項の定義に反しない限りにおいて、相対的に解釈することは可能であると考えられる。ただし、自然人を前提としているか否かという点において、相対的に解釈を分けるのは文言解釈として無理があるように思われることから、解釈論としては、同法第 2 条第 1 項の『発明』を非限定説の解釈として、同法第 29 条第 1 項各号及び第 2 項の『発明』を広く解釈し、AI の生成物について広く引例適格を認める方が無理が少ないと考える」といった意見があった¹⁰²。

(c) 裁判例

判例によれば、特許法上の「発明」を構成する「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かは、「技術的課題」、「その課題を解決するための技術的手段の構成」及び「その構成から導かれる効果等」の技術的意義に照らし、全体として考察して判断されるべきであるとされている。

以下では、この判断基準を示した裁判例と、コンピュータソフトウェア関連発明及びビジネス関連発明について発明該当性が争点となった裁判例を一部紹介する。

① 特許法第 2 条第 1 項に規定する「発明」の判断基準を示した判例

知財高判平成 28 年 2 月 24 日（平成 27 年（行ケ）第 10130 号）（省エネ行動シート事件）は、特許法第 2 条第 1 項に規定する「発明」に該当するか否かの判断基準を示した裁判例である。本判決では、「『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のもの』であり（特許法第 2 条第 1 項）、一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである」と判示された。さらに、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かは、(1) 技術的課題、(2) その課題を解決するための技術的手段の構成、(3) その構成から導かれる効果等の「技術的意義」に照らし、全体として考察して判断されるべきであることが示された¹⁰³。さらに、単なる人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそのものは「自然法則を利用した」とは認められず、発明には該当しないことも判示された。

② コンピュータソフトウェア関連発明に関する判例

知財高判平成 18 年 9 月 26 日（平成 17 年（行ケ）第 10698 号）（ポイント管理方法事件）では、ソフトウェア関連発明に関して、ネットワークやデータベースといったハードウェア

¹⁰² 令和 6 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」92 頁（一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、2025 年 3 月）

¹⁰³ 知財高判平成 28 年 2 月 24 日（平成 27 年（行ケ）第 10130 号）（省エネ行動シート事件）

「そうすると、請求項に記載された特許を受けようとする発明が、同法 2 条 1 項に規定する『発明』といえるか否かは、前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として考察した結果、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するといえるか否かによって判断すべきものである。そして、『発明』は、上記のとおり、『自然法則を利用した技術的思想の創作』であるところ、単なる人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、自然法則とはいえず、また、自然法則を利用するものでもないから、直ちには『自然法則を利用した』ものということとはできない」と判示された。

ア資源が利用されていたとしても、それらを用いずに人間が同様の行為をできる場合には、ネットワークやデータベースは単なる道具として使用されているに過ぎず、本願発明は人為的取決めそのものであって、「自然法則を利用した技術的思想の創作」とは認められないと判示された¹⁰⁴。また、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か否かによって、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかどうかを判断すべきであると述べられている¹⁰⁵。

知財高判平成 20 年 6 月 24 日（平成 19 年（行ケ）第 10369 号）（双方向歯科治療ネットワーク事件）は、ハードウェア資源を用いたソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」として特許法上の「発明」に該当すると認められた例である。本判決では、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり（特許法第 2 条 1 項）、一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用、及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものであることが再確認された。その上で、人の精神活動が含まれている又は関連している場合であっても、直ちに「発明」から除外されるものではないと判示している。さらに、請求項に技術的手段が示されていたとしても、請求項全体を考察した結果、発明の本質が精神活動それ自体に向けられている場合には特許法第 2 条第 1 項の「発明」には該当しないが、発明の本質が人の精神活動を支援する又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合には、特許法上の「発明」として認められ得ることが示された¹⁰⁶。そして、本願請求項 1 に記載された手段については、人の行為により実現される要素や精神活動が必要となる部分が含まれるものの、明細書の記載に照らして、精神活動それ自体に向けられたものとは言い難く、データベースを備えるネットワークサーバ等を用い、コンピュータに基づいて機能することで人為的行為を支援するための技術的手段を提供するものであるとして、特許法第 2 条第 1 項の「発明」と判断された¹⁰⁷。

¹⁰⁴ 知財高判平成 18 年 9 月 26 日（平成 17 年（行ケ）第 10698 号）（ポイント管理方法事件）

「本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから、本願発明は、『ネットワーク』、『ポイントアカウントデータベース』という手段を使用するものではあるが、全体としてみれば、これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり、ポイントを管理するための人為的取決めそのものである。したがって、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作とは、認められない」と判示された。

¹⁰⁵ 知財高判平成 18 年 9 月 26 日（平成 17 年（行ケ）第 10698 号）（ポイント管理方法事件）

「本願発明は、ハードウェア資源としては、『ネットワーク』と『ポイントアカウントデータベース』のみを有するものであり、本願発明のソフトウェアは、これらのハードウェア資源について『ポイントアカウントデータベースを参照』し、『ネットワークを介して受信』し、『ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算する』ものでしかない。そうすると、旧請求項 11 の各ステップには、ポイントを管理するための処理と、『ネットワーク』及び『ポイントアカウントデータベース』からなるハードウェア資源とが、どのように協働しているのかが具体的に記載されていない。したがって、情報処理の流れが存在するとはいっても、ハードウェア資源を用いて、情報処理が具体的に実現されているとはいえない。したがって、本願発明は、審査基準に照らしても、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは、認められない」と判示された。

¹⁰⁶ 知財高判平成 20 年 6 月 24 日（平成 19 年（行ケ）第 10369 号）（双方向歯科治療ネットワーク事件）

「人の精神活動それ自体は『発明』ではなく、特許の対象とならないといえる。しかしながら、精神活動が含まれている、又は精神活動に関連するという理由のみで『発明』に当たらないということもできない。けだし、どのような技術的手段であっても人により生み出され精神活動を含む人の活動に役立ち、これを助け又はこれに置き換わる手段を提供するものであり、人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。そうすると、請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても、請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている場合は特許法 2 条 1 項に規定する「発明」に該当するとはいえない。他方、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は『発明』に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということが出来る」と判示された。

¹⁰⁷ 知財高判平成 20 年 6 月 24 日（平成 19 年（行ケ）第 10369 号）（双方向歯科治療ネットワーク事件）

③ ビジネス関連発明に関する判例

知財高判令和2年6月18日（令和1年（行ケ）第10110号）（電子記録債権の決済方法事件）は、特許法第2条第1項に規定する「発明」として認められるためには、本願発明が前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきであり、本願発明に何らかの技術的手段が提示されているとしても、全体として考察した結果、その本質が単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなど自体に向けられている場合には「発明」に該当しないという、基本的な考え方を示している¹⁰⁸。その上で、裁判所は、「電子記録債権を決済するための方法、およびこの方法を実現するためのシステムやサーバ」に関する本願発明について、「認定した技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれば、本願発明の技術的意義は、電子記録債権を用いた決済に関して、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたことにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら取引決済についての人為的な取り決めそのものに向けられたものであると認められる。したがって、本願発明は、その本質が専ら人為的な取り決めそのものに向けられているものであり、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則を利用するものではないから、全体として『自然法則を利用した』技術的思想の創作には該当しない」と判断した。また、本願発明にはソフトウェアによる情報処理が記載されているとも認められず、コンピュータソフトウェア関連発明としても「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を充足しないとされた¹⁰⁹。

（d）審査基準

特許・実用新案審査基準¹¹⁰では、請求項に係る発明が特許法上の「発明」に該当しない類型に該当する場合には、発明該当性の要件を満たさないものと判断される旨が記載されている（第III部第1章第2節）。

「以上によれば、請求項1に規定された『要求される歯科修復を判定する手段』及び『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』には、人の行為により実現される要素が含まれ、また、本願発明1を実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの、明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明1は、精神活動それ自体に向けられたものとはいえず、全体としてみると、むしろ『データベースを備えるネットワークサーバ』、『通信ネットワーク』、『歯科治療室に設置されたコンピュータ』及び『画像表示と処理ができる装置』とを備え、コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる」と判示された。

¹⁰⁸ 知財高判令和2年6月18日（令和1年（行ケ）第10110号）（電子記録債権の決済方法事件）

「…特許請求の範囲（請求項）に記載された『特許を受けようとする発明』が上記『発明』に該当するか否かは、それが、特許請求の範囲の記載や願書に添付した明細書の記載及び図面に開示された、『特許を受けようとする発明』が前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として『自然法則を利用した』技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきものである。したがって、『特許を受けようとする発明』に何らかの技術的手段が提示されているとしても、全体として考察した結果、その発明の本質が、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなど自体に向けられている場合には、上記『発明』に該当するとはいえない」と判示された。

¹⁰⁹ 知財高判令和2年6月18日（令和1年（行ケ）第10110号）（電子記録債権の決済方法事件）

「請求項1には、3つの信号を送信することが記載されるにとどまり、ソフトウェアによる情報処理が記載されているものではない。したがって、本願発明は、コンピュータソフトウェアを利用するものという観点からも、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとはいえない」と判示された。

¹¹⁰ 特許庁「特許・実用新案審査基準」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html [最終アクセス日：2026年3月13日]

審査基準において「発明」に該当しない類型として示されているものは以下のとおりであり、それぞれの類型について例示とともに説明がなされている（特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章第2節2.1）。

特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章第2節2.1

2.1 「発明」に該当しないものの類型

「発明」といえるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要がある。以下の (i) から (vi) までの類型に該当するものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。

- (i) 自然法則自体 (2.1.1 参照)
- (ii) 単なる発見であって創作でないもの (2.1.2 参照)
- (iii) 自然法則に反するもの (2.1.3 参照)
- (iv) 自然法則を利用していないもの (2.1.4 参照)
- (v) 技術的思想でないもの (2.1.5 参照)
- (vi) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの (2.1.6 参照)

また、審査基準では、請求項に係る発明がコンピュータソフトウェア関連発明である場合の留意事項についても記載されている。

特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章第2節2.2

2.2 コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項

(1) コンピュータソフトウェア（注）を利用するものであっても、以下の (i) 又は (ii) のように、全体として自然法則を利用しており、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められるものは、コンピュータソフトウェアという観点から検討されるまでもなく、「発明」に該当する。

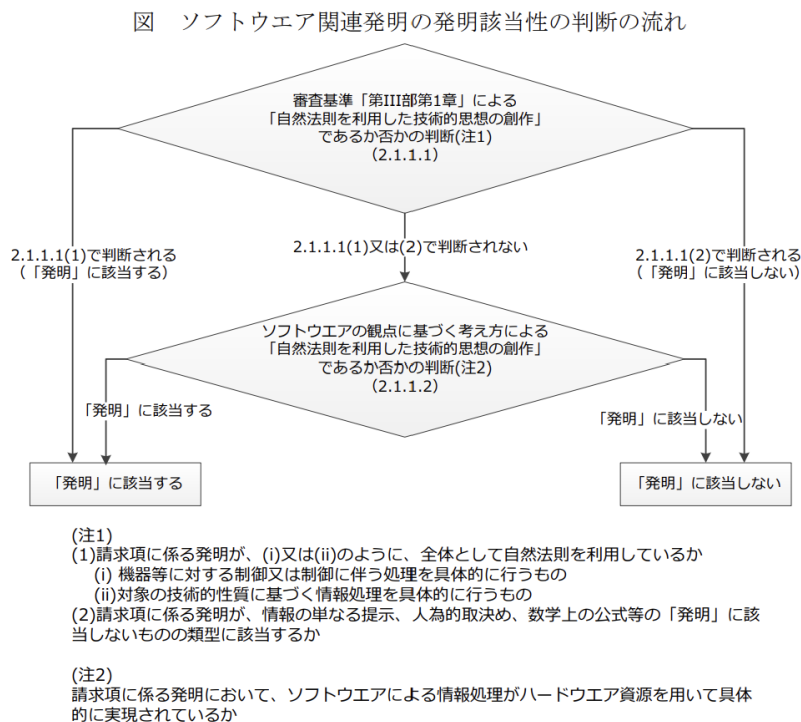
- (i) 機器等（例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置）に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの
- (ii) 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質（例：エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係）に基づく情報処理を具体的にを行うもの

(2) 上記 (i) 又は (ii) と判断されないような、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものであっても、ビジネス用コンピュータソフトウェア、ゲーム用コンピュータソフトウェア又は数式演算用コンピュータソフトウェアというように、全体としてみると、コンピュータソフトウェアを利用するものとして創作されたものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する可能性がある。そのようなものについては、審査官は、ビジネスを行う方法等といった形式にとらわれることなく、コンピュータソフトウェアを利用するものという観点から「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを検討する。すなわち、コンピュータソフトウェアを利用するものは、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源（注）を用いて具体的に実現されている」場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するため、この観点から検討する。

なお、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものは、コンピュータソフトウェアを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用していない場合があるので、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかどうかを慎重に検討する必要がある（2.1.4 自然法則を利用していないものの例 5 及び 6 を参照。）。

コンピュータソフトウェア関連発明の場合も、審査基準第 III 部第 1 章第 2 節に定められた基準に基づいて、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかが判断されるが、審査基準による判断が難しい場合には、特許・実用新案審査ハンドブック附属書 B¹¹¹の「ソフトウェアの観点に基づく考え方」に基づき、請求項に記載された発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかが判断されることとなる。この判断プロセスについては、附属書 B 第 1 章 2.1.1.2 にフローチャートが掲載されている。

図表 4 ソフトウェア関連発明の発明該当性の判断の流れ



附属書 B 第 1 章 2.1.1.2 に記載されている「ソフトウェアの観点に基づく考え方」は以下のとおりである。記載されているように、「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」か否かが判断の重要なポイントとされている。

附属書 B 第 1 章 2.1.1.2

2.1.1.2 ソフトウェアの観点に基づく考え方

請求項に係るソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかが、審査基準「第 III 部第 1 章 発明該当性及び産業上利用可能性」により判

¹¹¹ 特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック附属書 B」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf [最終アクセス日：2026年3月13日]

断されない場合は、審査官は、以下に示された基本的な考え方に基づいて判断する。

(1) 基本的な考え方

ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる基本的な考え方は以下のとおりである。

(i) ソフトウェア関連発明のうちソフトウェアについては、「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」場合は、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

「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」とは、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることをいう。

(ii) ソフトウェア関連発明のうち、ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置及びその動作方法並びにソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体については、当該ソフトウェアが上記(i)を満たす場合、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

(2) 基本的な考え方に基づく判断の手順

審査官は、(1)に示された基本的な考え方に基づき、請求項に係るソフトウェア関連発明において、「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」か否か、つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されるか否かにより、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を判断する。

この具体的な判断手法として、審査官は、請求項に係る発明が、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているものであるか否かを、判断すればよい。

(後略)

AI 関連技術等に関する発明該当性については、発明該当性を満たすか否かの判断の参考となる事例が、特許・実用新案審査ハンドブック附属書 A に 2 事例、附属書 B に 3 事例掲載されている。

② 米国

(a) 根拠条文

米国特許法第 100 条 (a) における「発明」の定義は、日本特許法第 2 条に見られるような積極的な定義とは異なっている。これは、米国憲法第 1 章第 8 条第 8 項における「発見」と特許との関係を確認するとともに、「発明」と「発見」という用語の繰り返しを避けることを目的としている。また、第 100 条 (b) における「プロセス」の定義は、第 101 条との関係において、特許の対象となるカテゴリーの範囲を明確にしたものである¹¹²。

¹¹² ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』 61 頁（発明推進協会、第 6 版、2013 年）

米国特許法第 100 条¹¹³

第 100 条 定義

本法で使用される場合、文脈上別段の定めがない限り、用語の定義は以下のとおりである。

- (a) 「発明」とは、発明又は発見をいう。
 - (b) 「プロセス」とは、プロセス、技術又は方法をいい、既知のプロセス、機械、製造物、組成物又は材料の新たな使用を含む。
- (後略)

第 101 条では、特許適格性を有する主題 (subject matter) のカテゴリーが規定されている。

第 101 条に定められる特許要件は、以下の二つの側面から捉えることができる。

- (1) 発明が新規かつ有用であること
 - (2) 発明が、プロセス、機械、製造物、組成物又はそれらの改良のいずれかに該当すること
- (2) に関しては、構造体 (Structure) を持たないプロセスと、構造体を持つ機械、製造物、組成物に大別される。実務においては、前者をプロセス・クレームとして捉え、後者をプロダクト・クレームと総称する¹¹⁴。

米国特許法第 101 条¹¹⁵

第 101 条 特許可能な発明

新規かつ有用なプロセス、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法で定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。

[参考：特許適格性回復法案 (Patent Eligibility Restoration Act of 2025) ¹¹⁶]

2025 年 5 月 1 日、Thom Tillis 上院議員 (共和党・ノースカロライナ州選出、上院司法委員会知的財産小委員会委員長) 及び Chris Coons 上院議員 (民主党・デラウェア州選出) によって、特許適格性回復法案 (Patent Eligibility Restoration Act of 2025, PERA 2025) が上院に再提出された。本法案は、特許法第 101 条を改正し、特許対象外となる主題を特定の 5 つのカテゴリーに限定することで、訴訟における不確実性の低減及び新興技術分野への投資促進を目的としている¹¹⁷。

同法案提出の背景について、Tillis 上院議員は、「一連の最高裁判決により、特許適格性の法解釈は不明確で信頼性に欠け、予測不可能なものとなっており、米国の発明者が経済的に同等の国々で特許保護が可能な分野において、特許を保護できなくなっている。特に、

¹¹³ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

¹¹⁴ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』 67 頁 (発明推進協会、第 6 版、2013 年)

¹¹⁵ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

¹¹⁶ S.1546 - Patent Eligibility Restoration Act of 2025

<https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1546> [最終アクセス日：2026 年 3 月 13 日]

¹¹⁷ Tillis, Coons, Kiley, and Peters Reintroduce Landmark Legislation to Restore American Innovation,

<https://www.tillis.senate.gov/2025/5/tillis-coons-kiley-and-peters-reintroduce-landmark-legislation-to-restore-american-innovation>

[最終アクセス日：2026 年 3 月 13 日]

バイオテクノロジーや人工知能といった経済的に重要な領域において、この点が懸念されている」と指摘している。そして、本法案について、「2世紀以上にわたり機能してきた既存の適格主題の法定カテゴリーを維持しつつ、適格性に関する明確なルールを創設することで、司法によって不適切に設けられた適格性制限に対処する。特許適格性の現状により、中国のような外国の競争相手に技術革新の重要分野で追い抜かれることは許されない。この重要な課題について、全ての関係者と引き続き協力していく。特許適格性改革の成立は、自身の最優先の立法課題の一つである」と述べている¹¹⁸。

上院司法委員会知的財産小委員会は2025年10月8日に公聴会を開催した¹¹⁹。当該公聴会では、元USPTO長官、法律専門家、業界関係者等による議論が行われた。公聴会においては、2名の元USPTO長官がPERAを強く支持し、現行制度の予測不可能性がイノベーションや投資を阻害し、国際競争力の低下につながる懸念を主張した¹²⁰。業界からの反応としては、特にバイオテクノロジー業界や患者支援団体等の関係者が、現行法が命を救う診断技術や遺伝子治療の開発を阻害しているとして、PERAへの強い支持を示した。一方、小売業界の関係者からは、PERAが曖昧なビジネスモデル特許を復活させ、企業の訴訟リスクを高めるとして反対意見が示された¹²¹。

同法案は、2026年3月現在も審議中であり、成立に至っていない¹²²。

PERA2025における特許法第101条の改正案は以下のとおりである。

PERA2025における特許法第101条の改正案¹²³

第101条 特許適格性

(a) 一般：有用なプロセス、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての有用な改良を発明又は発見した者は、(b)で規定する例外と、本法で定めるさらなる条件及び要件のみに従って、それについての特許を取得することができる¹²⁴。

(b) 適格性の例外

(1) 一般：(2)の規定に従って、以下のように請求項に記載されている場合、特許を取得することはできない：

(A) 数式であって、(a)に記載のカテゴリーにおける請求項に記載された発明の一部ではないもの

(B) プロセスであって、少なくとも1つのステップが機械又は製造物を参照している

¹¹⁸ Tillis, Coons, Kiley, and Peters Reintroduce Landmark Legislation to Restore American Innovation, <https://www.tillis.senate.gov/2025/5/tillis-coons-kiley-and-peters-reintroduce-landmark-legislation-to-restore-american-innovation> [最終アクセス日：2026年3月13日]

¹¹⁹ 上院司法委員会「The Patent Eligibility Restoration Act – Restoring Clarity, Certainty, and Predictability to the U.S. Patent System」
https://www.judiciary.senate.gov/committee-activity/hearings/the-patent-eligibility-restoration-act_restoring-clarity-certainty-and-predictability-to-the-us-patent-system-10-08-2025 [最終アクセス日：2026年3月13日]

¹²⁰ Council for Innovation Promotion「Highlights from the October 8 PERA Hearing」
<https://c4ip.org/highlights-from-the-october-8-pera-hearing/> [最終アクセス日：2026年3月13日]

¹²¹ Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP「Key Takeaways from Senate Judiciary Hearing on Patent Eligibility」
<https://www.bhfs.com/insight/key-takeaways-from-senate-judiciary-hearing-on-patent-eligibility/> [最終アクセス日：2026年3月13日]

¹²² S.1546 - Patent Eligibility Restoration Act of 2025
<https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1546> [最終アクセス日：2026年3月13日]

¹²³ 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

¹²⁴ 現行法では「新規かつ有用な」と記載されているが、「新規」は削除されている。

が、実質的に経済、金融、ビジネス、社会、文化又は芸術的なもの

(C) プロセスであって、

(i) 人間の精神のみで実行される精神的プロセス、又は

(ii) いかなる人間の活動とも完全に独立して、又はそれ以前に自然に生じるプロセス

(D) 人体に存在している改変されていない人間の遺伝子

(E) 自然界に存在する、改変されていない自然物

(2) 条件：

(A) (1) (A) 及び (1) (B) については、請求項に記載された発明が、その発明が機械又は製造物を使用しなければ実質的に実行できない場合には、特許適格性から除外されない。

(B) (1) (D) については、人間の遺伝子が以下のものである場合には、人間の遺伝子が改変されていないものとはみなされない

(i) 人間の活動によって純化、濃縮又はその他の改変が行われた場合、又は

(ii) 有用な発明又は発見に使用されている場合

(C) (1) (E) については、自然物が以下のものである場合には、自然物が改変されていないものとはみなされない

(i) 人間の活動によって純化、濃縮又はその他の改変が行われた場合、又は

(ii) 有用な発明又は発見に使用されている場合

(c) 適格性

(1) 一般：本条に基づき、請求項に記載された発明が特許適格性を有するか否かを判断する際、適格性は以下のように判断される：

(A) 請求項に記載された発明を全体として考慮し、いかなる請求項の要素も割り引いたり無視したりすることなく、かつ

(B) 以下を考慮しない：

(i) 請求項に記載された発明がなされた態様

(ii) 請求項の要素が既知、慣用的、定型的、又は自然発生的であるか

(iii) 請求項に記載された発明が発明された日における適用可能な技術の状態

(iv) 第 102 条、第 103 条又は第 112 条におけるその他の考慮事項

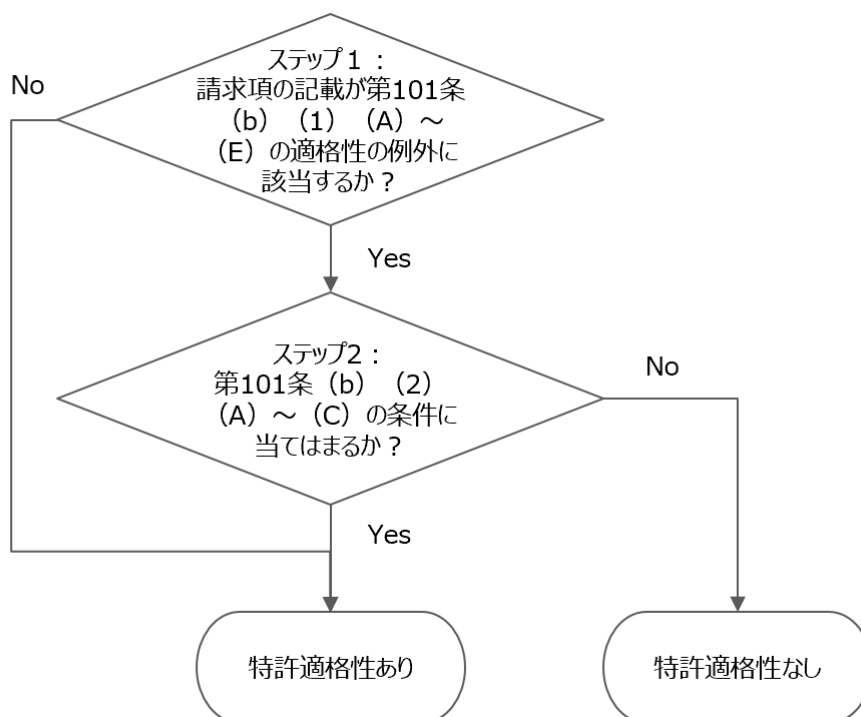
(2) 侵害訴訟

(A) 一般：侵害訴訟において、仮に重要な事実について真正の争点がない当事者の申立てであっても、裁判所は常に、訴訟の対象となる発明又は発見が特許適格性を有するか否かを本条文に基づいて判断することができる。

(B) 限定的ディスカバリー：(A) に規定の判断に関して、裁判所は、申立てに対する判決を下す前に、適格性にのみ関する限定的ディスカバリーを検討することができる。

改正案に基づく特許適格性判断のフローチャートは以下のように整理される。

図表 5 PERA 2025 における特許法第 101 条改正案に基づく特許適格性判断のフローチャート¹²⁵



AI が創作した発明との関係においては、本改正案がそれを意図しているかは不明であるが、(c) (1) (B) (i) では、「請求項に記載された発明がなされた態様」は特許適格性の判断において考慮されない旨が記載されている。

PERA 2025 による改正案は、2023 年 6 月 22 日に提出された「Patent Eligibility Restoration Act of 2023¹²⁶」と実質的に変わらないが、「セクション 4 解釈の原則 (SECTION 4. Rules of construction)」が追加され、本法案の解釈について明確化が図られている¹²⁷。

セクション 4 解釈の原則

(a) 自明性型二重特許：本法案又は本法案による改正のいかなる規定も、自明性型二重特許の判例に影響を与え、又は変更するものと解釈してはならない。

(b) 重要でない解決策外の動作：本法案セクション 3 により追加された合衆国法典第 35 編第 101 条 (b) (1) の (A) 及び (B) に規定された特許適格性の例外に関し、クレームの文言にコンピュータ（又はその他の機械若しくは製造物）による解決前又は解決後の動作を含めることは、当該コンピュータ（又はその他の機械若しくは製造物）が発明の実質的な実施に必要でない場合には、クレームに特許適格性を付与するのに十分でないものとする。

¹²⁵ 改正案をもとに作成

¹²⁶ S.2140 - Patent Eligibility Restoration Act of 2023

<https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2140> [最終アクセス日：2026 年 3 月 13 日]

¹²⁷ JETRO 「Tillis 議員および Coons 議員が特許適格性に関する法案を再上程」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2025/20250506.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 13 日]

(b) 学説

現行の特許適格性（後述の Alice/Mayo テスト）については、その問題点を指摘する論文は複数存在する。特に、Alice/Mayo テスト確立後の実証データに基づき、同基準の影響や課題を分析した研究も報告されている。

Mossoff 「Testimony on ‘The State of Patent Eligibility in America’ before the Senate Judiciary Committee」(2019)¹²⁸では、Alice/Mayo フレームワークがハイテク分野やバイオ医薬分野の特許適格性を著しく制限し、米国のイノベーションや経済活動に悪影響を及ぼしていると指摘している。また、2014 年から 2018 年にかけて Alice/Mayo フレームワークの下で特許の無効化が急増しており、米国の国際競争力の低下につながる可能性があるとして警鐘を鳴らしている。さらに、USPTO による審査基準の改訂などの行政的対応だけでは根本的な解決にはならず、最終的には議会による特許法第 101 条の改正が必要であると主張している。

Chien, Clark, & Rai 「Molecular Diagnostic Patenting after Mayo v. Prometheus: An Empirical Analysis」(2023)¹²⁹は、Mayo v. Prometheus 判決(2012)¹³⁰が分子診断分野の特許出願・審査・登録に与えた影響について、2010 年から 2019 年のデータを用いて実証的に分析している。主な分析結果として、分子診断分野の特許出願・登録件数は全体として減少しておらず、むしろ増加傾向にある一方で、クレームが長文化し、特許取得までの期間が長期化し、許可された特許の範囲は狭まっていることが明らかとなった。また、小規模米国企業については、出願・登録の相対的な減少が見られた。これらの結果から、分子診断特許の取得は難しくなったものの、出願・登録自体は続いており、特許の範囲が狭くなったことで後続イノベーションへの参入障壁としての役割が低減している可能性が示唆されている。

(c) 裁判例

① 司法上の例外

米国特許法第 101 条は、特許適格性を有する主題を広く規定しているが、その詳細は判例法に委ねられている。

判例の蓄積により、米国では以下の 3 つの主題が特許法第 101 条に基づく特許適格性を有しないものと解釈されている。

- (1) 自然法則 (laws of nature)
- (2) 自然現象 (natural phenomena)
- (3) 抽象的アイデア (abstract idea)

この司法上の例外は、150 年以上の歴史を有すると言われており、その起源は英国の

¹²⁸ Adam Mossoff, Testimony on “The State of Patent Eligibility in America” before the Senate Judiciary Committee, Intellectual Property Subcommittee, George Mason University Law & Economics Research Paper Series No. 19-26 (2019), <https://ssrn.com/abstract=3403095>. [最終アクセス日：2026 年 3 月 13 日]

¹²⁹ Colleen V. Chien, Jenna Clark, & Arti K. Rai, "Molecular Diagnostic Patenting after Mayo v. Prometheus: An Empirical Analysis", available at <https://doi.org/10.7910/DVN/IHJ8ED> [最終アクセス日：2026 年 3 月 13 日]

¹³⁰ Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66 (2012) .

Neilson v. Harford 判決¹³¹にまで遡るとされている¹³²。

以下では、現在の特許適格性の基準とされている Alice/Mayo テストが確立されるまでの経緯について、コンピュータプログラム関連発明及びビジネスモデル関連発明に関する主要な判例を中心に提起して説明する。

② コンピュータプログラム関連発明に関する重要判例

1960年代の米国においては、コンピュータプログラム関連発明の特許性について否定的な立場が取られており、精神的活動には特許を付与しないという、いわゆる「メンタルステップ・ドクトリン¹³³」として知られる判例法が適用されていた。

しかし、1969年の *In re Prater* 米国関税特許控訴裁判所 (Court of Customs and Patent Appeals, CCPA) 判決では、メンタルステップ・ドクトリンを画一的に適用して特許適格性を否定することに対して否定的な見解が示された¹³⁴。

1970年代から1980年代前半には、コンピュータプログラム関連発明の特許適格性を巡る重要な判例が相次いだ。ここでは、*Benson* 最高裁判決¹³⁵、*Flook* 最高裁判決¹³⁶、*Diehr* 最高裁判決¹³⁷について簡単に紹介する。

1972年の *Benson* 最高裁判決は、十進法と二進法の間形式を完全な二進法の形式に変換するアルゴリズムに関する発明を対象としていた。CCPA 判決では、米国特許庁¹³⁸によるメンタルステップ・ドクトリンの適用を否定し、特定のハードウェアを必要とするクレームの特許適格性を認めたが、最高裁はこれを覆した。最高裁は、本件発明で扱われる数式はデジタルコンピュータとの関連を除き、実質的な実用上の応用を有しないと指摘した。さらに、本件発明に特許を付与すれば、数式を完全に独占することとなり、実質的にはアルゴリズムそのものに特許を付与することになると述べている¹³⁹。

1978年の *Flook* 最高裁判決では、クレームに記載された方法がアルゴリズムを応用した後処理を含む場合に特許適格性が認められるか否かが争点となった。本件発明は、炭化水素の加工における触媒の量を調整するための計算方法に関するものであり、クレームにはアラームリミットを計算するアルゴリズムに加え、計算されたアラームリミットで実際のアラームリミットを更新する後処理が含まれていた。USPTO は、本件発明と先行技術との相違点が数式又はアルゴリズムのみであることを理由に拒絶査定を行ったが、CCPA は、

¹³¹ Neilson v. Harford, Web. Pat. Cases 295, 371 (1844)

¹³² 小西恵『米国特許プラクティカルガイドー判例とキーワードにみる米国特許の重要ポイントー』 58頁 (発明推進協会、2021年)

¹³³ *In re Abrams*, 188 F.2d 165 (C.C.P.A. 1951) では、「方法クレームの全てのステップが純粋に精神的な性質のものである場合、その主題は特許法の趣旨において特許性を有しない」と述べられており、この判決はメンタルステップ・ドクトリンの基礎となった。

¹³⁴ *In re Prater*, 415 F.2d 1393 (1969) では、「*Abrams* 事件も *Yuan* 事件も、明細書に照らして解釈した結果、装置によって実行されるプロセスに限定された請求項が、そのプロセスがおそらく装置を用いずに人間の心の中でも実行可能であるという理由だけで、特許性を欠くという主張には賛同していない」と述べられている。

¹³⁵ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972)

¹³⁶ *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)

¹³⁷ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)

¹³⁸ 1975年以前のUSPTOの名称。

¹³⁹ *Benson* 最高裁判決では、「ここで扱われる数式は、デジタルコンピュータとの関連を除き、実質的な実用上の応用を有しない。これは、下級審の判決が支持されれば、当該特許が数式を完全に独占することになり、実質的にはアルゴリズムそのものの特許となることを意味する」と述べられている。

本願は炭化水素の触媒化学変換を含むプロセスにおいてアラームリミットを更新する方法の使用をクレームしているに過ぎず、数式の専有には当たらないとして USPTO の拒絶査定を破棄した。

これに対し、最高裁は、クレームに記載された方法発明がアルゴリズムだけでない場合でも、その後処理は発明の主要部分を構成しないため、特許適格性の判断には影響しないと判示した。また、クレームに記載された方法発明のアルゴリズムが先行技術に属する場合は特許性が認められないとした。一方で、クレームに自然法則や数学的アルゴリズムが含まれているからといって、直ちに特許性を欠くものではないことも判示された¹⁴⁰。

1981 年の Diehr 最高裁判決では、クレームの一部にコンピュータによる計算方式が含まれているからといって、物理的及び化学的プロセスの特許適格性が否定されるものではなく、クレーム全体として特許適格性を有するとの判断が示された。本件発明は、未硬化の合成ゴムを硬化した精密製品に成形するプロセスに関するものであり、クレームの一部にコンピュータによる計算方式が含まれていた。最高裁は、精密ゴム製品を成形する物理的及び化学的プロセスは、特許法第 101 条に基づき特許保護を受けることができる主題の категорияに含まれると判断し、当該プロセスの複数のステップにおいて数式やプログラムされたデジタルコンピュータが使用されていても、この判断は覆されないとした¹⁴¹。

コンピュータプログラム関連発明の特許性に否定的であった USPTO も、Diehr 最高裁判決を契機として審査基準を改定した。新たな基準は、Diehr 最高裁判決における最高裁の見解を中心に作成され、「Patentable Subject Matter-Mathematical Algorithms or Computer Program (特許適格性を有する数学的アルゴリズム又はコンピュータプログラム)」として公表された¹⁴²。

1980 年代から 1990 年代前半にかけては、Diehr 最高裁判決は特許適格性に関するリーディングケースとして位置付けられていたが、1994 年の Alappat CAFC 判決¹⁴³を契機に、コンピュータプログラム関連発明の特許性はさらに解放される方向へと進展した。本件発明は、デジタルオシロスコープで滑らかな波形を生成する手段に関するものである。議論の中心となったクレームは、ラスタライザを発明の対象としており、その構成要素は全て手段 (Means plus Function) 形式で表現されていた。USPTO は、当該クレームは実質的にプロセスにおけるステップのみを表したプロセス・クレームに過ぎず、特許保護の対象とはならないと判断した。これに対し、CAFC は、当該クレームは波形を生成するための機械 (ラスタライザ) に関するものであり、特許法第 101 条に規定される特許適格な主題の categoria の 1 つに該当するとして、USPTO の判断を覆した。さらに CAFC は、Benson、Flook、Diehr の各判決を分析すると、司法上の例外 (自然法則、自然現象、抽象的アイデア) は特許対象とならないが、その有用な応用は特許対象となるという公理に基づくものであると述べた¹⁴⁴。

¹⁴⁰ Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) では、「しかし、同様に明らかなのは、プロセスが自然法則や数学的アルゴリズムを含むという理由だけで特許性を欠くわけではないということである」と述べられている。

¹⁴¹ Diehr 最高裁判決では、「プロセスのいくつかのステップで数式やプログラムされたデジタルコンピュータが使用されるという事実によって我々の結論は覆されない」と述べられている。

¹⁴² ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』75 頁 (発明推進協会、第 6 版、2013 年)

¹⁴³ In re Alappat, 33 F.3d 1526 (1994)

¹⁴⁴ Alappat CAFC 判決では、「Diehr、Flook、Benson の各判決を詳細に分析すると、最高裁が特許法第 101 条から除外される主題として過度に広範な第 4 の categoria を創設する意図はなかったことが明らかである。むしろ、これらの各

③ ビジネスモデル関連発明に関する重要判例

米国においては、1990年代後半まで、判例法上確立されたと考えられていた「ビジネス方法除外の原則」に基づき、ビジネスモデル関連発明の特許性は否定されていた¹⁴⁵。

しかし、1998年のState Street Bank CAFC判決では、CAFCやその前身であるCCPAが、特許適格性の判断に際して「ビジネス方法除外の原則」を適用した例はないと指摘された。その上で、特許法第101条に規定された主題に該当するか否かは、請求項に記載された主題がビジネスを行うものであるか否かによって判断すべきではないと判示された。さらに、数学的アルゴリズムであっても、「有用、具体的、かつ有形な結果」を生み出すものであれば特許適格性を有することが示された¹⁴⁶。

State Street Bank CAFC判決以降、ビジネスモデルの特許性を巡る議論は継続していたが、2008年のBilski CAFC大法廷判決¹⁴⁷は、ビジネスモデル関連発明の特許適格性に関する新たな指針を示すものとなった。本件発明は、商品取引分野におけるリスクヘッジの方法に関するものであったが、USPTOは、当該発明は特定の装置に実装されておらず、抽象的アイデアに該当し、実用的な応用に限定されていないとして、特許法第101条に基づき出願を拒絶した。これに対し、CAFCは、プロセスが特定の機械又は装置に結びついている場合又は特定の対象物が異なる状態又は物に変換される場合には、特許法第101条に規定される特許適格性を有すると判示し¹⁴⁸、この「Machine-or-Transformation (MOT) テスト」を適用して、本件発明の特許適格性を否定した。

その後、最高裁判決¹⁴⁹においては、MOTテスト自体を否定するものではないが、法解釈の原則から当該テストを唯一のテストとすることはできないと判示された。その上で、本件クレームは抽象的アイデアに該当するため、特許適格性を有しないと判断した。

Bilski事件は、ビジネスモデル関連発明の特許適格性に関する基準を厳格化したものと解されている¹⁵⁰。

④ Alice/Mayo テスト

2010年のBilski最高裁判決は、MOTテストが特許適格性を判断する唯一の基準ではないとし、司法上の例外（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）そのものを特許適格性の判断基準とする、より抽象的かつ一般化されたテストを採用した。

事件における裁判所の分析の核心には、裁判所が極めて単純な概念を説明しようとする試みがある。すなわち、ある種の数学的主題は、単独では、何らかの実用的応用に還元されるまでは抽象的なアイデアに過ぎず、従って、その主題自体には特許保護を受ける資格がない、という概念である」と述べられている。

¹⁴⁵ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』 77頁（発明推進協会、第6版、2013年）

¹⁴⁶ State Street Bank CAFC判決では、「Diehr事件において、裁判所は、ある種の数学的主題は、単独では、何らかの実用的応用、すなわち『有用、具体的、かつ有形の結果』に還元されるまでは、抽象的なアイデアに過ぎないと説明した。…特許適格性を有しない数学的アルゴリズムは、それが単に『有用でない』具体化されていない概念や真実を構成する抽象的なアイデアであることを示すことによって識別可能である。実務的な観点からは、アルゴリズムが特許を受けるためには『有用な』方法で適用されなければならないことを意味する。Alappat事件では、機械が一連の数学的計算を通じてデータを変換し、ラスタライザーモニター上に滑らかな波形表示を生成することで、『有用、具体的、かつ有形の結果』、すなわち滑らかな波形が生成されたため、抽象的なアイデア（数学的アルゴリズム、数式、又は計算）の実際の応用が構成されると判断した」と述べられている。

¹⁴⁷ In re Bilski, 545 F.3d 943 (2008)

¹⁴⁸ Bilski CAFC大法廷判決では、「請求項に記載されたプロセスが（1）特定の機械又は装置に結び付けられている場合、又は（2）特定の対象物を異なる状態又は物に変換する場合には、第101条に基づき特許適格性を有する」と述べられている。

¹⁴⁹ Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

¹⁵⁰ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』 84頁（発明推進協会、第6版、2013年）

その後、2012 年の Mayo 最高裁判決¹⁵¹、2014 年の Alice 最高裁判決¹⁵²を経て、いわゆる Alice/Mayo テストが確立され、現在も USPTO において採用されている。

Mayo 最高裁判決で問題となった特許発明は、自己免疫疾患を有する患者において、個人ごとに異なるチオプリン系薬剤の代謝を考慮し、適切な投与量を決定して有害な副作用や無効な治療効果を回避する方法に関するものであった。専用実施権者である Prometheus 社は、Mayo 社に対し、カリフォルニア州南地区地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。これに対し、Mayo 社が特許無効の反訴を行った。地裁は、請求項に記載されたステップは公知のデータ収集工程及びメンタルステップに過ぎないとして、特許無効の判決を下した。CAFC は、MOT テストを適用し、薬剤投与工程において体内で薬剤が代謝され変化することから「変換」に該当するとして、特許適格性を認めた。

これに対し、最高裁は、血中の代謝物濃度とチオプリン系薬剤の投与量が無効又は有害となる可能性との関係は既知の自然法則であり、本件クレームは既知の相関関係の記述に対して十分な追加要素を加えているとは言えないとして、特許適格性を否定した¹⁵³。

最高裁はまた、自然法則が特許の対象とならない以上、自然法則を引用したプロセスも原則として特許の対象とならないが、そのプロセスが自然法則そのものの独占を目的とした単なる記述上の工夫を超え、実質的に追加的な特徴を備えている場合は例外となると判示した。さらに、追加的な特徴が従来から行われている、あるいは自明な活動に過ぎない場合には、特許適格性を認めるには不十分であることも示している¹⁵⁴。

Alice 最高裁判決で問題となった特許は、第三者の仲介者を用いることで、決済リスク、すなわち金融取引において当事者の一方のみが債務を履行するリスクを軽減するためのコンピュータ実装方式を開示していた。最高裁はまず、争点となったクレームが金融リスクを低減するための仲介決済という概念に係るものであり、これは基本的な経済慣行であって抽象的アイデアに該当すると判断した¹⁵⁵。続いて、当該方法クレームは単に汎用コンピュータによる実装を要求するに過ぎず、抽象的アイデアから特許適格性を有する発明へと変換させることはできないと判断した。これら 2 段階の判断により、最高裁は本件発明の特

¹⁵¹ Mayo v. Prometheus, 566 U.S. 66 (2012)

¹⁵² Alice Corp. v. CLS Bank, 573 U.S. 208 (2014)

¹⁵³ Mayo 最高裁判決では、「Prometheus 社の特許は、自然法則、すなわち血中の特定の代謝物濃度とチオプリン系薬剤の投与量が無効又は有害となる可能性との関係性を定めている。この関係が特定の個人に現れるためには、人為的行為（チオプリン系薬剤の投与）が必要となるが、関係自体は原理的にいかなる人為的行為からも独立して存在する。この関係は、チオプリン化合物が体内で代謝される方法、すなわち完全に自然なプロセスの結果である。従って、単にこの関係を記述する特許は自然法則を定めているに過ぎない。我々の前にある問題は、これらのクレームが単に自然界の関係を記述する以上のことを行っているかどうかである。より正確には、特許クレームが相関関係の記述に十分な追加要素を加え、自然法則を応用した特許適格性を有するプロセスとして認められるかどうかである。我々のこの問いに対する答えは否である」と述べられている。

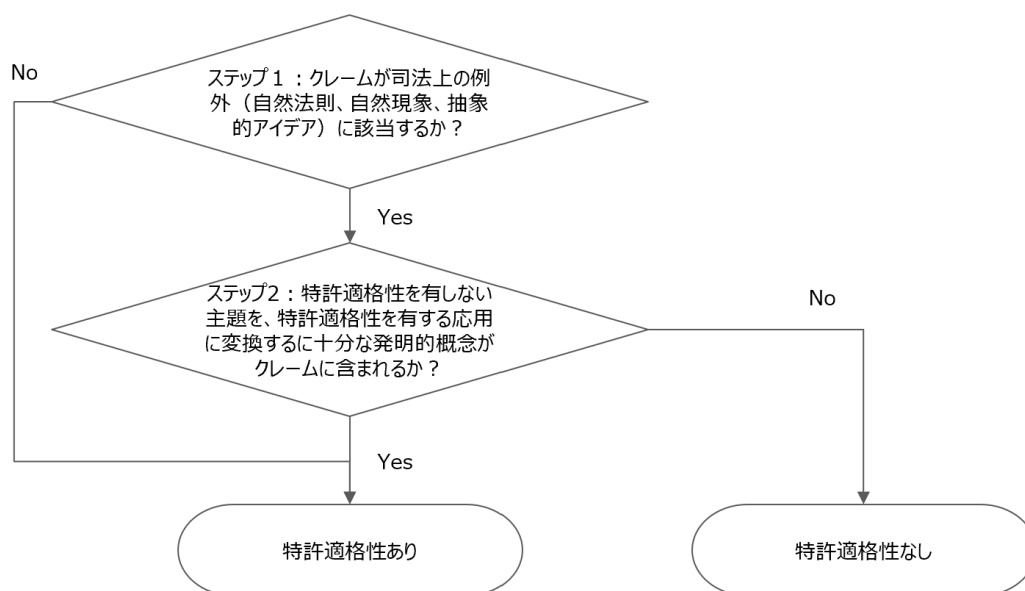
¹⁵⁴ Mayo 最高裁判決では、「自然法則が特許可能でない場合、自然法則を記述するプロセスも特許可能ではない。ただし、そのプロセスが自然法則そのものを独占するための単なる記述上の工夫を超えるものであることを実質的に保証する追加的な特徴を有する場合を除く。…これらの追加的なステップは自然法則ではないが、クレームの性質を変容させるには不十分である。…このステップは、医師に対し、当該分野の科学者が従来から行ってきた、よく知られた日常的・慣例的な活動を行うよう指示するものである。純粋に、『従来の又は自明な』『(解決前の) 活動』は、通常、特許不適格な自然法則を、特許適格な応用へと変換させるには不十分である」と述べられている。

¹⁵⁵ Alice 最高裁判決では、「本件クレームは、特許適格性を有しない概念、すなわち仲介決済の抽象的アイデアに向けられている。…クレームの文言上、これらは仲介決済の概念、すなわち第三者を介して決済リスクを低減することに係るものである。Bilski 事件におけるリスクヘッジと同様、仲介決済の概念は『我が国の商取引において長年広く使われてきた基本的な経済慣行』であり、第三者仲介（又は『クリアリングハウス』）の利用は現代経済の基盤となるものである。従って、仲介決済はリスクヘッジと同様、『抽象的アイデア』に該当し、第 101 条の範囲外である」と述べられている。

許適格性を否定した¹⁵⁶。

Mayo 最高裁判決、Alice 最高裁判決を経て確立された Alice/Mayo テストは下図のとおり 2 ステップで特許適格性を判断するテストである。

図表 6 Alice/Mayo テスト¹⁵⁷



ステップ 1：クレームが司法上の例外（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）に該当するか？

ステップ 2：特許適格性を有しない主題を、特許適格性を有する応用に変換するに十分な発明的概念がクレームに含まれるか？

Alice/Mayo テストにおいては、クレームが司法上の例外（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）に該当すると判断された場合、当該クレームに特許適格性を有する応用へと変換するのに十分は発明的概念が含まれていない限り、特許適格性は認められない。また、Alice/Mayo テストは分野を問わず広く適用される。

(d) 審査基準

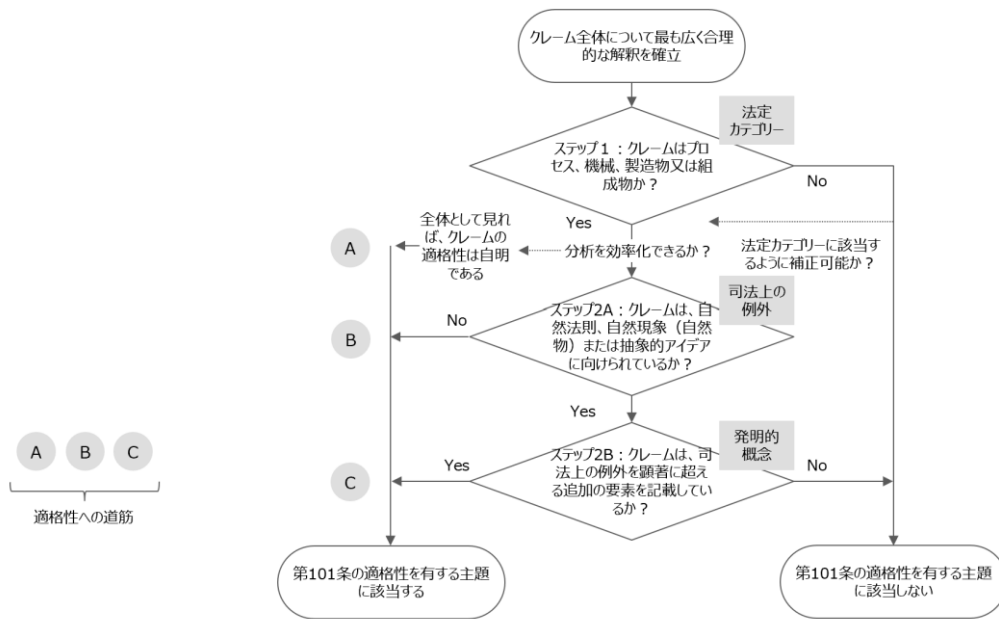
USPTO における特許適格性の審査には、Alice/Mayo テストが採用されており、MPEP では、フローチャートを策定することで特許適格性判断の明確化が図られている。下図のとおり、ステップ 1 ではクレーム発明が特許法第 101 条に規定される法定カテゴリーに該当するかを判断し、ステップ 2A ではクレーム発明が司法上の例外（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）に該当するかを検討する。さらに、ステップ 2B では、クレーム発明が司法上の例外に該当した場合に、その例外を顕著に超える追加要素（発明的概念）が含まれて

¹⁵⁶ Alice 最高裁判決では、「単に汎用コンピュータによる実施を要求するだけの方法クレームは、抽象的なアイデアから特許適格性を有する発明へと転換させることはできない。抽象的なアイデアを示し、『コンピュータを用いてこれを適用する』と付け加えるだけでは、単に二つのステップを組み合わせたものに過ぎず、同じ特許適格性を欠く結果となる」と述べられている。

¹⁵⁷ 武重竜男、荒木昭子『米国特許法講義』23 頁（商事法務、2020 年）をもとに作成

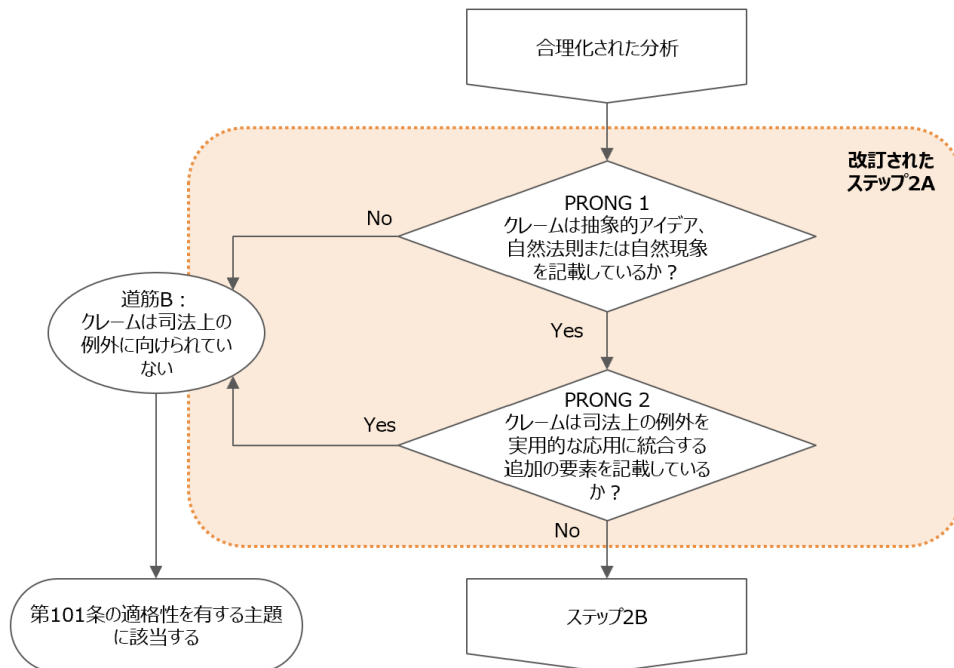
いるかどうかを判断する。

図表 7 プロダクト及びプロセスの主題適格性テスト¹⁵⁸



2019 年に、以下のとおりステップ 2A をさらに 2 段階に細分化する改訂が行われた。(MPEP § 2106.04)。

図表 8 2019 年に改訂されたステップ 2A¹⁵⁹



また、2019 年に改訂された特許適格性ガイダンスでは、抽象的アイデアは、「数学的概

¹⁵⁸ MPEP §2106 をもとに作成

¹⁵⁹ MPEP §2106.04 をもとに作成

念」、「人間の活動を組織する特定の手法」、「メンタルプロセス」の3つのカテゴリーに分類されている（MPEP § 2106.04 (a)）。

さらに、USPTO は、2024 年に「2024 年特許対象適格性に関するガイダンス更新（人工知能を含む）¹⁶⁰」を公表し、現行の法的枠組みを再確認した上で、AI 関連発明に関する事例を新たに3件追加した。

③ 欧州

(a) 根拠条文

EPC は「発明」の定義を規定していないが、第 52 条 (2) において、第 52 条 (1) 上の「発明」とみなされない主題の非網羅的なリストが示されている。リストには、抽象的（発見、科学の理論等）及び／又は非技術的（美的創造物、情報の提示等）主題が挙げられている。これに対し、第 52 条 (1) 上の「発明」は技術的特徴を有していなければならない、いかなる技術分野にも属し得る¹⁶¹。

EPC 第 52 条¹⁶²

第 52 条 特許を受けることができる発明

(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。

(2) 次のものは、特に、(1) にいう発明とはみなされない。

(a) 発見、科学の理論及び数学的方法

(b) 美的創造物

(c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法並びにコンピュータプログラム

(d) 情報の提示

(3) (2) は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に關係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。

発明は、技術分野に関連していなければならない（EPC 施行規則 42 (1) (a)、EPO 審査ガイドライン F-II,4.2）、技術的課題に関わるものでなければならない（EPC 施行規則 42 (1)

(c)、EPO 審査ガイドライン F-II,4.5）、保護を求める主題が請求項において定義できる技術的特徴を有していなければならない（EPC 施行規則 43 (1)、EPO 審査ガイドライン F-IV,2.1）¹⁶³。

(b) 学説

本調査研究において特筆すべき学説は確認されなかった。

¹⁶⁰ 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence
<https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence> [最終アクセス日：2026年3月13日]

¹⁶¹ EPO 審査ガイドライン G-II,1

¹⁶² 翻訳は特許庁による。以降の EPC の翻訳についても、特に脚注が付されていない限り同様とする。
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyoyaku.pdf> [最終アクセス日：2026年3月6日]

¹⁶³ EPO 審査ガイドライン G-I,1

(c) 審決例

ここでは、EPC 上の「発明」の解釈や発明の要件とされる「技術的特徴」の解釈について、EPC 審判部による審決例の一部を紹介する。

審決例によると、「発明」とは「技術的特徴を有する主題」であると解釈されており、技術的特徴の有無は発明全体で判断される。また、発明が技術的特徴と非技術的特徴の両方を含む場合に、その比重は発明全体として技術的特徴を有するか否かの判断に影響を及ぼさないとされている。

① 「発明」の解釈

- 「審判部の確立された審決例に従い、『発明』という用語は『技術的特徴を有する主題』と解釈されるべきである。」(T 258/03,3.1)

② 「技術的特徴」の解釈

- 「最後に、現在の構成における審判部は、EPC 第 52 条 (1) の意味における発明とはみなされない、『精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法』を規定する第 52 条 (2) (c) の文言が、活動自体を対象とする請求項と、これらの活動を遂行するための実体を対象とする請求項とを異なる扱いとすることを課すものだと確信していない。EPC 第 52 条 (1) の意味における『発明』の概念に関して重要なことは、技術的特徴の存在であり、技術的特徴は実体の物理的特徴や活動の性質によって暗示される場合もあれば、技術的手段の使用によって非技術的活動に付与される場合もある。特に、審判部は後者が EPC 第 52 条 (2) 及び (3) の意味における発明ではないもの『それ自体』とはみなされ得ないと考える。従って、審判部の見解では、発明ではないもの『それ自体』の概念に該当する活動は、典型的には、いかなる技術的含意も欠いた純粹に抽象的な概念を表すものである。」(T 258/03,4.5)
- 「審判部の審決例によれば、ハードウェア等の非除外事項と除外事項が混在する本件のような場合において、請求された主題が除外事項の分野以外の分野において技術的貢献に寄与するのであれば、その主題は特許性を有するものから除外されない。除外事項は、概して抽象的な性質を有するため、かかる貢献は通常『技術的な』性質を要求される。それは解決すべき課題、解決手段の実施、その実施の機能又はその効果に存在し得る。」(T 0605/93,5.7)

③ 「技術的特徴」と「非技術的特徴」の両方を含む発明の取扱い

- 「本件を詳細に検討する前に、技術的特徴と非技術的特徴の両方を有する、いわゆる『混合』発明を扱う際に EPO 審判部が適用した方法論を簡潔に振り返りたい。技術性は、EPC 第 52 条 (1) に暗黙的に含まれる特許発明の基本要件であり、第 52 条 (2) に列挙される事項は、一般的にこの暗黙の要件を満たさないものと理解されている。…また、発明が全体として技術的特徴を有している限り、その発明は正当に『混合』されたものと認められることも一般的である。」(T 0859/07,2.1)
- 「審判部は発明を全体として評価すべきであると考えます。発明が技術的手段と非技術的手段の両方を使用する場合、非技術的手段の使用は全体としての教示の技術的特徴を損なうものではない。EPC は特許性のある発明が専ら又は主として技術的特徴のものであることを要求していない。換言すると、技術的要素と非技術的要素が混在する発明に特許を付与することを禁止していない。…従って、審判部は、請求項がコンピュータプログラム自体に関連するかどうかを判断するために、請求項における技術的特

徴と非技術的特徴の重みづけを行う必要はないと考える。請求項で定義された発明が技術的手段を用いる場合、その特許性は EPC 第 52 条 (2) (c) 及び (3) によって除外されず、第 52 条から第 57 条の要件を満たせば保護され得る。」(T 0026/86,3.4)

(d) 審査基準

EPO 審査ガイドラインにおいては、EPC 第 52 条 (1) の意味における「発明」は技術的特徴を有していなければならないことが記載されている (G-I,1、G-II,1 参照)

特許適格性に関する審査実務については、以下のように記載されている (G-II,2 参照)。

2. 審査実務

第 52 条 (1) の意味における発明の有無の判断は、産業上利用可能性の有無、新規性及び進歩性の有無の判断とは別個かつ独立した問題である。

第 52 条 (2) に基づく特許適格性の除外事項は、特許適格性と進歩性の両方の評価において役割を果たす。なぜなら、特許保護は「技術的教示」、すなわち特定の技術的課題を特定の技術的手段を用いて解決する方法に関する当業者に向けた指示を含む発明にのみ認められるからである。この二重の評価は「二段階審査アプローチ」(G 1/19) と呼ばれる。

最初のハードル (特許適格性ハードル) では、請求項の主題全体が第 52 条 (2) 及び (3) に列挙された「発明ではないもの」に該当しないことが求められる。第 52 条 (3) は、第 52 条 (2) に列挙された主題及び活動について、特許適格性の除外を「それ自体として」請求されたものに限定する。この限定は、発明ではないものの広範な解釈を妨げるものである。これは、1 つの技術的特徴があれば特許適格性を満たすことを意味する：請求された主題が技術的手段を対象とするか、又は技術的手段を使用する場合、それは第 52 条 (1) の意味における発明である。これは先行技術を参照せずに評価される。

第二のハードルは、進歩性の評価である。技術的特徴に加え、請求項は「非技術的特徴」、すなわち単独では第 52 条 (2) に基づき「発明ではないもの」とみなされる特徴を含む場合がある。技術的特徴と非技術的特徴が混在する請求項の進歩性は、COMVIK アプローチ (G-VII, 5.4) を用いて評価される。このアプローチは、課題解決アプローチの特殊な適用であり、発明のどの特徴が技術的特徴に寄与する (すなわち、技術的效果を提供することで技術的課題の技術的解決に寄与する) かを特定することを含む。特徴は、発明の技術的特徴に寄与する場合に限り、その寄与の程度に応じて進歩性を支持し得る。特徴が発明の技術的特徴に寄与するか否かは、発明全体を通して評価されなければならない。

EPO 審査ガイドライン G-II, 3.3.1 では、AI と機械学習に関する特許適格性の考え方が示されている。それによると、AI や機械学習が基盤とする計算モデルやアルゴリズムは、学習データを用いて学習できるか否かにかかわらず、抽象的な数学的性質を有するものであり、G-II, 3.3 に示される数学的手法に関する指針が一般的に適用されると記載されている。これは、AI 又は機械学習に関連する発明の請求項が、技術的手段 (コンピュータ等) の使用を伴う方法又は装置を対象とする場合、その主題は全体として技術的特徴を有し、従っ

て第 52 条 (2) 又は (3) に基づく特許性の除外対象とはならないことが記載されている。

④ ドイツ

(a) 根拠条文

ドイツ特許法は「発明」の定義を規定していないが、第 1 条 (3) において「発明」とみなされない主題の非網羅的なリストが示されている。

ドイツ連邦最高裁判所は、EPC との調和を図る観点から、EPC 第 52 条とドイツ特許法第 1 条は同等に扱われ、同一に解釈されなければならないことを繰り返し確認している¹⁶⁴。

ドイツ特許法第 1 条¹⁶⁵

第 1 条

(1) 特許は、如何なる技術分野の発明に対しても、それが新規であり、進歩性を有し、また、産業上利用可能である場合に付与される。

(2) 特許は、発明の内容が、生物学的材料から成り若しくはそれを含む製品又は生物学的材料を生産し、処理し若しくは使用するための方法に係る場合であっても、(1) の意味の発明に対して付与される。技術的方法により、自然環境から分離され又は生産された生物学的材料は、それが以前に自然界で生じていた場合であっても、発明の内容とすることができる。

(3) 特に、次のものは、(1) の意味での発明とはみなされない。

1. 発見、科学の理論及び数学的方法
2. 審美的な創作物
3. 精神的な行為をし、遊戯をし又は事業活動をするための計画、規則及び方法並びにコンピュータプログラム
4. 情報の提示

(4) (3) の規定は、前記の対象又は活動それ自体について保護が求められる場合に限り、特許性を阻害する。

(b) 学説

Christoph Ann 及び Lena Maute 『Patentrecht』では、発明の定義について、従来判例法上用いられてきた定義が、コンピュータプログラム関連発明を中心とした技術の進展に伴い変化しつつあることが指摘されている¹⁶⁶。

連邦最高裁判所による基本判決を受けて、30 年以上にわたり、判例、行政実務、そして大部分の文献は、ドイツ特許法における発明を「制御可能な自然力を用いて計画的に行動し、因果関係が把握可能な成果を直接もたらすための教示（指示、規則）」と定義し、広義の技術的行動に関する教示と位置付けている。

しかし、最近の判決では、少なくともコンピュータプログラムを用いた課題解決の分野

¹⁶⁴ IAMPatent 「Computer- implemented inventions - the German view」

<https://www.iam-media.com/article/9DA20B0E34C142E29BF88B5A697380B348292082/download> [最終アクセス日：2026 年 3 月 6 日]

¹⁶⁵ 翻訳は特許庁による。以降のドイツ特許法の翻訳についても、特に脚注が付されていない限り同様とする。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf> [最終アクセス日：2026 年 3 月 6 日]

¹⁶⁶ Christoph Ann, Patentrecht, §1, I, page 3

については、自然力の利用を直接の内容としていない場合でも、その教示を技術的であると見なす用意があることが、連邦司法裁判所によって示されている。

インダストリー4.0、いわゆるモノのインターネット (IoT)、及び人工知能 (AI) に関する発明は、特許法においても、AI システムの開発が発明レベルに達した場合、誰が発明者となるのかといった、新しく根本的な問題を提起することになる。

欧州特許庁も、技術的性質は特許法上の発明の概念に必要な特徴であると考えているが、技術的概念とは独立した定義は定めていない。」

(原文ドイツ語、機械翻訳)

(Christoph Ann, Lena Maute, Patentrecht, 8th ed., C.H. Beck, 2021, p. 3)

(c) 裁判例

ドイツ特許法は、発明の定義規定を設けておらず、その解釈は判例法や学説に委ねられている。判例法の蓄積により、技術的教示が特許法上の発明の要件であることが確立されてきた¹⁶⁷。

Route Taube (BGH X ZB 15/67 (1969)) では、この技術的教示の要件について、「制御可能な自然力を利用して計画的に行動し、因果関係が予見可能な成果を達成するための教示」と具体的に判示されており、以後の発明概念の基礎となっている¹⁶⁸。

また、同事件では、発明の概念が技術の進展に応じて変容し得るものであることが示唆されている¹⁶⁹。実際、その後の裁判例においても、技術的教示の要件を維持しつつ、発明の概念はコンピュータプログラム関連発明など新たな技術分野を中心に議論が展開されてきた。以下では、コンピュータプログラム関連発明に関する主要な判例を紹介する。

Dispositionsprogramm (BGH, X ZB 23/74 (1976)) では、人間の知的活動は「制御可能な自然力」には含まれず、特許適格性を有しないことが改めて確認された¹⁷⁰。また、論理的・思考的な指示である規則に対して技術的手段 (例えば、計算する人間の筆記具やデータ処

¹⁶⁷ Rote Taube, Federal Supreme Court (BGH), Decision of March 27, 1969, Docket No. X ZB 15/67, GRUR 1969, 672.

「発明は、技術的行為のための教示として、専門家がこの教示に従って何度でも同じ成果を得て作業できる場合にのみ、完成された解決策を開示するものである」(原文ドイツ語、機械翻訳) と判示された。

¹⁶⁸ Rote Taube, Federal Supreme Court (BGH), Decision of March 27, 1969, Docket No. X ZB 15/67, GRUR 1969, 672.

「特許保護の対象となるのは、『制御可能な自然力を利用して計画的に行動し、因果関係が予見可能な成果を達成するための教示』である。また、生物学的な自然力や現象の計画的な利用も、原則として特許保護から除外されるものではない」(原文ドイツ語、機械翻訳) と判示された。

¹⁶⁹ Rote Taube, Federal Supreme Court (BGH), Decision of March 27, 1969, Docket No. X ZB 15/67, GRUR 1969, 672.

「1877年に制定された特許法の第1条第1項の規定は、今日まで変更されておらず、『産業上利用することができる新しい発明は特許を受けることができる』としている。当初は、これは、当時唯一予測可能と考えられていた物理的、場合によっては化学的手段を用いた、産業事業における技術的行為のための産業上利用可能な指導(教示)を意味していた。しかし、自然科学と技術が大きく変化した現在、この当時の解釈はもはや特許法の解釈において決定的ではない。特に、農業が大きく技術化され、化学的手法も予測可能となり、生物学的現象や力も長らく正確な自然科学的研究の対象となっている。従って、『発明』という用語の歴史的解釈は、特許法の中心概念であり、常に最新の科学と研究の成果を特許に値するものとして捉えることが主な目的であるこの法分野においては、もはや十分ではない。従って、立法者が明確に限定せず、本質的にも不明確な『発明』という用語の解釈には、常にその時点での自然科学的知見の水準を参照することが、特許法の趣旨からしても許されるだけでなく、むしろ求められる」(原文ドイツ語、機械翻訳) と判示された。

¹⁷⁰ Dispositionsprogramm, Federal Supreme Court (BGH), Decision of June 22, 1976, Docket No. X ZB 23/74, GRUR 1977, 96.

「人間の知的活動自体を、革新を生み出すために利用される自然力の範囲に含めると、計画的な行為の指示であり因果的に予見可能であれば、あらゆる人間の知的活動の成果に技術的意義を認めることになってしまう。そうなれば、技術の概念は事実上放棄され、人間の知的活動の成果すべてに特許法の保護が及ぶこととなり、その本質や限界が不明確となる」(原文ドイツ語、機械翻訳) と判示された。

理装置)を用いたとしても、それだけで当該規則が技術的特徴を有するものとはならず、技術的手段の利用が課題解決の構成要素であり、「因果関係が予見可能な成果」の達成に不可欠でなければならないことが判示された¹⁷¹。

Tauchcomputer (BGH, X ZR 43/91 (1992)) では、発明が技術的な構成要素と非技術的な構成要素の両方を含む場合には、発明全体を通して技術的教示の有無を判断すべきであることが示された¹⁷²。

Logikverifikation (BGH, X ZB 11/98 (1999)) では、では、コンピュータプログラムに関する特許出願に係る発明が必要な技術的要素を備えているか否かは、請求項に記載された主題を総合的に検討して判断する必要があるとされた¹⁷³。

Suche fehlerhafter Zeichenketten (BGH, X ZB 16/00 (2001)) では、コンピュータプログラムが一律に特許保護の対象から除外されるものではなく、また特許法上の他の要件を満たす場合であっても全てのコンピュータプログラムが特許保護の対象となるわけではないことが判示された。その上で、特許適格性が認められるためには、特許請求の範囲に記載されたコンピュータ向け命令の教示が、具体的な技術的課題の解決に資するものであることが必要であるとされた¹⁷⁴。

(d) 審査基準

DPMA が発行する特許出願審査ガイドラインには、下記のとおり、判例法により確立さ

¹⁷¹ Dispositionsprogramm, Federal Supreme Court (BGH), Decision of June 22, 1976, Docket No. X ZB 23/74, GRUR 1977, 96.

「発明者が、組織規則や計算規則の実施に技術的手段を用いることを提案し、そのために電子データ処理装置の構成や性能を考慮して規則を定式化したとしても、その規則自体の非技術的性質は変わらない。完成された規則に従って目的にかなった行動をとる際に、技術的手段が用いられる場合や、できれば用いるべき場合があったとしても、それだけで規則が技術的なものになるわけではない。規則自体が論理的・思考的な指示である場合、その適用において技術的手段(たとえば計算する人間の筆記具やデータ処理装置)が用いられても、それによって技術的なものになるわけではない。なぜなら、非技術的な教示の適用に際して技術的手段がたまたま用いられるだけでは不十分であり、技術的手段の利用が問題解決自体の構成要素であり、因果的に予見可能な成果の達成を目的とし、その手段がなければ成果も得られない場合でなければならないからである(原文ドイツ語の機械翻訳)」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

¹⁷² Tauchcomputer, Federal Supreme Court (BGH), Decision of February 4, 1992, Docket No. X ZR 43/91, GRUR 1992, 430-432.

「特許裁判所の見解、すなわち本件特許請求項1の対象が技術的教示を含まないという見解には、a) から d) までの全体の組合せについても、a) から c) まで又は a) , b) , d) の部分的な組合せについても、賛同できない。…当審は、特許請求項1に記載された教示全体を技術的なものと評価する。すなわち、深度計・時間計、データ記憶装置、評価・連結段階、変換装置、表示装置を、特定の計算規則(プログラム又は思考スキーム)に従って運用することで、測定機器で得られた測定値を人間の知的活動を介さずに自動的に表示装置に表示できるという技術的手段に関する教示である」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

¹⁷³ Logikverifikation, Federal Supreme Court (BGH), Decision of December 13, 1999, Docket No. X ZB 11/98, GRUR 2000, 498-501.

「データ処理装置向けのプログラムに関する特許出願が、特許法第1条第1項で要求される技術的性質を備えているかどうかの判断には、特許請求の範囲で定義された主題の評価的な検討が必要である」、「データ処理装置向けのプログラムに関する特許出願が、必要な技術的要素を備えているかどうかは、出願対象を個別に総合的に検討して判断する必要がある」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

¹⁷⁴ Suche fehlerhafter Zeichenketten, Federal Supreme Court (BGH), Decision of October 17, 2001, Docket No. X ZB 16/00, GRUR 2002, 143-146; GRUR Int. 2002, 323-326.

「法律の文言からしても、データ処理装置用プログラムが一律に特許保護から除外されるわけでもなく、また法律の他の要件を満たせば全てのコンピュータプログラムが特許保護を受けられるわけでもない。…従って、データ処理装置用プログラムとしての利用を可能にする手段の提供を超えるだけの、コンピュータ向け命令に含まれたあらゆる教示を特許可能とみなすことは許されない。請求された教示の本質的な命令は、具体的な技術的課題の解決に資するものでなければならない。このような条件下であれば、請求された教示は、コンピュータプログラムやデータ処理装置を利用する他の形態であっても、特許保護の対象となりうる。」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

れた特許法上の発明に関する基本要件が記載されている。

2.3.3.2.1. 特許法第 1 条から第 5 条に基づく基本要件¹⁷⁵

特許法第 1 条第 1 項によれば、特許は、新規性があり、発明的な活動に基づく、かつ産業上利用可能な発明に対してのみ付与される。

さらに、その発明は技術分野に属している必要がある。

これは、一般的に、発明が、制御可能な自然力を利用して、因果関係が把握できる成果を達成するための計画的な行動に関する教示を含む場合に当てはまる。ただし、制御可能な自然力を利用して、人間の知力を介在させることなく、因果関係が把握できる成果が直接もたらされる必要はない。むしろ、技術的な考察に基づく認識とその実施によって特徴づけられる場合、その発明は技術的な特徴を持つとみなされる。同様に、人間の知的能力が関与する場合でも、その教示の技術性は妨げられるものではない。特徴を非技術的であると判断するには、通常、その理由を説明する必要がある。

技術的特徴と非技術的特徴を組み合わせた特許請求が審査の対象となる場合、その対象は原則として特許保護の対象となる。ただし、発明性に関する審査では、非技術的特徴は考慮の対象外となる。

¹⁷⁵ 特許出願審査ガイドライン（原文ドイツ語、機械翻訳）

<https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf> [最終アクセス日：3月9日]

(ii) 「発明者」論点¹⁷⁶

① 日本

(a) 根拠条文

日本の特許法では、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されているが（第29条1項柱書）、発明者の定義に関する明文規定はない。

また、特許法第36条第1項第2号では、願書に発明者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならないと規定されている。

特許法第29条第1項

(特許の要件)

第二十九条

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。

(後略)

特許法第36条第1項

(特許出願)

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 発明者の氏名及び住所又は居所

(後略)

(b) 学説

① 発明者となり得る者

どのような者が発明者たり得るかに関して、以下のような学説がある¹⁷⁷。

発明者とは、真に発明をなした自然人である。発明は事実行為であり、行為能力のない物（たとえば子供）も発明者たりうる。

特許法では、発明とは自然法則を利用した高度な技術的思想と定義されているので、発明者とは、そのような技術的思想を当業者が実施できる程度に客観化することに関与した者ということができる。

より詳細に言えば、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分に関与した者のみが発明者となる。

具体的には、当該発明について具体的な技術手段を完成させた者を指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者、あるいは単に命令を下した者は発明者とならない。

¹⁷⁶ 「発明者」に関する各国の学説・裁判例は複数の「人」が関与している場合において、それぞれの「人」が「発明者」となり得るか（人同士の関係）の議論が中心であり、それを人とAIとの関係に適用できるか自体、論点となり得るが、今後の検討のため、人同士の関係の場合も含めて幅広く調査を行っている。

¹⁷⁷ 中山信弘『特許法』45頁（弘文堂、第5版、2023年）

② 共同発明者となり得る者

また、どのような者が共同発明者たり得るかに関して、以下のような学説がある¹⁷⁸。

- 判断基準：発明は技術的思想の創作であるから、実質上の協力の有無は専らこの観点から判断しなければならない。思想の創作自体に関係しない者、たとえば、単なる管理者・補助者又は後援者等は共同発明者ではない。
- 発明の成立過程を着想の提供（課題の提供又は課題解決の方向づけ）と着想の具体化の2段階に分け、各段階について、実質上の協力者の有無を次のように判断する。
 - 提供した着想が新しい場合は、着想（提供）者は発明者である。ただし、着想者が着想を具体化することなく、そのままこれを公表した場合は、その後、別人がこれを具体化して発明を完成したとしても、着想者は共同発明者となることはできない。両者間には、一体的・連続的な協力関係がないからである。したがって、この場合は、公知の着想を具体化して発明を完成した者のみが発明者である。
 - 新着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者である。

（c）裁判例

表現上の細かな差異は見られるものの、裁判例の蓄積により、発明者の認定基準については、「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」であると解されている¹⁷⁹。また、一般に、発明者の認定においては、発明の成立過程を「着想の提供」と「着想の具体化」の2段階に分けて検討される。

以下では、発明者の認定基準を示した裁判例、着想や具体化への関与が発明者として認められた事例・認められなかった事例等について整理する。

① 発明者の認定基準を示した裁判例

知財高判平成20年5月29日（平成19年（ネ）第10037号）「ガラス多孔体及びその製造方法事件」では、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」と規定され（特許法第2条第1項）、かつ、発明は、「その技術内容が、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙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たときに、完成したと解すべきである¹⁸⁰」とされていることから、発明者とは「自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者」を指すべきであると述べている。

また、発明者に当たらない者として、管理者、一般的な助言者・指導者、補助者、資金・設備提供者等を挙げている¹⁸¹。また、複数の者が共同発明者となるためには、「課題を解決

¹⁷⁸ 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説』187-188頁（有斐閣、第13版、1998年）

¹⁷⁹ 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」14頁

¹⁸⁰ 最高裁昭和52年10月13日第一小法廷判決民集31巻6号805頁

¹⁸¹ 知財高判平成20年5月29日（平成19年（ネ）第10037号）「ガラス多孔体及びその製造方法事件」

「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され（特許法2条1項）、産業上利用

するための着想及びその具体化の過程において、一体的・連続的な協力関係の下に、それぞれが重要な貢献をなすことを要するというべきである」と示している¹⁸²。

知財高判平成20年9月30日（平成19年（行ケ）第10278号）（ウエーハ用検査装置事件）では、発明者について、「自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者」とであると判示し、ガラス多孔体及びその製造方法事件と同様の基準を示している。

また、複数の者が共同発明者となるためには、「課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する」と述べており、ガラス多孔体及びその製造方法事件の「一体的・連続的な協力関係の下に、それぞれが重要な貢献をなすこと」という文言を「発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したこと」と言い換えている¹⁸³。

また、知財高判令和3年3月17日（令和2年（ネ）第10052号）（癌治療剤事件）では、特許発明の「発明者」と言えるためには、「特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）を着想し、又は、その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するもの」と解するのが相当であると述べている¹⁸⁴。

本判決は共同発明者の認定が争点となった事案であるが、判決文の記載からは、単独発明者の基準を共同発明者にも適用していることがうかがえる。

そうすると、ガラス多孔体及びその製造方法事件とウエーハ用検査装置事件において判

することができる発明をした者は、…その発明について特許を受けることができると規定され（同法29条1項柱書き）、また、発明は、その技術内容が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙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たときに、完成したと解すべきであるとされている（最高裁昭和52年10月13日第一小法廷判決民集31巻6号805頁参照）。したがって、発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すというべきである。当該発明について、例えば、管理者として、部下の研究者に対して一般的管理をした者や、一般的な助言・指導を与えた者や、補助者として、研究者の指示に従い、単にデータをとりまとめた者又は実験を行った者や、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者等は、発明者には当たらない」と判示された。

¹⁸² 知財高判平成20年5月29日（平成19年（ネ）第10037号）「ガラス多孔体及びその製造方法事件」

「もとより、発明者となるためには、一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく、共同で関与することでも足りるというべきであるが、複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、一体的・連続的な協力関係の下に、それぞれが重要な貢献をなすことを要する」と判示された。

¹⁸³ 知財高判平成20年9月30日（平成19年（行ケ）第10278号）

「発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者を指すというべきである。もとより、発明者となるためには、一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく、共同で関与することでも足りるというべきであるが、複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。そして、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解すべきである」と判示された。

¹⁸⁴ 知財高判令和3年3月17日（令和2年（ネ）第10052号）（癌治療剤）

「特許法2条1項は、『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のもの』をいうと規定し、同法70条1項は、『特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。』と規定している。これらの規定によれば、特許発明の『発明者』といえるためには、特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）を着想し、又は、その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当であり、その具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても、その関与が、特許発明の技術的思想との関係において、創作的な関与に当たるものと認められないときは、発明者に該当するものということとはできない」と判示された。

示された「当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者」という単独発明者の基準に対し、「技術的思想」を「技術的思想（技術的課題及びその解決手段）」と補足し、さらに「当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与」を「着想し、又は、その着想を具体化することに創作的に関与」と異なる表現を用いている。

② 発明者認定における着想と具体化の解釈を示した裁判例

A. 着想を示したのみでは発明者として認められなかった例

東京地判平成 14 年 8 月 27 日（平成 13 年（ワ）第 7196 号）（細粒核事件）では、発明の成立過程は一般に「着想の提供」と「着想の具体化」の 2 段階に分けられるとした上で、①提供した着想が新しい場合には、着想（提供）者は発明者であり、②新着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者であると判示している。

本判決では、発明の分野による違いにも言及している。すなわち、発明が機械的構成に属するような場合には、着想の段階で具体化した結果を予測することが一般に可能であり、①によって発明者できる場合も少ない。一方、発明が化学関連分野等の場合には、着想を具体化した結果を事前に予想することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことから、上記の①のみによって発明者を確定できる場合は少ないと説明している。

本判決では、原告は着想を得ていたものの、本件発明の成立に創作的な貢献をしたとは認められないとして、共同発明者としては認定されなかった¹⁸⁵。

東京地判平成 18 年 1 月 31 日（平成 17 年（ワ）第 2538 号）（洗浄処理剤事件）では、化学関連分野の発明において、単に着想を示しただけでは発明者として認められない場合について言及している。すなわち、「着想がそのまま当業者が実施可能な発明の成立に結び付くものとはいえ、実験を繰り返してその有用性を確認し、有用性のある範囲のものを確認することによって技術的思想が完成する場合」には、着想のみでは発明者として認められないと判示した¹⁸⁶。

¹⁸⁵ 東京地判平成 14 年 8 月 27 日（平成 13 年（ワ）第 7196 号）（細粒核事件）

「したがって、原告が上記着想を得たからといって、本件発明の成立に創作的な貢献をしたということとはできず、原告を共同発明者と認めることはできない。なお、一般に、発明の成立過程を着想の提供（課題の提供又は課題解決の方向付け）と着想の具体化の 2 段階に分け、①提供した着想が新しい場合には、着想（提供）者は発明者であり、②新着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者である、とする見解が存在する。上記のような見解については、発明が機械的構成に属するような場合には、一般に、着想の段階で、これを具体化した結果を予測することが可能であり、上記の①により発明者を確定し得る場合も少なくないと思われるが、発明が化学関連の分野や、本件のような分野に属する場合には、一般に、着想を具体化した結果を事前に予想することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことから、上記の①を当てはめて発明者を確定することができる場合は、むしろ少ないと解される場所である。本件についても、上記のとおり、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と寺下論文に示された方法を組み合わせるという着想は、それだけでは真球度の高い粒核を高収率で得られるという結果に結び付くものではなく、また、当該着想自体も当業者であればさほどの困難もなく想到するものであって、創作的価値を有する発想ということもできないのであるから、原告をもって、本件発明の共同発明者と認めることはできない」と判示された。

¹⁸⁶ 東京地判平成 18 年 1 月 31 日（平成 17 年（ワ）第 2538 号）（洗浄処理剤事件）

「化学関連の分野についての発明においては、一般的に、着想を具体化した結果を事前に予測することが容易とはいえないため、着想がそのまま当業者が実施可能な発明の成立に結び付くものとはいえ、実験を繰り返してその有用性を確認し、有用性のある範囲のものを確認することによって技術的思想が完成する場合がある。したがって、このような場合には、着想を示したのみでは、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから、着想を示した者をもって真の発明者ということとはできない。」と判示された。

東京高判平成20年2月7日（平成18年（行ケ）第10369号）（違反証拠作成システム事件）では、本件発明である「違反証拠作成装置」の機能がソフトウェアによって実現されており、当該ソフトウェアの開発は被告から原告に依頼されたものである。裁判所は、「本件特許発明が『技術的思想の創作』といい得るためには、単なる着想にとどまらず、試作あるいはテストを積み重ねて課題を解決し、着想を具体化していなければならないものである」と判示した。その上で、被告と原告が協力し、約3か月間にわたり試作機の製作・改良・テストを重ね、本件出願日前までに試作機を基本的に完成させていたことから、本件特許発明は被告と原告の共同発明であると認定した¹⁸⁷。

B. 具体化に貢献したとは認められず共同発明者と認定されなかった例

東京地判平成18年1月26日（平成14年（ワ）第8496号）（写真用フィルム支持体事件）では、発明者、つまり技術的思想の創作に貢献した者について「新しい着想をした者」又は「同着想を具体化した者」の少なくともいずれかに該当する必要があると判示している。「着想」とは「課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要があり、単なる思いつき以上のものでなければならない」とされており、新しい着想をした者は原則として発明者であるとしている。また、新しい着想の具体化をした者については、「その実験やデータの評価などの具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者たり得る」と判示している。さらに、共同発明者となるためには、「課題を解決するための着想と具体化の過程において両者間の一体的連続的な協力関係のもとに、それぞれが重要な貢献をなすことが必要であるというべきである」と示している¹⁸⁸。

③ 発明者として認められない者の類型を例示した裁判例

東京地判平成17年9月13日（平成16年（ワ）第14321号）（フィルムコーティングを施した分割錠剤事件）では、技術的思想の創作行為に現実に加担したとは認められず、共

¹⁸⁷ 東京高判平成20年2月7日（平成18年（行ケ）第10369号）（違反証拠作成システム事件）

「以上によれば、本件特許発明1の『違反証拠作成装置(S)』が、『距離測定機(1)』、『GPS経緯度測定機(2)』、『時計(3)』、『速度計(4)』、『番号入力装置(5)』、『コンピュータ(6)』、『プリンタ(7)』から構成されているところ、これらの構成からなる装置に対して、取締りパトロールカー(A)から、前走車(C)を利用して、三角測量法により追走車(B)の速度を測定し、GPS経緯度測定機(2)により取締りパトロールカー(A)の位置を測定し、かつ、測定の時刻を特定し、このようにして得た追走車(B)の位置データ、速度データ、時刻データを測定するとともに、入力した車両登録番号データと併せてプリンタから違反キップとして打ち出すという機能を果たさせているのは、ソフトウェアであって、そのために試作、テストを積み重ねる必要があるのであって、具体化が当業者にとって自明なものとはいえない。…本件特許発明が『技術的思想の創作』といい得るためには、単なる着想にとどまらず、試作あるいはテストを積み重ねて課題を解決し、着想を具体化していなければならないものであるところ、上記のとおり、【CC】・【BB】・【AA】が協力して、6月から9月までの約3か月間に、試作機の製作、その改良を重ね、テストを行って、本件出願日前の9月4日までに試作機を基本的に完成させているのであるから、本件特許発明1に係る創作に関与したのは、【CC】・【BB】・【AA】の3名である」と判示された。

¹⁸⁸ 東京地判平成18年1月26日（平成14年（ワ）第8496号）（写真用フィルム支持体事件）

「発明者たり得る者、つまり、技術思想の創作に貢献した者とは、新しい着想をした者あるいは同着想を具体化した者の少なくともいずれかに該当する者でなければならない。すなわち、新しい着想をした者は、原則として発明者であるものの、この着想とは、課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要があり、単なる思いつき以上のものでなければならない。また、新しい着想を具体化した者は、その実験やデータの評価などの具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者たり得る。換言すれば、新しい着想を具体化することが、当業者にとってみれば自明のことである場合は、着想者のみが発明者と認められ、これを単に具体化した者は発明者たり得ない（この場合は、上記の単なる補助者にあたるというべきである。）。そして、共同発明者となるためには、課題を解決するための着想と具体化の過程において両者間の一体的連続的な協力関係のもとに、それぞれが重要な貢献をなすことが必要であるというべきである」と判示した。

同発明者として認定できない者の例示として、以下の者を挙げている¹⁸⁹。

- ・単なる管理者（例）具体的着想を示さずに、単に通常の研究テーマを与えたり、発明の過程において単に一般的な指導を与えたり、課題の解決のための抽象的助言を与えたにすぎない者
- ・単なる補助者（例）単にデータをまとめたり、文書を作成したり、実験を行ったにすぎない者
- ・単なる後援者（例）発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたにすぎない者

（d）審査基準

特許・実用新案審査基準では、発明者の認定基準についての記載はない。

方式審査便覧の 21.55 では、願書に記載する発明者等の表示に関する手続規定が示されているが、発明者の認定基準等について記載されていない。

② 米国

（a）根拠条文

米国特許法第 100 条には、「発明者」と「共同発明者」の定義が規定されている。

第 100 条 (f) は、発明者の定義に共同発明者が含まれることを確認するものであり、第 100 条 (g) は、共同発明者の概念を明確にしたものである¹⁹⁰。

米国特許法第 100 条

第 100 条 定義

本法で使用される場合、文脈上別段の定めがない限り、用語の定義は以下のとおりである。

（中略）

(f) 「発明者」とは、発明の主題を発明又は発見した個人、又は共同発明の場合は、個人の集合をいう。

(g) 「共同発明者」及び「共発明者」とは、共同発明の主題を発明又は発見した個人のうちのいずれか一人をいう。

（後略）

特許法第 116 条は、共同発明に関する手続要件を規定している。

1984 年の改正前においては、第 116 条は共同発明者を認めていたものの、その定義は存在していなかった。このため、裁判所は共同発明者の概念について「特許法という曖昧な

¹⁸⁹ 東京地判平成 17 年 9 月 13 日（平成 16 年（ワ）第 14321 号）（フィルムコーティングを施した分割錠剤事件）

『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のもの』をいうから（特許法 2 条 1 項）、真の発明者（共同発明者）といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。したがって、①発明者に対して一般的管理をしたにすぎない者（単なる管理者）、例えば、具体的着想を示さずに、単に通常の研究テーマを与えたり、発明の過程において単に一般的な指導を与えたり、課題の解決のための抽象的助言を与えたにすぎない者、②発明者の指示に従い、補助したにすぎない者（単なる補助者）、例えば、単にデータをまとめたり、文書を作成したり、実験を行ったにすぎない者、③発明者による発明の完成を援助したにすぎない者（単なる後援者）、例えば、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたにすぎない者等は、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから、共同発明者ということとはできない」と判示された。

¹⁹⁰ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』62 頁（発明推進協会、第 6 版、2013 年）

形而上学において最も曖昧な概念の一つ¹⁹¹⁾と評していた¹⁹²⁾。

現行の第 116 条 (a) は、共同発明における出願の原則を定めている。ここで重要なことは、共同発明における発明者は集合体としての発明者であることが確認された点である。従って、共同発明者の一部が除外して出願した場合、その出願は発明者によってなされたものとは解されず、無効理由とされる。また、第 116 条 (b) は、前段の規定にかかわらず、共同発明者の一部が出願に参加し得ない場合の救済方法を定めている。第 116 条 (c) は、共同出願に関して善意による誤りの補正手続について規定している¹⁹³⁾。

米国特許法第 116 条

第 116 条 複数の発明者

(a) 共同発明

2 以上の人共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同で特許出願を行い、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、

- (1) それらの者が物理的に共に又は同時に作業をしていなかった場合、
- (2) 各人が同じ種類又は同じ程度の貢献をしていない場合、又は
- (3) 各人が特許のすべてクレームの主題に対しては貢献していない場合であっても、共同で特許出願をすることができる。

(b) 除外された発明者

共同発明者のうちの一人が特許出願に参加することを拒否したか、又は誠実な努力をしたにもかかわらず、当該人が所在不明若しくは連絡不能である場合は、他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として出願を行うことができる。長官は、該当する事実の証拠が提出され、かつ、長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後、除外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条件として、出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は、後に出願に参加することができる。

(c) 出願における誤りの補正

誤りによりある人が願書に発明者として記載されている場合、又は誤りにより発明者が願書に記載されていない場合には、長官は自らが定める条件に基づいて、出願に対する相応の補正を許可することができる。

(b) 学説

竹中俊子「Unravelling Inventorship」(2022)¹⁹⁴⁾においては、米国における現行の発明者認定基準について、法令や判例に明確な指針が存在せず、裁判官や学識経験者からもその曖昧さが指摘されていると論じている。特に、「現行基準の下では、研究成果やアイデアを交換する意思のある研究者は、共同発明者紛争のリスクにさらされている」(73 頁)と指摘している。

同論文では、Dana-Farber v. Ono 判決 (2021)¹⁹⁵⁾を分析し、同判決により「自然法則や自然現象の発見者であって、その発見を応用して発明へと転換する過程に貢献していなくても、

¹⁹¹⁾ Mueller Brass Co. v. Reading Indus., 352 F. Supp. 1357 (E.D. Pa. 1972).

¹⁹²⁾ Donald S. Chisum, Chisum on Patents, §2.02[2], pages 2-4 to 2-5

¹⁹³⁾ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』166 頁 (発明推進協会、第 6 版、2013 年)

¹⁹⁴⁾ Toshiko Takenaka, "Unravelling Inventorship," Chicago-Kent Journal of Intellectual Property 21, no. 2 (2022): 71-140, <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol21/iss2/9> [最終アクセス日: 2026 年 3 月 13 日]

¹⁹⁵⁾ Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co., 964 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2020).

共同発明者としての地位を主張できる場合がある」(87頁)と述べている。さらに、裁判所が、評価すべき貢献の時点を確認しなかったことにより、「CAFCの基準では、発明の着想時点まで遡って無制限に発明的貢献が認められることになる」(138頁)と問題点を指摘している。

その上で、同論文では、「発明的貢献を行った者のみを評価するように基準を見直すべきであり、それによって特許制度の国際的な調和に大きく貢献するだろう」(139-140頁)と提言している。

(c) 裁判例

① 「着想」基準

発明者の認定にあたっては、*Mergenthaler v. Scudder* (1897) 判決で示された「着想 (conception)」したかどうかを基準とされている¹⁹⁶。同判決においては、「着想」とは「発明者の心の中に、後に実際に適用される完全かつ実用的な発明の明確かつ永続的なアイデアが形成されること」であると示されている¹⁹⁷。

USPTOが2025年11月28日に公表した「AI支援発明に関する発明者資格ガイダンス改定版」では、現行の発明者認定基準を説明するにあたり、*Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.* (1994) 判決が引用されている。同判決は、*Mergenthaler v. Scudder* (1897) 判決で示された着想 (conception) の解釈を再確認するとともに¹⁹⁸、着想の完成に関する具体的な指針を示している。すなわち、着想は、広範な研究や実験を必要とせず、当業者が通常の知識のみで発明を実用化できる段階に至った時点で完成するとされる¹⁹⁹。また、着想の完成には、その発明が機能するかどうかについて確信する必要はなく、これは着想ではなく実用化 (reduction to practice) の過程に属することが示されている²⁰⁰。

② 「着想」と「実用化」の区別

Regents of the Univ. of Cal. v. Broad. Inst., Inc. (2025) においては、発明プロセスが、(1) 着想 (conception)、(2) 合理的な努力 (reasonable diligence)、(3) 実用化 (reduction to practice) の3段階から構成されることが改めて示されている。また、着想の完成にあたっては、発明者がその発明が機能することを知っている必要はないことが確認されている。さらに、発明が機能するという確証は実際の実用化によってのみ得られるものであり、発明が科学

¹⁹⁶ *Mergenthaler v. Scudder*, 11 App D.C. 264 (C.A.D.C. 1897).

「発明のアイデアを、当業者がその発明品を製作できる程度に明確かつ理解可能な形で最初に着想し表現した者は、その発明を完成させるために合理的な努力を払うことを条件として、特許を受ける権利を有する」と判示された。

¹⁹⁷ 同判決は、「発明者の心の中に、その後実際に適用される完全かつ実用的な発明の明確かつ永続的なアイデアが形成されることが、特許法上の利用可能な着想を構成するものである」と判示した。

¹⁹⁸ *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.* 判決では、*Mergenthaler v. Scudder* (1897) 判決ではなく、*Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367 (Fed. Cir. 1986) 判決を引用している。

¹⁹⁹ *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994).

「着想は発明者資格の基準 (touchstone) であり、発明の精神的部分の完成である。着想とは、『発明者の心の中に、今後実際に適用される完全かつ実用的な発明の明確かつ永続的なアイデアが形成されること』である。着想は、そのアイデアが発明者の心の中で明確に定義されており、広範な研究や実験を必要とせず、通常の知識のみで発明を実用化できる段階に至って初めて完成する。…発明の着想のテストは、当業者がその発明を理解できる程度に明確かつ永続的なアイデアを発明者が持っていたかどうかである。」と判示された。

²⁰⁰ 同判決は、「発明者は、着想を完成させるためにその発明が機能するかどうかを知る必要はない。発明者は、自分がそのアイデアを持っていたことを示すだけでよく、発明が実際に機能するという発見はその発明を実用化するための過程の一部である」と判示した。

的に確実に機能することを証明することは実用化に該当する、と判示されている²⁰¹。

一方で、着想と実用化の同時性に関する法理が存在し、この法理が適用された裁判例も見られる。Macmillan v. Moffett (1970) 判決において原告が主張したこの法理は、学説²⁰²に基づき、化学や生物学など予測不可能な分野においては、発明が実用化されるまで着想は成立しないというものである²⁰³。

この法理の適用例として、Hitzeman v. Rutter (2001) 判決が挙げられる。同判決では、酵母を用いて抗原粒子を生成する技術に関し、発明者が合理的な確信を持てなかったことから、着想は実際に実験が成功した（実用化）時点で成立したと判断された²⁰⁴。

③ 共同発明者の認定基準

Monsanto Co. v. Kamp (1967) 判決は、共同発明について「同じ目的に向けて協働し、その総合的な努力によって発明を生み出した 2 人以上の者の発明的努力の産物である」と判示している²⁰⁵。さらに、共同発明と認められるためには、各発明者が同一の主題に取り組み、発明的思考や最終的な成果に対して何らかの貢献をすることが必要であるとしている。発明が全体として複数の段階を経て成立する場合には、各発明者はそのうちの一部を担うだけでも足りるとされている。また、共同発明者全員が発明概念の全体像を把握している必要はなく、物理的に一緒に作業することも必須ではないと判示されている²⁰⁶。

共同発明者であっても、着想への貢献は必要である。Maxwell v. K Mart Corp. (1995) 判決では、共同発明者となるためには、発明的思考や課題解決に対して何らかの独自の貢献が必要であり、発明の着想がなされた後に単に補助しただけでは共同発明者として認められないと判示されている²⁰⁷。また、De Laski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. William R.

²⁰¹ Regents of the Univ. of Cal. v. Broad. Inst., Inc., 136 F.4th 1367 (Fed. Cir. 2025) .

「発明のプロセスは、(1) 着想、(2) 合理的な努力、(3) 実用化の 3 つの段階がある。着想の段階においては、『発明者がその発明が機能することを知らなくても、着想は完成し得る』ことが確立されている。発明が機能するという知識は、『必然的に、実際の実用化によってのみ得られる』。(『発明が科学的に確実に機能することを証明することは、実用化である』)。従って、審判部が Regents の科学者に対し、着想を証明するために自らの発明が機能することを求めていることを要求したのは、法的に誤りであった」と判示された。

²⁰² William Callyhan Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions, 1890, § 381

²⁰³ Macmillan v. Moffett, 432 F.2d 1237 (C.C.P.A. 1970) .

「この『法理』によれば、化学や生物学の予測不可能な領域においては、発明が実用化されるまで着想は成立しない。ロビンソンがこれについて示した『理由』は、そのような場合において実用化が行われるまで、発明者はその発明が機能することを知らないからである」と述べられている。

²⁰⁴ Hitzeman v. Rutter, 243 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2001) .

「Hitzeman の発明のようなバイオテクノロジー発明の全てが、同時的な着想と実用化によって特徴づけられる必要はない。…生物が特定の細胞内プロセスを遂行することが合理的に予測可能な状況もあり、そのような予測可能性の証拠は、実用化に先立つ着想の認定を支持するのに十分である可能性がある。しかしながら本件においては、Hitzeman が酵母が請求項に記載された粒子を生成すると合理的な確信を欠いていたという審判部の認定を裏付ける実質的証拠が存在する」と判示された。

²⁰⁵ Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818 (D.D.C. 1967).

「共同発明とは、同じ目的に向けて協働し、その総合的な努力によって発明を生み出した 2 人以上の者の発明的努力の産物である」と判示された。

²⁰⁶ 同判決は、「共同発明を構成するためには、各発明者が同一の主題に取り組み、発明的思考及び最終的な成果に対して何らかの貢献をすることが必要である。発明が全ての段階を組み合わせて生み出される場合、各発明者はその任務の一部を遂行すれば足りる。共同発明者全員が発明の概念の全体像が思い浮かぶ必要はなく、両者が物理的に共同でプロジェクトに取り組む必要もない」と判示した。

²⁰⁷ Maxwell v. K Mart Corp., 880 F. Supp. 1323 (D. Minn. 1995).

「共同発明者となるには、発明的思考および課題の最終的解決に対して何らかの独自の貢献がなされなければならない

Thropp & Sons Co. (1914) 判決では、部分的であっても着想に実質的な貢献をしていれば、その貢献が他の発明者の貢献に比べて重要性が低かったとしても、共同発明者となり得ることが示されている²⁰⁸。

Fina Oil & Chemical Co. v. Ewen (1997) 判決では、共同発明者となるためには、発明の着想に対する貢献が質的に取るに足らないものであってはならないこと、発明を完成させる過程で他者のサービスやアイデア、援助を利用したというだけで共同発明者としての地位を失うことはないこと、また共同作業に対する貢献が実験的なものであるという理由だけで共同発明者から除外されることはないこと等が示されている²⁰⁹。

USPTO が 2024 年 2 月 13 日に公表した「AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス」及びこれを撤回し 2025 年 11 月 28 日に新たに公表した「AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス改定版」では、共同発明者の認定基準として Pannu v. Iolab Corp. (1998) 判決が引用されている²¹⁰。同判決では、共同発明者として認められるためには、①発明の着想又は実用化に何らかの重大な形で貢献すること、②請求項に記載された発明に対して、発明全体の規模と比較して、質的に重要でないとは言えない貢献をしていること、③真の発明者に単に周知の概念及び／又は現在の技術水準を説明する以上の貢献をしていること、が求められるとされている²¹¹。なお、第 1 の要素については、同判決で引用される Fina Oil & Chemical Co. v. Ewen (1997) 判決に示される着想と実用化の同時性に関する法理が適用されると解され、実用化のみへの貢献で共同発明者として認められるものではない点に留意が必要である。

(d) 審査基準

MPEP § 2109 では、発明者認定の基準について以下のとおり記載されている。

II 発明者は発明の着想に貢献しなければならない

発明者資格の定義は簡潔に述べられる：「発明者資格を判断する上での閾値は、誰が着想

い。ただし、発明の着想が形成された後に実際の発明者を補助しただけでは、共同発明者とはならない。」と判示された。

²⁰⁸ De Laski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. William R. Thropp & Sons Co., 218 F. 458 (D.N.J. 1914).

「装置全体の着想が一人によるものであっても、他方が実用的な価値のある提案を行い、それによって主要なアイデアの具体化と実用化が促進された場合、あるいは発明全体のうち独立した部分を貢献し、それが他方が生み出した部分と結合して全体を構成する場合、たとえその貢献が比較的重要性が低く、単に古いアイデアの応用であるに過ぎない場合でも、その者は共同発明者となる」と判示された。

²⁰⁹ Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466 (Fed. Cir. 1997).

「判例法は、共同発明者となるためには、請求項に記載された発明の着想に対する個人の貢献が、その貢献が完全な発明の次元に照らして測定された場合に、質的に取るに足らないものであってはならないことを示している。…ある者が要求される発明貢献量を提供した場合、その者が発明を完成させる過程で他者のサービス、アイデア及び援助を利用したという理由だけで、共同発明者としての地位を失うことはない。…しかしながら、適切な状況であれば、他の者もまたその貢献によって共同発明者となることができる。加えて、共同作業に対する貢献が実験的なものであるという理由だけで、共同発明者となることが妨げられることはない。…発明行為を伴わずに、当業者に期待される通常のスキルを基礎的に実行しただけでは、共同発明者とはみなされない。従って、公知の概念や現在の技術水準を真の発明者に説明するだけでは、共同発明者とはならない」と判示された。

²¹⁰ なお、従前のガイダンスでは、AI 利用発明における AI と自然人との関係において、新たなガイダンスでは、AI 利用発明に 2 人以上の自然人が関与していた場合の自然人同士の関係において引用している。

²¹¹ Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1998) .

「共同発明者に求められることは、(1) 発明の着想又は実用化に何らかの重要な形で貢献すること、(2) 完全な発明の次元に照らして評価した場合に、請求項に記載された発明に対する貢献が質的に取るに足らないものでないこと、(3) 真の発明者に対して、周知の概念及び／又は現在の技術水準を単に説明する以上のことをすることである」と判示された。

をしたかである。発明の着想に貢献しなければ、その者は発明者ではない。発明者の定義に関しては、実用化そのものは無関係である。ただし、着想と実用化が同時であった場合を除く。着想に貢献した者が発明者となる。発明の着想を共同で行った者は、その発明の共同発明者である。

(中略)

IV. 共同発明者

特許法第 116 条に基づき、「2 以上の者が共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同で特許出願を行い、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、たとえ (1) それらの者が物理的に共に又は同時に作業をしていなかった場合、(2) 各人が同じ種類又は同じ程度の貢献をしていない場合、又は (3) 各人が特許のすべてクレームの主題に対しては貢献していない場合であっても、共同で特許出願をすることができる。」

(後略)

AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンスについては、本章 1 節 (1) (2) (ii) を参照されたい。

③ 欧州

(a) 根拠条文

EPC においては、第 60 条では特許を受ける権利について、第 62 条では発明者掲載権について、第 81 条では発明者の表示についてそれぞれ規定されている。

EPC 第 60 条

第 60 条 欧州特許を受ける権利

(1) 欧州特許を受ける権利は、発明者又はその権利承継人に属する。発明者が従業者である場合は、欧州特許を受ける権利は、従業者が主に雇用されている国の法律に従って決定される。従業者が主に雇用されている国を決定することができない場合に、適用されるべき法律は、従業者が属している使用者の営業所のある国の法律とする。

(2) 2 人以上の者が互いに独立して発明をした場合は、欧州特許を受ける権利は、最先の出願日を有する欧州特許出願をした者に属する。ただし、最先の出願が公開されている場合に限る。

(3) 欧州特許庁における手続において、出願人は、欧州特許を受ける権利を行使する権利を有するものとみなされる。

EPC 第 62 条

第 62 条 発明者掲載権

発明者は、欧州特許出願人又は欧州特許所有者に対し、欧州特許庁において発明者として記載される権利を有する。

EPC 第 81 条

第 81 条 発明者の表示

欧州特許出願には、発明者を表示する。出願人が発明者でない場合又は単独の発明者で

ない場合は、表示には、欧州特許を受ける権利の発生を示す陳述を記載する。

EPO は発明者の指定の正確性については確認しない (EPC 施行規則 19 (2))。

(b) 学説

本調査研究において特筆すべき学説は確認されなかった。

(c) 審決例

DABUS 出願に関する EPO 審判部決定 (J 0008/20 及び J 0009/20) の他に、特筆すべき審決例は確認されていない。

(d) 審査基準

EPO 審査ガイドラインでは、すべての出願において発明者を指定する必要がある、発明者は自然人でなければならないことが明記されている (A-III,5.1)。また、EPO は発明者の指定の正確性については確認しないものの、指定された発明者が自然人であるか否かについては確認を行うことが規定されている (A-III,5.3)。

④ ドイツ

(a) 根拠条文

ドイツ特許法第 6 条では、特許を受ける権利について規定されている。また、第 37 条では、発明者の指定又は特許を受ける権利の取得方法の陳述について規定されている。第 37 条 (1) には、DPMA は発明者の指定の正確性を確認しない旨が規定されている。

特許法第 6 条

第 6 条

特許を受ける権利は、発明者又はその権原承継人に帰属する。2 以上の者が共同して発明を行ったときは、特許を受ける権利はこれらの者の共有に属する。複数の者が互いに独立して発明を行った場合は、この権利は、当該発明の出願を最初に特許庁にした者に属する。

特許庁第 37 条

第 37 条

(1) 出願人は、出願日から又は出願について先の日付がその基準として主張されているときは当該日から、15 月以内に発明者を指定し、かつ、出願人の知る限りにおいては、他の何人もこの発明に貢献していないことを宣言しなければならない。出願人が発明者でないとき又は唯一の発明者でないときは、出願人は、特許を受ける権利を取得した方法についても陳述しなければならない。特許庁は、当該陳述の正確性を確認しない。

(2) 出願人が、(1) に規定された宣言を適時に提出することを異常な事情によって妨げられた旨を、納得させるように証明することができるときは、特許庁は、出願人に対して適正な期間延長を許可しなければならない。この期間延長は、特許付与の決定の発行日を超えてはならない。

(b) 学説

Christoph Ann 及び Lena Maute 『Patentrecht』においては、発明者について「知的業績を成し遂げた者」と定義している。

また、共同発明者の認定に関しては、資金、実験室、機器の提供者や、他者の指示に従って実験条件の監視や測定値の記録、実験装置やプロトタイプの構築を行った者については、共同発明者には該当しないとされている。

発明者の権利は、自然人としての権利としてのみ新たに発生し、具体的には、その発明を実際に創出した者、すなわち、その発明を何らかの役割で関与した他の者ではなく、その発明を実際に創出した者に帰属する。

発明とは、技術的な行動に関する新しい、直感に反する原理を発見することである。この知的業績を成し遂げた者が発明者となる。発明の成立には、しばしば複数の人々の行動が寄与する。しかし、そのすべてが必ずしもその知的成果に参画しているわけではない。発明が成立しなかった場合、その条件が欠如していれば発明は成立しないことは当然である。しかし、発明の成立過程との近接性を基準に、これらの条件から選択を行うだけでは不十分である。発明と密接に関連している貢献には、しばしば知的創造の性格が明らかに欠如している。なぜなら、資金、実験室、機器を提供した者は共同発明者ではなく、他者の指示に従って実験条件を監視し、測定値を記録し、実験装置やプロトタイプを構築する者も同様である。このような人物は確かに発明者と密接に協力しているが、その活動は彼らを共同発明者とはしない。彼らは単に（発明者の）助手である。

(原文ドイツ語、機械翻訳)

(Christoph Ann, Lena Maute, Patentrecht, 8th ed., C.H. Beck, 2021, p. 362,364)

(c) 裁判例

ドイツ特許法には発明者の定義規定が存在しないため、その解釈は判例法や学説にその解釈が委ねられている。

① 発明者概念の定義

Steuervorrichtung (BGH, X ZR 79/07 (2010)) では、EPO 審判部決定 (T 0154/04)²¹²における特許性のある発明の説明を引用し、発明者とは「特定の技術的手段を用いて特定の技術的課題を解決する方法を発見した者」とであると判示されている²¹³。

²¹² T 154/04,8 では「特許を受けるためには、請求項に記載された主題は『技術的特徴』を持っているか、より正確に言えば『技術的教示』、つまり特定の技術的手段を使用して特定の技術的課題を解決する方法について熟練者に向けた指示を含んでいる必要がある」と述べられている。

<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t040154ep1> [最終アクセス日：2026年3月9日]

²¹³ Steuervorrichtung, Federal Supreme Court (BGH), Decision of May 18, 2010, Docket No. X ZR 79/07, GRUR 2010, 817-822; GRUR-Prax 2010, 344.

「発明者は、発明を行うこと、すなわち、特定の技術的手段を用いて特定の技術的問題を解決する方法を自ら発見し (EPO、2006年11月15日付決定 - T 154/04、第8項)、その発見を、公衆から秘密を保持した上で、技術的行動の手段として利用できるよう公表することにより、そのような立場を得る」(原文ドイツ語、機械翻訳) と判示された。

② 共同発明者の認定基準

Rollenantriebseinheit (BGH, X ZR 223/98 (2000)) では、共同発明者とは「発明に対して創造的な貢献をした者」であると判示されている。共同発明者の貢献は、単独で特許性のある発明の要件を全て満たす必要はなく、その貢献が発明の総合的な成果に影響を与えたか、すなわち解決手段に対して重要な貢献があったかが重視される²¹⁴。

Gummielastische Masse (BGH, X ZR 130/93 (1995)) では、課題解決に対して重要な貢献をしていない場合は共同発明者とは認められないが、ある者が「決定的な発想」を行った場合でも、他の者が共同発明者から排除されるとは限らないとされている²¹⁵。

Verkranzungsverfahren (BGH, X ZR 142/01 (2003)) では、「発明に対して創造的な貢献」をしたか否かを判断するためには、主請求項及び従属請求項に基づき、保護対象となる発明の主題を認定する必要があると述べている。また、第三者の指示に基づいて行われた貢献によって共同発明者としての地位は認められないことも示している²¹⁶。

(d) 審査基準

DPMA が発行する特許出願審査ガイドライン²¹⁷においては、発明者の指定に関する規定 (1.5.1) は設けられているものの、発明者の定義や認定基準についての明確な規定は存在しない。

²¹⁴ Rollenantriebseinheit, Federal Supreme Court (BGH), Decision of October 17, 2000, Docket No. X ZR 223/98, GRUR 2001, 226-228.

「1981年特許法第6条第2項は、複数の者が共同で発明を行った場合、その法的結果として、彼らに共同で特許権が帰属することを規定している。しかし、特許法には共同発明者の要件に関する規定は含まれていない。最高裁判所の判例によれば、共同発明に対して創造的な貢献をした者が共同発明者となる…一方、発明に対する建設的な協力だけでは不十分である。共同発明者の貢献は、それ自体が発明的である必要はなく、単独で特許可能な発明の要件を全て満たす必要もない。むしろ、個々の貢献が発明的な総合的な成果に影響を与えたかどうか、つまり、その解決策に関して重要ではないかどうか重要である」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²¹⁵ Gummielastische Masse, Federal Supreme Court (BGH), Decision of January 17, 1995, Docket No. X ZR 130/93, NJW-RR 1995, 696-699.

「個々の貢献については、その貢献が課題の解決にまったく寄与したかどうかのみを検討すればよい。全体の成果に重要な影響を与えなかった、つまり解決に関して重要ではない貢献は、共同発明者としての地位を確立するものではない…『決定的な発想』が1人の関係者によってのみ生み出されたという事実だけでは、他の共同発明者が排除されるとは限らない」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²¹⁶ Verkranzungsverfahren, Federal Supreme Court (BGH), Decision of September 16, 2003, Docket No. X ZR 142/01, GRUR 2004, 50-52.

「共同発明者とは、発明に創造的な貢献をした者すべてを指す。事実審裁判所がそのような貢献を肯定または否定するには、特許の主請求および従属請求に基づき、保護対象となる発明の主題が何であるかを認定する必要がある。…一方、発明の実現における構造上の協力だけでは不十分である。ただし、共同発明者の貢献は、それ自体が発明的である必要はなく、単独で特許可能な発明の要件をすべて満たす必要はない。むしろ、全体的な成果に影響を与えていない、つまり解決策に関して重要ではない貢献、及び発明者又は第三者の指示に基づいて作成された貢献は、共同発明者としての資格を構成しない」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²¹⁷ 特許出願審査ガイドライン (ドイツ語)

<https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf> [最終アクセス日: 3月9日]

(iii) 「引用発明適格性」論点

① 日本

(a) 根拠条文

特許法第 29 条第 1 項では、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（第 1 号）」、「公然実施をされた発明（第 2 号）」、「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（第 3 号）」は特許を受けることができないことが規定されている（新規性要件）。

特許法第 29 条第 2 項では、特許法第 29 条第 1 項の規定を満たした場合であっても、特許法第 29 条第 1 項各号に掲げる発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができないことが規定されている（進歩性要件）。

特許法第 29 条

(特許の要件)

第二十九条 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づ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。

(b) 学説

特許・実用新案審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1 に記載されているとおり、引用発明は当業者が実施できるものでなければならない（実施可能性の要件）とされている。ここで、しばしば議論になる点として、①引用発明の実施可能性の要件はどこまで厳格に求められるか、②新規性判断と進歩性判断では引用発明に求められる実施可能性の要件は異なるかの 2 点がある。これらの論点については以下のような見解がある。

① 引用発明の実施可能性の要件はどこまで厳格に求められるか

中山信弘『特許法』（弘文堂、第 5 版、2023 年）では、刊行物に発明が記載されているとされるためには、当業者が特別の思想を要することなく当該発明を容易に実施しうる程度に記載されている必要があるが、その発明の構成要件が実施可能な程度に記載されていればよく、発明の目的や作用効果まで記載されている必要はないとされる²¹⁸。

② 新規性判断と進歩性判断では引用発明に求められる実施可能性の要件は異なるか

この論点については、複数の識者が新規性判断と進歩性判断では引用発明に求められる

²¹⁸ 中山信弘『特許法』136 頁（弘文堂、第 5 版、2023 年）

実施可能性の要件は異なるとする見解を示している。

前田健「新規性・進歩性の判断対象たる『発明』の意義」では、公衆に利用可能なものとして確立した技術でなくても、ある程度の裏付けのある技術的思想であれば、当業者が参照し議論の出発点とすることが可能だといえるため、現行法の解釈としては難しい面もあるが、理論的には、進歩性判断において引用発明の認定に厳格な開示を求める必要はないとしている。進歩性判断における引用発明の認定においても、認識可能性と再現可能性は必要だと考えられるものの、当業者が更なる研究の出発点とし得るものであれば足りると述べている²¹⁹。

中山一郎「AIと進歩性—若干の問題提起—」では、ピリミジン大合議判決（知財高判平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182、10184号））及び当該判決に関する田村善之教授の論説²²⁰を引用して、仮に引用発明適格性が否定されても、進歩性判断における参酌が許されないわけではないと考える余地もあると述べられており、同様に、仮に実施可能性必要説に従ってAIによる推定結果の引用発明適格性を否定してもそこに技術的な示唆があれば、進歩性判断において考慮されることは許されると解され得ると述べている²²¹。

（c）裁判例

① 引用文献から技術的思想を抽出できることを求めた裁判例

知財高判平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182、10184号）（ピリミジン誘導体事件）では、「特許法第29条第1項第3号の『刊行物に記載された発明』については、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明を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」と判示された。

その上で、同判決では、「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認めるのが相当である」と判示された。

これらの判断は、刊行物に記載された発明を主引用発明として認定する場合のみならず、副引用発明として認定する場合でも同様に適用されるとしている²²²。

²¹⁹ 前田健「新規性・進歩性の判断対象たる『発明』の意義」パテント2024、Vol.77 No.7、76頁（2024年）

²²⁰ 田村善之「判批」WLJ判例コラム153号（2018年）では、「技術的思想が完全に具体化されていないとしても、当業者はそのようなやや抽象的な技術的思想に基づいて、副引例や周知技術と組み合わせたり、相違点を架橋する方向の動機付けが与えられたりすることにより、相違点を架橋する構成に到達しうることが容易となる場合がありえるように思われる。そうだとすると、あえて引用発明適格性とでも呼称すべき閾門を設けて、具体的な技術的思想を抽出しえない場合に、定型的に進歩性判断の参酌資料から落す意義が問われよう」と述べられている。また、田村教授は、新規性判断の場面においても、具体的な技術的思想の記載を要求するという意味での引用発明適格性を要件とする必要はないとの立場である。

²²¹ 中山一郎「AIと進歩性—若干の問題提起—」パテント2019、Vol.72、No.12、別冊 No.22、187頁（2019年）

²²² 知財高裁平成30年4月13日（平成28（行ケ）10182、10184）（ピリミジン誘導体事件）

「この理は、本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する他の同条1項3号所定の『刊行物に記載された発明』（以下『副引用発明』という。）があり、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をすることができたかどうかを判断する場合において、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である。したがって、副引用発明が『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

ピリミジン誘導体事件では、刊行物に記載された発明の実施可能性の要件については特段の言及がなされていない。

技術的思想が抽出できることと実施可能性の要件との関係については、例えば、東京高判平成3年10月1日（平成3年（行ケ）第8号）（置換ベンジルアルコール事件）において、「特許出願前に頒布された刊行物にある技術的思想が記載されているというためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が刊行物を見るならば特別の思考を要することなく容易に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ると解される」と述べられている。

② 引用発明に求められる実施可能性の判断基準について示された裁判例

A. 機械の発明について

知財高判平成24年9月27日（平成23年（行ケ）第10201号）（光学増幅装置事件）では、光学増幅器に関する引用文献について、必ずしもその具体的構成等が明らかではない部分が存在する場合であっても、本件特許の優先日当時の技術水準を参酌し、当業者が理解可能な程度に当該高額増幅器の構成が開示されていれば、引用文献として認められる旨が判示されている²²³。

B. 化合物の発明について

東京高判平成3年10月1日（平成3年（行ケ）第8号）（置換ベンジルアルコール事件）では、刊行物に技術的思想が記載されていると認められるためには、出願当時の技術水準に基づいて、当業者が特別の思考を要することなく容易に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ると認めつつ、「本願発明は物の発明であるから、物としての同一性を判断するに当たって、これと対比される刊行物の記載には物の構成が開示されておれば十分とすべきであって、さらに進んで、その物を製造する具体的な方法（あるいは、そのような具体的な方法を得る手掛り）まで開示されている必要は必ずしもないというべきである」と述べている。

置換ベンジルアルコール事件の判示内容に、さらに説明を加えた裁判例として、知財高判平成20年4月21日（平成19年（行ケ）第10120号）（結晶性アジスロマイシン2水和物事件）が挙げられる。

同判決では、特許法第29条第1項第3号にいう頒布された「刊行物に記載された発明」について、発明が技術的思想の創作であること（同法第2条第1項）に鑑み、刊行物に「物の発明」の構成が開示されているだけでなく、当該刊行物に接した当業者が特別の思考を

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具体的な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、これを副引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である」と判示された。

²²³ 知財高判平成24年9月27日（平成23年（行ケ）第10201号）（光学増幅装置事件）

「本件特許の優先日当時の当業者の技術水準によれば、その当時、インターフェース光学部品の構成や、基本モードの入射・保存のための方法などを含め、上記光学増幅器の構成は、当業者が理解可能な程度に明らかになっていたといえる。したがって、甲1文献には、本件発明と対比可能な程度に技術事項が開示されており、甲1文献に記載された発明は、特許法29条1項3号に規定する『刊行物に記載された発明』に該当するというべきである。…甲1文献の記載のみでは、必ずしもその具体的構成等が明らかではない部分が存在するものの、その点については、前記のとおり、本件特許の優先日当時の技術水準も斟酌すると、本件特許の優先日において、甲1文献には、当業者が理解可能な程度に増幅器についての構成が開示されているということできる」と判示された。

経ることなく容易に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なければならないと判示した。さらに、当該物が新規の化学物質である場合には、一般に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ため、当該物の製造方法が理解し得る程度に記載されている必要があると述べている²²⁴。

また、同判決では、上記判示内容が置換ベンジアルコール事件の判示内容と矛盾しないことについても説明している。すなわち、置換ベンジアルコール事件については、「一对の光学異性体（光学的対掌体）から成るラセミ化合物（ラセミ体）である（R,S） α -シアノ-3-フェノキシベンジルアルコールが引用例に開示されている場合に、同ラセミ体を形成する一对の光学異性体の一方である（S） α -シアノ-3-フェノキシベンジルアルコールの発明が、同引用例に記載されているというべきであるとした審決の認定判断を是認したものであるが、ラセミ体については同発明に係る特許出願前から種々のラセミ分割（光学分割）の方法が行われていたことが当業者にとって技術常識であったという事態を踏まえた判断であるから、物の発明について特許法 29 条 1 項 3 号に当たるとするために、刊行物に当該物の製造方法が記載されている必要はおよそないとしたもの」と述べている。

知財高判平成 22 年 8 月 19 日（平成 21 年（行ケ）第 10180 号）（固体状医薬組成物事件）においても、引用発明が新規化学物質であった場合の実施可能性の要件について判示されている。同判決は、「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。そして、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、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製造方法その他の入手方法を見いだすことができる必要がある」と述べている。

③ 広義の刊行物記載発明について説明された裁判例

②で挙げた裁判例に基づけば、物の発明においては、物の構成が開示されていることが必要であり、具体的な製造方法の開示まで求められるか否かについては、当業者の当時の技術常識に基づき判断されるものと解される。

一方、知財高裁平成 26 年 9 月 25 日（平成 25 年（行ケ）第 10324 号）（誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器事件）では、物の構成が完全には開示されておらず、製造方法についても記載がない場合であっても、引用発明として認められる場合があることが示されている。

同判決においては、複数の成分を含む組成物発明の分野において、引用文献に特定の構

²²⁴ 知財高判平成 20 年 4 月 21 日（平成 19 年（行ケ）第 10120 号）（結晶性アジスロマイシン 2 水和物事件）

「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、当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず、当該刊行物に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易に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。そして、当該物が、例えば新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は、一般に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、製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもあるといわなければならない」と判示された。

成が明示的には記載されておらず、かつ当業者が技術常識を参酌しても当該特定の構成が明らかでない場合であっても、引用文献に記載された実施例の再現実験により当該特定の構成を容易に知り得る場合には、当該特定の構成も含めて「刊行物に記載された発明」と評価し得る、いわゆる「広義の刊行物記載発明」という概念が示されている²²⁵。

(d) 審査基準

特許・実用新案審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1 には、刊行物に記載された発明が引用発明となるためには、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその発明を実施できることが明らかでなければならない旨が記載されている。

特許・実用新案審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1

3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明（第 29 条第 1 項第 3 号）

「頒布された刊行物に記載された発明」とは、不特定の者が見得る状態に置かれた刊行物に記載された発明をいう。

(1) 刊行物に記載された発明

- a. 「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。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ない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は、「刊行物に記載された発明」とはいえないからである。
- b. 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) 又は (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。

²²⁵ 知財高裁平成 26 年 9 月 25 日（平成 25 年（行ケ）第 10324 号）（誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器事件）
「特許法 29 条 1 項 3 号は、『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…』については、特許を受けることができない旨規定している。同号の『刊行物に記載された発明』とは、刊行物に明示的に記載されている発明であるものの、このほかに、当業者の技術常識を参酌することにより、刊行物の記載事項から当業者が理解し得る事項も、刊行物に記載されているに等しい事項として、『刊行物に記載された発明』の認定の基礎とすることができる。もっとも、本件発明や甲 1 発明のような複数の成分を含む組成物発明の分野においては、甲 1 発明のように、本件発明を特定する構成の相当部分が甲 1 公報に記載され、その発明を特定する一部の構成（結晶構造等の属性）が明示的には記載されておらず、また、当業者の技術常識を参酌しても、その特定の構成（結晶構造等の属性）まで明らかではない場合においても、当業者が甲 1 公報記載の実施例を再現実験して当該物質を作製すれば、その特定の構成（結晶構造等の属性）を確認し得るときには、当該物質のその特定の構成については、当業者は、いつでもこの刊行物記載の実施例と、その再現実験により容易にこれを知り得るのであるから、このような場合は、刊行物の記載と、当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて、同号の『刊行物に記載された発明』と評価し得るものと解される（以下、これを『広義の刊行物記載発明』という。）。これに対し、刊行物記載の実施例の再現実験ではない場合、例えば、刊行物記載の実施例を参考として、その組成配合割合を変えるなど、一部異なる条件で実験をしたときに、初めて本件発明の特定の構成を確認し得るような場合は、本件発明に導かれて当該実験をしたと解さざるを得ず、このような場合については、この刊行物記載の実施例と、上記実験により、その発明の構成のすべてを知り得る場合に当たるとはいうことはできず、同号の『刊行物に記載された発明』に該当するものと解することはできない」と判示された。

- (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

(後略)

② 米国

(a) 根拠条文

米国特許法第 102 条では、新規性の具体的基準が規定されている。

第 102 条 (a) には請求項に記載された発明に関する有効出願日前の先行技術に基づく新規性喪失事由を挙げており、第 102 条 (a) (1) では、新規性喪失の基本的な事由として、「特許され」「出版物に記載され」「公に使用され」「販売され」「公に利用可能となった」の 5 つのカテゴリーを定めている。第 102 条 (a) (2) はいわゆる拡大先願（日本特許法第 29 条の 2 に相当）に関わる規定である。

米国特許法第 102 条

第 102 条 特許要件；新規性

(a) 新規性；先行技術

下記の場合を除き、何人も特許を受ける権利を有する。

(1) 請求項に記載された発明が、当該請求項に記載された発明の有効出願日より前に、特許され、出版物に記載され、公に使用され、販売され、または公に利用可能となった場合

(2) 請求項に記載された発明が第 151 条に基づき発行された特許、または第 122 条 (b) に基づき公開または公開されたとみなされた特許出願であって、他の発明者を記載し、当該請求項に記載された発明の有効出願日より前に有効に出願された特許または特許出願に記載されている場合

(後略)

特許法第 103 条では、非自明性について規定されている。

米国特許法第 103 条

第 103 条 特許要件；主題の非自明性

請求項に記載された発明が第 102 条に記載されているように同一の開示に該当しなくても、請求項に記載された発明と先行技術との差異が、有効出願日前において、請求項に記載された発明全体として、当該請求項に記載された発明が属する技術分野において通常の知識を有する者にとって自明であったといえる場合は、当該請求項に記載された発明は特許を受けることはできない。特許適格性は、発明が作られた態様によって否定されることはない。

(b) 学説

ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』²²⁶によれば、刊行物に記載された内容が、当業者にとって発明を理解できる程度に記載されているものの、実施可能な程度に詳細に記載されていない場合には、新規性喪失の事由とは認められないとするのが通説である。一方、判例の中には、当該場合でも非自明性喪失の事由として認めているものもある。また、刊行物に記載された技術が実施不能である場合や憶測に過ぎない場合には、新規性喪失の事由とはならないとされている。

また、Donald S. Chisum『Chisum on Patents』²²⁷によれば、連邦巡回控訴裁判所は、先行技術文献が新規性を否定する（すなわち、予見性を構成する）ためには、その文献が実施可能（enabling）でなければならないと判示しているが、同裁判所は、実施可能でない（non-enabling）文献も、第 103 条の自明性の基準を判断する際に考慮され得る先行技術の一部を構成する点にも言及している。

以上のように、米国では、先行技術に求められる実施可能性の要件は、新規性の判断と非自明性の判断において異なるとする見解が通説であると考えられる。

（c）裁判例

以下では、新規性及び進歩性（非自明性）の判断において用いられる先行技術文献の実施可能性に関する裁判例の一部を紹介する。

① 先行技術文献の実施可能性に関する推定

In re Antor Media Corp. (2012) 判決では、先行技術文献が特許文献であるか否かを問わず、USPTO の審査官は、当該文献の実施可能性について調査を行うことなく、新規性欠如の理由として引用してよいことが判示されている²²⁸。

また、In re Morsa (2013) 判決では、出願人は引用文献が実施可能でないことを証拠によって立証する義務を必ずしも負うものではなく、当該文献が表面上実施可能でない認められる場合には、専門的な証拠を伴わずとも異議を主張することができるかと判示されている²²⁹。

② 新規性判断における先行技術文献の実施可能性

Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms., Inc. (2006) 判決では、新規性違反が成立するためには、先行技術文献が実施可能であること、すなわち当業者が請求項に記載された主題を製

²²⁶ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』102 頁（発明推進協会、第 6 版、2013 年）

²²⁷ Donald S. Chisum, Chisum on Patents, § 3.04[1][b][iii], pages 3-94 to 3-95)

²²⁸ In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2012).

「法令の枠組み及び当庁の先例に照らし、特許出願審査において、審査官は、先行技術文献が実施可能か否かの調査を行うことなく、当該先行技術文献又は特許による新規性欠如に基づく拒絶を行うことができると判断する。審査官が特許法第 132 条に基づく十分な通知により新規性欠如の一応の立証を適切に行うかぎり、実施不可能の反証を提出する責任は出願人に移る」と判示された。

²²⁹ In re Morsa, 713 F.3d 104 (Fed. Cir. 2013).

「出願人は、一般的に、引用文献が実施可能でないという根拠のない主張を述べるだけでは不十分であり、自らの立場を支持する宣誓供述書や陳述書を提出することができるが、全てのケースでそのような提出を要求する理由は見当たらない。引用文献が表面上実施可能でないように見える場合、専門家の支援に頼ることなく反論することができる」と判示された。

造又は使用できるように開示されている必要があることが判示されている²³⁰。

Elan Pharms., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research (2003) 判決では、新規性違反が成立するためには、引用文献が請求項の全ての要素を開示し、かつ当業者がその主題を製造できるように実施可能でなければならないことが判示されている²³¹。

③ 進歩性（非自明性）判断における先行技術文献の実施可能性

Symbol Techs., Inc. v. Opticon, Inc. (1991) 判決では、新規性の判断においては引用文献が実施可能性を満たす必要がある一方で、実施可能性を欠く文献であっても、進歩性（非自明性）の判断においては先行技術として認められる場合があると判示されている²³²。

Raytheon Techs. Corp. v. GE (2021) 判決では、進歩性（非自明性）の判断に際し、引用される文献が単独で実施可能性を満たさない場合であっても、他の文献や証拠によってその実施可能性が補完されれば、先行技術として考慮され得ることが判示されている²³³。

④ その他の先行技術文献の適格性に関する判断基準

Beckman Instruments, Inc. v. LKB Produkter AB (1989) 判決では、引用文献が作動しない（inoperative）装置を開示していた場合であっても、その教示内容は全て先行技術として取り扱われると判示されている²³⁴。

（d）審査基準

MPEP § 2121 によると、引用文献の要件として「operable」と「enabling」が存在する。

MPEP § 716.07 及び § 2121 の記載によると、「operable」は、発明が実際に機能することを求める要件を指す。一方、「enabling」は、当業者が発明を実施するために十分詳細な開示がなされていることを求める要件を指す。

以下では、用語の混同を避けるため、「operable」を「動作可能」、「enabling」を「実施可能」と表記する。

²³⁰ Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms., Inc., 468 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006).

「予見性のためには、先行技術文献が実施可能でなければならず、それによって当業者が請求項に記載された主題を製造又は実施することができなければならない。…先行技術は、当業者が発明を実施することを可能にしない限り、新規性欠如の事由として実施可能ではない」と判示された。

²³¹ Elan Pharms., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research, 346 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2003).

「請求項を予見するためには、引用文献が本願請求項の全ての要素を開示し、当業者が予見する主題を製造できるように実施可能でなければならない」と判示された。

²³² Symbol Techs., Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1991).

「第 102 条 (b) に基づく新規性違反を主張するためには引用文献が発明の実施を可能にしなければならないが、実施不能な引用文献であっても第 103 条に基づく自明性の判断においては先行技術として認められる場合がある」と判示された。

²³³ Raytheon Techs. Corp. v. GE, 993 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2021).

「一般に、第 103 条に基づき主張される先行技術文献は、自明性の検討に関連するために、必ずしも自らの開示を可能にする、すなわち「自己可能化 (self-enabling)」している必要はない。例えば、特定の請求項の限定事項について実施可能な開示を提供しない文献であっても、その限定事項が実施可能である別の文献と組み合わせる動機付けを提供し、かつそれらと組み合わせられる可能性がある。あるいは、そのような文献は、他の先行技術や記録上の証拠によって実施可能とされる請求項の要素を補完するために使用されることもある」と判示された。

²³⁴ Beckman Instruments, Inc. v. LKB Produkter AB, 892 F.2d 1547 (Fed. Cir. 1989).

「たとえ引用文献が作動しない装置を開示していても、その教示する内容は全て先行技術である」と判示された。

MPEP § 716.07 では、引用文献として特許が引用された場合、その特許には動作可能性が推定されると記載されている。出願人が証拠の優越によって動作可能性の推定を覆す反証を提出しない限り、審査官は引用文献の動作可能性について意見を述べるべきではないとされている。

716.07 引用文献の動作不可能性 (Inoperability) [R-07.2022]

全ての特許は有効と推定され (第 282 条)、その推定には動作可能性の推定も含まれるため、審査官は特許の動作可能性に対していかなる意見も表明すべきでない。引用文献として引用された特許の動作可能性に異議を唱える宣誓供述書や宣言書は、証拠の優越により動作可能性の推定を覆さなければならない。

さらに、特許においては、プロセスが当業者によって使用された場合、その特許に記載されている製品又は結果が生み出されると推定されるため、主張されている製品を得ることなく開示の範囲内で動作可能であることを示すだけでは、その推定を覆すことはできない。…また、熟練した作業者は、望ましい結果をすぐに得られない場合でも、有能な作業者の能力の範囲内で当然のこととして一定の実験や調整を行うと推定される。成功に関心のない実験者の失敗は、あまり重要視すべきではない。

(後略)

MPEP § 2121 (I) では、引用文献において請求項に記載された発明の全ての要素が明示的に予見されているか、又は自明である場合、その引用文献は動作可能であると推定され、その推定を覆す責任は出願人にあることが記載されている。

また、MPEP § 2121 (II) では、「実施可能な開示」として求められる水準は、特許とその他の文献で区別されないことが記載されている。

さらに、MPEP § 2121 (III) では、引用文献が実施可能性の要件を満たすためには、有効性の証明は必要ないことが記載されている。

2121 先行技術；一応の証拠 (Prima Facie Case) を主張するために求められる動作可能性の一般的なレベル [R-01.2024]

I. 先行技術は実施可能／動作可能であると推定される

引用文献が、請求項に記載された発明の全ての要素を明示的に予見又は自明とする場合、当該引用文献は動作可能であると推定される。このような引用文献が発見された場合、動作可能性の推定を覆す責任は出願人にある。

(中略)

II. 「実施可能な開示」を構成する要素は、その開示が含まれる先行技術の種類に依存しない

引用文献において「実施可能な開示」となるために必要な開示のレベルは、対象となる先行技術の種類にかかわらず同じである。先行技術文献が米国特許、外国特許、印刷物その他のいずれであるかは問題ではない。

(中略)

III. 有効性 (EFFICACY) は先行技術の実施可能性の要件ではない

先行技術文献が、請求項に記載された発明を当業者が実施できる程度に十分詳細に当該請求項に記載された発明を記載している場合、当該文献は実施可能な開示を提供し、当

該請求項に記載された発明を予見する。「先行技術文献が予見性の目的で実施可能であるためには、有効性の証明は必要ない。」

MPEP § 2121.01 では、新規性（第 102 条）の引例においては、引用文献が実施可能な開示を含むことが求められると記載されている。なお、請求項に記載された要素が全て引用文献に記載されている場合、当該発明の実施方法については、他の特許や刊行物等の二次的証拠を用いて公知性を示すことができる。

一方、進歩性（第 103 条）の引例においては、動作可能性／実施可能性を欠く文献も先行技術として認められ得るとされている。

2121.01 動作可能性が問題となる拒絶理由における先行技術の使用 [R-07.2022]

「第 102 条において、ある発明を『新規でない』又は『予見されている』と宣言するために必要な先行技術開示の程度を決定する際、適用される基準は、引用文献が『実施可能な開示』を含むかどうかである。」…主張される予見する引用文献における開示は、所望の主題の実施可能な開示を提供していなければならない。過度の実験を要せずにより作出不可能な場合、主題の単なる命名又は記述では不十分である。

（中略）

I. 第 102 条に基づく拒絶及び引用文献が動作可能であることを示す証拠の追加

引用文献自体が、当業者が発明を実施する方法、すなわち、開示された物品を製造する方法又は開示された方法を使用する方法について教示していなくても、第 102 条に基づく拒絶を行うことは可能である。引用文献が、請求項に記載された物品の全ての要素又は請求項に記載された方法の全てのステップを教示している場合、他の特許又は刊行物等の二次的証拠を引用して、物品を製造する方法又は方法を使用する方法の公知性を示すことができる。

（中略）

II. 第 103 条に基づく拒絶及び動作不能な先行技術の使用

「引用文献が動作不能な装置を開示していたとしても、その教示する内容はすべて先行技術となる」…従って、「実施可能でない引用文献は、第 103 条に基づく自明性の判断の目的において先行技術として適格となり得る。」

③ 欧州

(a) 根拠条文

EPC 第 54 条第 1 項では、特許発明が技術水準（the state of the art）の一部を構成しない場合は、新規である旨が規定されている。また、欧州特許法第 54 条第 2 項では、特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する旨が規定されている。

EPC 第 54 条

第 54 条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。

(2) 欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。

(3) また、その出願の出願日が (2) にいう日の前であり、かつ、その日以後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。

(4) (2) 及び (3) は、第 53 条 (c) にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし、その方法におけるその使用が技術水準に含まれない場合に限る。

(5) (2) 及び (3) はまた、第 53 条 (c) にいう方法において特に使用するための (4) にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし、その使用が技術水準に含まれない場合に限る。

EPC 第 56 条では、発明が技術水準を考慮した上で当業者にとって自明でない場合は、進歩性を有する旨が規定されている。

EPC 第 56 条

第 56 条 進歩性

発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認める。第 54 条 (3) にいう書類が技術水準に含まれる場合は、そのような書類は、進歩性の有無を判断する際には、考慮されない。

(b) 学説

本調査研究において特筆すべき学説は確認されなかった。

(c) 審決例

ここでは、新規性及び進歩性の判断における「技術水準」の適格性について言及した EPO 審判部による審決例の一部を紹介する。

審決例によると、新規性判断に用いられる技術水準は、本願の請求項に記載された特徴を開示していなければならないとしている。また、技術水準が「公衆に利用可能」とは、単に開示手段を意味するだけでなく、開示された主題が当該分野の共通一般知識も考慮した上で、当業者によって実施可能であることが求められるとされている。

① 請求項に記載の特徴の開示

- 「実際、EPC 第 54 条に基づく新規性を判断するために審判部によって開発されたアプローチ、すなわち新規性基準の『写真的アプローチ』は、請求項に記載された特徴が、明示的又は黙示的に、技術水準によって実際に開示されていることを要求し、それによって請求項に記載された主題の新規性の欠如を結論づけるものである。従って、技術水準が当該特徴を排除しない情報を提供しているという事実だけでは、その特徴の存在を示すには不十分である。言い換えれば、一般的な情報は、より具体的な技術的特徴を予見するものではない。」²³⁵ (T 2201/10,4.1.2)

② 技術水準の実施可能性

- 「EPC 第 54 条は、『発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる』と規定しており、ここで『技術水準』とは『書面等によって公衆に利用可能になったすべてのもの』とされている。審判部は、これは開示手段（例えば、書面

²³⁵ 原文フランス語、機械翻訳

記載)だけでなく、その内容にも等しく適用されると解釈しており、技術水準に含まれるものは、当業者に提供された情報が、当該分野の共通一般知識も考慮した上で、開示された技術的教示を実施できるのに十分である場合に限り、公衆に利用可能となったものとみなされる。」(T 0026/85,8)

- 「審判部の見解では、たとえ構造や製造工程が記載されていても、当業者が当該文献又は共通一般知識から必要な出発物質や中間体の入手方法を導き出せない場合、その文献は化学化合物を有効に開示していない。包括的な調査を経て初めて得られる情報は、共通一般知識の一部とはみなされない。」(T 0206/83,11)

③ 技術水準の開示日

- 「カタログが適時に発行されたことを証明するだけでは不十分である。なぜなら、カタログに記載があるだけでは、その製品が実際に誰でも入手できるという絶対的な証拠にはならないからである。例えば、販売が遅れている可能性もある。確かに、本件のように、カタログの推定発行日(正確な日付は明記されていない)から当該特許の優先日までにかなり長い期間が経過している場合、そのような遅延の可能性はごくわずかであるはずである。それでもなお、疑念は残る。」²³⁶ (T 0048/96,4.2)

(d) 審査基準

EPO 審査ガイドラインでは、「技術水準」について、「欧州特許出願の出願日より前に、書面又は口頭による説明、使用、その他の方法により公衆に利用可能となった全てのもの」と定義されている。この定義は広範であり、当該情報が公衆に利用可能となった地理的な場所、方法、言語については一切の制限がないとされている。さらに、情報源となる文書やその他の資料が古いものであっても、問題とはならないとされている (G-IV,1)。

EPO 審査ガイドラインでは、先行技術文献について、出願日又は優先日当時の当該分野における共通一般知識を考慮した上で、当業者が開示された技術的教示を理解するのに十分な開示が必要であると記載されている。また、先行技術文献の開示について、当業者が共通一般知識を用いてその主題を再現できるものでなければならないと規定されている (G-IV,2)。例えば、化合物の名称や構造式が開示され、文献に記載されたプロセスによって当該化合物が製造可能であることが示されていた場合であっても、プロセスで用いる出発物質や試薬についての記載がなく、かつそれらが当業者にとって一般に入手可能でない場合には、当該開示は不十分であるとみなされ、技術水準として扱うことはできないとされている。EPO 審査ガイドラインの記載によれば、先行技術文献で開示された主題の実施(再現)可能性は、新規性の判断及び進歩性の判断のいずれにおいても求められると考えられる。

2. 実施可能な開示

主題は、公衆に利用可能になったものとみなされ、従って、第 54 条 (1) の意味における技術水準の一部を構成する。ただし、提供された情報が、基準日において (G-IV,3 参照)、当該分野における当時の共通一般知識を考慮した上で (T 26/85, T206/83, T491/99)、当業者が開示された技術的教示を理解するのに十分なものである場合に限る。

²³⁶ 原文フランス語、機械翻訳

先行技術文献が開示する主題が、請求項に記載された発明の新規性及び／又は進歩性に関連する場合、当該文献の開示は、当業者が共通一般知識を用いてその主題を再現できるものでなければならない（G-VII, 3.1 参照）。主題が単に技術水準において開示されているという理由だけで、必ずしも共通一般知識とはみなされない。特に、その情報が包括的な調査を経て初めて得られるものである場合、それは共通一般知識とはみなされず、開示を補完するために使用することはできない（T 206/83 参照）。

例えば、ある文献が化学化合物（名称又は構造式で特定）を開示し、当該化合物が文献自体で定義されたプロセスによって製造可能であることを示しているとする。しかしながら、プロセスで使用される出発物質及び／又は試薬の入手方法については示していないことがある。さらに、当業者が共通一般知識（例えば教科書など）に基づいてこれらの出発物質や試薬を入手できない場合、当該文書はその化合物に関して不十分な開示である。結果として、第 54 条（2）に基づく技術水準の一部を構成しないとみなされ（少なくとも当該化合物に関連する限り）、従って請求項に記載された発明の特許性を妨げない。

一方、当業者が出発物質や試薬の入手方法を知っている場合（例えば、市販されている、よく知られており参考教科書に記載されているなど）、当該文献は当該化合物に関して十分に開示されており、従って第 54 条（2）に基づく技術水準となる。審査官は、これに基づいて請求項に記載された発明に対する拒絶理由を有効に主張できる。

④ ドイツ

（a）根拠条文

ドイツ特許法第 3 条第 1 項では、発明が技術水準に属していないときは、新規であるとみなされる旨が規定されている。また、第 4 条では、発明が技術水準に基づいて当業者からみて自明でない場合は、進歩性を有するとみなされる旨が規定されている。

特許法第 3 条

第 3 条

（1）発明は、それが技術水準に属していないときは、新規であるとみなされる。技術水準は、その出願の優先日前に、書面若しくは口頭による説明、実施又はその他の方法によって公衆の利用に供されたすべての知識を含む。
（後略）

特許法第 4 条

第 4 条

発明が当該技術の熟練者にとって、技術水準からみて自明でない場合は、その発明は、進歩性を有するものとみなされる。技術水準が第 3 条（2）の意味における書類も含んでいる場合は、これらの書類は、進歩性の評価をするときには、考慮されない。

（b）学説

本調査研究において特筆すべき学説は確認されなかった。

(c) 裁判例

Abstandsstück (BGH, X ZR 43/23 (2025)) では、先行使用が公知と認められるためには、第三者や専門家が当該発明について十分かつ信頼性のある知識を得ることができる必要があると判示されている²³⁷。

先行技術文献の実施可能性の要件に基づき、引用の可否について判断した裁判例は確認できなかった。

(d) 審査基準

DPMA が発行する特許出願審査ガイドライン²³⁸においては、先行技術の時期的要件や開示の態様等については規定されているが (2.3.3.2.2.)、先行技術に実施可能性の要件が課されるか否か等について、明確な規定は設けられていない。

²³⁷ Abstandsstück, Federal Supreme Court (BGH), Decision of April 29, 2025, Docket No. X ZR 43/23, GRUR 2025, 1079–1085. 「上院の判例によれば、理論上のみならず、また遠くない将来において、任意の第三者、ひいては専門家も、その発明について信頼性が高く十分な知識を得ることができる可能性が開かれている場合、先行使用は公知であるといえる。」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²³⁸ 特許出願審査ガイドライン (ドイツ語)

<https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf> [最終アクセス日 : 3 月 9 日]

(iv) 「記載要件」論点

① 日本

(a) 根拠条文

特許法第36条第4項第1号では実施可能要件について、第36条第6項第1号ではサポート要件について、第36条第6項第2号では明確性要件について規定されている。

特許法第36条

(特許出願)

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称

二 図面の簡単な説明

三 発明の詳細な説明

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

二 その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

(b) 学説

本調査研究において特筆すべき学説は確認されなかった。

(c) 裁判例

以下では、実施可能要件及びサポート要件について判断された裁判例を一部紹介する。

① 実施可能要件の基本的な判断基準を示した裁判例

知財高判平成 18 年 2 月 16 日（平成 17 年（行ケ）第 10205 号）（結晶ラクチュロース三水和物事件）では、現行の特許法第 36 条第 4 項第 1 号が、改正前の同条第 4 項に規定されていた「発明の詳細な説明には、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が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない」と同様の内容を規定していることが判示された²³⁹。また、実施可能要件の主張立証責任は出願人又は特許権者にあるとされた。その上で、物の発明及び物を製造する方法に関する実施可能要件については、「その物をどのように作るかについての具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる特段の事情のある場合を除き、発明の詳細な説明にその物の製造方法が具体的に記載されていなければならない」と判示した。

② サポート要件の基本的な判断基準を示した裁判例

サポート要件に関するリーディングケースとされる知財高判平成 17 年 11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）第 10042 号）（偏光フィルムの製造法事件）では、サポート要件の判断基準について、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべき」と判示した。さらに、この判断基準をパラメータ発明に適用し、「発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である」と判示している²⁴⁰。

²³⁹ 知財高判平成 18 年 2 月 16 日（平成 17 年（行ケ）第 10205 号）（結晶ラクチュロース三水和物事件）

「特許法旧 36 条 4 項は、『発明の詳細な説明には、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が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。』と規定している（なお、現行の特許法においては、36 条 4 項 1 号が明細書の発明の詳細な説明の記載について『経済産業省令で定めるところにより、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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること』との要件に適合するものでなければならないことを規定しており、旧 36 条 4 項とほぼ同様の内容が規定されているということができる。以下、『実施可能要件』ということがある。）と判示された。また、特許法施行規則第 24 条の 2 には、「特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない」と規定されている。

²⁴⁰ 知財高判平成 17 年 11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）第 10042 号）（偏光フィルムの製造法事件）

本文中に記載した判示事項に加え、サポート要件の趣旨について、「発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪いひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである」と判示されている。

③ 化学・医薬分野の記載要件を判断した裁判例

A. 記載要件を充足すると判断された裁判例

知財高判平成 25 年 2 月 27 日（平成 24 年（行ケ）第 10200 号）（外光遮断層事件）では、明細書に記載された「表面が黒く処理された金属」と「黒色の金属」のうち、請求項では「黒色の金属」が特定されていること、また黒色の金属粉末が存在することは技術常識であり当業者が理解できることから、明細書に記載された「表面が黒く処理された金属」の実施可能要件の充足の有無にかかわらず、実施可能要件（第 36 条第 4 項第 1 号）を満たすと判示された²⁴¹。

知財高判平成 24 年 4 月 11 日（平成 23 年（行ケ）第 10147 号等）（医薬事件）では、請求項に記載された発明が実施可能と認められるためには、発明を構成する各薬剤等について、当業者が出願当時の技術常識に基づき製造できるよう、明細書に記載されている必要があると判示された。その上で、本件請求項に記載された薬剤の製造方法は明細書に記載されていないものの、当該薬剤は既に公知であり、当業者の技術常識に基づけば本件発明に適用する薬剤として製造可能であると認められることから、実施可能要件を満たすと判断された²⁴²。

B. 記載要件を充足しないと判断された裁判例

知財高判令和 4 年 1 月 19 日（令和 2 年（行ケ）第 10122 号）（ウデナフィル組成物事件）は、医薬用途発明における実施可能要件について判断された事例である。本件発明は、ウデナフィル又はその薬剤的に許容可能な塩を、1 回当たり 87.5mg、1 日 2 回投与した際に、最大努力時 VO₂ により測定される運動耐容能を改善する用途に関するものであった。知財高裁は、明細書の記載において当該用途を裏付ける有意な実験結果が示されておらず、また出願当時の技術常識を参酌しても、当業者が当該効果を理解できるように記載されているとは認められないとして、実施可能要件を満たさないと判示した。また、明細書の記載や出願当時の技術常識を参酌しても、当業者が明細書に記載された課題を解決できると認識できる範囲のものとは認められず、サポート要件を満たさないと判示された²⁴³。

²⁴¹ 知財高判平成 25 年 2 月 27 日（平成 24 年（行ケ）第 10200 号）（外光遮断層事件）

「すなわち、上記のとおり、本願発明は、特許請求の範囲において、『前記金属粉末は、黒色の金属である』とし、本願明細書の発明の詳細な説明に記載された『表面が黒く処理された』金属と『黒色の金属』のうち、『黒色の金属』に特定したものと解される。そして、上記のとおり、金属粉末として黒色のものが存在することは、技術常識というべきであり、当業者は、黒色の金属粉末が具体的にどのようなものであるか理解することができるものと認められる。そうすると、『金属粉末の表面が黒く処理された』金属について実施可能要件を満たすか否かにかかわらず、本願明細書の発明の詳細な説明に記載された『黒色の金属』については、特許法 36 条 4 項 1 号に違反しないものと認められる」と判示された。

²⁴² 知財高判平成 24 年 4 月 11 日（平成 23 年（行ケ）第 10147 号等）（医薬事件）

「本件各発明が実施可能であるというためには、本件明細書の発明の詳細な説明に本件各発明を構成する各薬剤等を製造する方法についての具体的な記載があるか、あるいはそのような記載がなくても、本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきであるところ、前記 1 (1) に記載のとおり、本件明細書には、ピオグリタゾン、ビッグアナイド剤及びグリメピリドの製造方法については記載がないものの、前記 1 (4) に認定のとおり、NIDDM に対する薬剤としてピオグリタゾン、ビッグアナイド剤及びグリメピリドが存在し、かつ、ビッグアナイド剤にはフェンホルミン、メトホルミン又はブホルミンが存在することは、本件出願日当時の当業者の技術常識であったから、これらの各薬剤や、ピオグリタゾンの薬理的に許容し得る塩は、いずれもその当時、NIDDM に対する薬剤として既に製造可能となっていたことが明らかである」と判示された。

²⁴³ 知財高判令和 4 年 1 月 19 日（令和 2 年（行ケ）第 10122 号）（ウデナフィル組成物事件）

④ 機械分野の記載要件を判断した裁判例

A. 記載要件を充足すると判断された裁判例

知財高判令和7年5月15日（令和5年（行ケ）第10121号）（撮像装置事件）では、実施可能要件について、明細書の図面が模式図であり設計図ではないこと、各部材の寸法や構造は当業者が技術常識に基づき適切に調整できること、通常の微調整の範囲内で作動可能な撮像装置を製作できることが認められた。したがって、明細書の記載に基づき当業者が過度の試行錯誤を要することなく発明を実施することが可能であると判断され、実施可能要件を充足すると判示された²⁴⁴。

B. 記載要件を充足しないと判断された裁判例

知財高判平成26年3月26日（平成25年（行ケ）第10189号）（加速推進装置事件）では、本件発明の加速推進装置がどのように浮揚しながら進行又は後退するののかについて、明細書の記載では不明又は不明確であると指摘された。判決は、明細書に記載された歳差運動のみによって並進加速度を発生させ、浮揚しながら進行又は後退する加速推進装置について、当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載がされていないとして、実施可能要件を充足しないと判断した²⁴⁵。

(d) 審査基準

「本願発明の医薬としての用途は、フォンタン手術を受けた患者における、最大努力時 VO₂ により測定される運動耐容能が向上することを意味するところ、本願明細書の【0179】ないし【0182】には、実施例3として、ウデナフィルによる治療前1日目と治療後5日目に、運動負荷試験による最大努力時 VO₂ の測定が行われ、その結果が表14並びに図2及び図3に記載されているが、表14の87.5mg/1日2回欄の測定結果を参照しても、ベースライン測定と追跡調査測定で有意差があるものとは認められず、また、図2の87.5mg/1日2回欄を参照しても、平均値及び中央値共に、最大努力時 VO₂ が有意差をもって正に変化しているものとは認められない。図3には、被験者ごとのベースライン（治療前1日目）及び治療後5日目の結果が示されているが、当該記載によっても最大努力時 VO₂ が有意差をもって正に変化しているものとは認められない。したがって、本願明細書には、当業者が、フォンタン手術を受けた患者において、ウデナフィル又はその薬剤的に許容可能な塩を、1回当たり87.5mgを1日2回投与した際に、最大努力時 VO₂ により測定される運動耐容能を改善することを理解することができるように記載されているとはいえない。さらに、本願出願時において、ウデナフィルが、フォンタン手術を受けた患者における、最大努力時 VO₂ により測定される運動耐容能を改善するといった技術常識が存在するものとも認められない。そうすると、本願明細書及び出願時の技術常識を参酌しても、ウデナフィル又はその薬剤的に許容可能な塩を、1回当たり87.5mgを1日2回投与することで、フォンタン手術を受けた患者における、最大努力時 VO₂ により測定される運動耐容能の改善用の医薬組成物として機能することを、当業者が理解できるように記載されているものとは認められない」と判示された。

²⁴⁴ 知財高判令和7年5月15日（令和5年（行ケ）第10121号）（撮像装置事件）

「上記図面は模式図であって、設計図ではないから、図面どおりに製作すると、ディスプレイ13を回動した場合に、支持部21と接触することがあったとしても、当該接触をしないように、本件発明の発明特定事項の範囲内で各部材の寸法を調整したり、あるいは図7Bのように逃げ溝を設けたりすることは、通常の微調整の範囲内と考えられるから、当業者が過度の試行錯誤を要することなく行い得ることといえる。…本件明細書等に接した当業者であれば、ディスプレイ13の回動時に支持部21（軸A）は追従しない構成が正しく、図4Bには、明らかな誤記があると理解することができる。こうした点は、本件発明6（図19B）についても同様である」と判示された。

²⁴⁵ 知財高判平成26年3月26日（平成25年（行ケ）第10189号）（加速推進装置事件）

「本願発明の加速推進装置が、どのような動力源により、どのような動力伝達経路を経て、装置全体がどのような動きをして、中央回転軸方向への並進加速度を生成し、加速、速度、移動方向又は移動範囲の制約を受けることなく、移動手段として連続して機能するようになるのかについて、本願明細書に明確に記載されているということではできないから、本願明細書には、本願発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているということではできない。したがって、本願発明の特許請求の範囲の記載が実施可能要件を充足しないとした本件審決の認定及び判断は相当であって、取り消すべき違法はない」と判示された。

実施可能要件については審査基準第Ⅱ部第1章第1節に、サポート要件については第Ⅱ部第2章第2節に記載されている。

実施可能要件については、当業者が明細書等に記載された発明の実施についての説明及び出願時の技術常識に基づき、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかを理解できるか否かによって判断される旨が記載されている（第Ⅱ部第1章第1節2（2））。

特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第1章第1節2

2. 実施可能要件についての判断に係る基本的な考え方

(1) 発明の詳細な説明は、請求項に係る発明について、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならない。

第36条第4項第1号は、「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がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」と規定しているが、ここにおける「その実施」とは、請求項に係る発明の実施のことである。したがって、請求項に係る発明以外の発明について実施可能に発明の詳細な説明が記載されていないこと又は請求項に係る発明を実施するために必要な事項以外の余分な記載があることのみでは、実施可能要件違反とはならない。

(2) 当業者が、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出願時の技術常識（注）とに基づいて、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかを理解できないときには、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。

また、どのようにすれば実施できるかを見いだすために、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要がある場合も、当業者がどのように実施するかを理解できないとはいえないので、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。

（中略）

(3) 当業者が発明を実施できるように発明を説明するためには、通常、「発明の実施の形態」が用いられ、必要である場合には、発明の実施の形態として「実施例」が用いられる（特許法施行規則第24条様式第29参照）。実施例とは、発明の実施の形態を具体的に示したものである。

実施例を用いなくても、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明の詳細な説明を記載することができる場合は、実施例の記載は必要ではない。

サポート要件については、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かによって判断される旨が記載されている（第Ⅱ部第2章第2節2.1（3））。

特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章第2節2.1

2.1 サポート要件についての審査に係る基本的な考え方

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明

と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第 36 条第 6 項第 1 号の規定の趣旨に反するからである。

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の (i) 又は (ii) のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

(後略)

また、特許庁が公表している「AI 関連技術に関する事例について²⁴⁶」では、AI 関連技術に関する実施可能要件やサポート要件についても、審査基準第 II 部第 1 章第 1 節や審査基準第 II 部第 2 章第 2 節に従って判断すると記載されている。また、同事例集では、「AI によりある機能を持つと推定された物の発明は、発明の詳細な説明に実際に物を製造して当該機能の評価をした実施例を記載していない場合には、AI による推定結果が実際に製造した物の評価に代わり得ない限り、実施可能要件及びサポート要件を満たさない」と記載されている。

② 米国

(a) 根拠条文

米国特許法第 112 条 (a) では実施可能要件及びサポート要件について、第 112 条 (b) では明確性要件について規定されている。

米国特許法第 112 条

第 112 条 明細書

(a) 一般

²⁴⁶ 特許庁「AI 関連技術に関する事例について」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 13 日]

明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を含まなければならない。また、発明者又は共同発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。

(b) 結び

明細書は、発明者又は共同発明者が発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない。

(後略)

また、記載要件とは異なるが、米国においては、発明者、代理人、その他出願の準備又は手続に実質的に関与する全ての者（特許規則 1.56 (c)）に対し、特許性に重要であると認識している全ての情報を USPTO に開示する義務が課されている（同 1.56 (a)）。ここでいう「特許性に重要な情報」とは、既に USPTO に記録されている、又は記録予定の情報と重複しないものであって、(1) 単独、又は他の情報と組み合わせて、請求項の特許性がないことを示す一応の証拠（Prima Facie Case）を構成する情報、又は (2) 出願人が (i) 審査官による特許性違反の主張に反論する場合、又は (ii) 特許性がある旨を主張する場合に、その反論又は主張と矛盾する情報を指す（同 1.56 (b)）。

なお、開示義務を負う者が悪意又は故意の不正行為により開示義務に違反した場合には、当該出願に関して特許は付与されない（同 1.56 (a)）。

(b) 学説

日本の特許法では、実施可能要件について規定する第 36 条第 4 項第 1 号及び進歩性について規定する第 29 条第 2 項の双方において、「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」という文言が用いられており、判断主体の表現は同一である。

一方、米国特許法では、実施可能要件を規定する第 112 条 (a) において「当該技術分野において知識を有する者 (any person skilled in the art)」、非自明性について規定する第 103 条において「当該技術分野において通常の知識を有する者 (a person having ordinary skill in the art)」という表現が用いられており、両者は類似しているものの、異なる文言が採用されている。

この点について、学説（例えば、Chisum on Patents, §7.03）上、格別の反対説が見られないとの消極的な理由をもって、これら二つの表現を同一の趣旨であると解されている²⁴⁷。

(c) 裁判例

① 実施可能要件に関する裁判例

In re Wands 判決（1988）では、実施可能要件は、発明の実施に何らかの実験が必要であることによって否定されるものではないが、発明を実施するために必要な実験が過度であってはならないと判示された。さらに、過度な実験が必要か否かの判断は、複数の要素を総合的に衡量して導き出されるべきであるとされ、具体的な考慮要素として、(1) 必要な実験の量、(2) 提示された方向性や指針の程度、(3) 実施例の有無、(4) 発明の性質、(5)

²⁴⁷ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』151 頁（発明推進協会、第 6 版、2013 年）

先行技術の状態、(6) 当業者の通常のスキル、(7) 技術分野における予測可能性／予測不可能性、及び(8) クレーム範囲の広さが挙げられた。この考慮要素は「Wands ファクター」として知られ、現在も MPEP において採用されている²⁴⁸。

In re Wright 判決 (1993) では、特許法第 112 条には明示的な規定はないものの、実施可能要件を満たすためには、明細書が、当業者が過度な実験を要することなく請求項に記載された発明の全範囲を実施する方法を教示していなければならないと判示された。また、この教示が広範な用語によって提供されるか実施例によって提供されるかは問題にならないとされた。さらに、請求項で求める保護の範囲と、明細書によって提供される実施可能性の範囲とは、合理的な相関関係を有している必要があると判示された²⁴⁹。

Amgen Inc. v. Sanofi 判決 (2023) では、特許法第 112 条 (a) に基づく実施可能要件を満たすためには、請求項に記載された発明の全範囲について、当業者が過度な実験を要することなく実施できるよう、明細書において開示しなければならないと判示した。すなわち、請求範囲が広いほど、明細書で教示すべき範囲も広くなるとされた。明細書に共通する一般的な性質が開示されている場合には、例示を示すだけでも十分である場合があるとしつつも、本件においては、特許請求の範囲が明細書で例示されている 26 種類の抗体よりもはるかに広範な範囲を網羅しており、当業者が過度の実験を要せずに実施できるとは認められず、実施可能要件を満たさないと判断された²⁵⁰。

② サポート要件 (written description 要件) に関する裁判例

Vas-Cath Inc. v. Sakharam D. Mahurkar 判決 (1991) では、特許法第 112 条第 1 項は、実施可能要件とは別個かつ独立した「written description」要件を設けていると判示した。さらに、「written description」要件の目的は、単に「製造及び使用」の方法を説明することにとどまらず、出願人が出願時に当該発明を有していたことを、当業者に対して合理的かつ明確に

²⁴⁸ In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed. Cir. 1988) .

「実施可能性は、日常的なスクリーニングなどの何らかの実験が必要であることによって妨げられるものではない。しかしながら、発明を実施するために必要な実験は、過度の実験であってはならない。キーワードは『実験』ではなく『過度』である。…開示が過度な実験を必要とするか否かを判断する際に考慮すべき要素には、(1) 必要な実験の量、(2) 提示された方向性や指針の程度、(3) 実施例の有無、(4) 発明の性質、(5) 先行技術の状態、(6) 当業者の通常のスキル、(7) 技術分野における予測可能性又は予測不可能性、及び (8) クレーム範囲の広さである」と判示された。

²⁴⁹ In re Wright, 999 F.2d 1557 (Fed. Cir. 1993) .

「第 112 条には明示的に規定されていないものの、特許明細書は請求項に係る発明の全範囲を過度な実験を行わずに製造又は使用する方法を当業者に教示していなければならない。… (第 112 条第 1 項は、特許請求の範囲において求めている保護の範囲が、明細書によって提供される実施可能範囲と合理的な相関関係にあることを要求している)。…要求されるのは客観的な実施可能性に過ぎず、したがって、この教示が広範な用語によって提供されるか、あるいは実施例によって提供されるかは無関係である」と判示された。

²⁵⁰ Amgen Inc. v. Sanofi, 598 U.S. 594 (2023) .

「特許が、プロセス、機械、製造物、又は組成物の全分類を請求する場合、その特許明細書は、当業者がその全分類を製造又は使用できるようにしなければならない。言い換えれば、明細書は、その請求項によって定義される発明の全範囲を実施可能にするものでなければならない。特許請求の範囲が広いほど、実施可能にすべき範囲も広くなる。とはいえ、明細書が、請求された分類に含まれるすべての実施形態について、その製造及び使用方法を常に詳細に記述しなければならないというわけではない。例えば、明細書が、その分類に『特定の目的に対する特異な適合性』を与える『分類全体に共通する一般的な性質』も開示している場合には、一つの例示 (あるいは少数の例示) を示すだけで十分である場合がある。…場合によっては、その一般的な性質を開示することで、当業者が、単なる一部ではなく、請求項に記載された全ての発明を確実に製造及び使用できるようになることがある」と判示された。

示す必要があるとされている²⁵¹。

Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.判決（2010）では、「written description」要件は実施可能要件とは独立した要件であり、出願時に発明者が請求項に記載された発明を有していたことを、当業者に対して合理的に伝えているかどうか判断基準であることが改めて確認された。さらに、明細書は当業者にとって理解可能な形で発明を記述し、かつ発明者が実際に請求項に記載された発明をしていたことを示さなければならないと判示された。属（genus）クレームの場合は、その属の範囲に含まれる代表的な数の種、あるいは属の構成要素の構造的特徴により、当業者であればその属の構成要素を視覚化又は認識することが必要であるとされた²⁵²。

（d）審査基準

MPEP には、特許法第 112 条（a）で規定されている実施可能要件について、当業者が過度の実験を要することなく発明を実施できるか否かによって判断される旨が記載されている（§ 2164.01）。また、過度な実験を要するか否かを判断する際の考慮要素として、Wand ファクターが採用されている（§ 2164.01（a））。

2164 実施可能要件

実施可能要件とは、特許法第 112 条（a）又は AIA 改正前の第 112 条第 1 項に規定されている要件であり、明細書において発明の製造方法及び使用方法を記載しなければならないというものである。当業者が製造及び使用できるようにしなければならない発明とは、当該出願又は特許の請求項によって定義される発明を指す。

（中略）

2164.01 実施可能性の基準

特定の請求項が出願の開示内容によって裏付けられているかどうかの分析を行うには、その開示が、出願時に、当該技術分野の当業者が請求項に記載された発明を製造及び使用することを可能にするのに十分な情報を、請求項の主題に関して含んでいたかどうかを判断する必要がある。明細書が実施可能要件を満たしているかどうかを判断するための基準は、最高裁判所の判決 Minerals Separation Ltd. v. Hyde, 242 U.S. 261, 270（1916）において確立されたものであり、同判決は「発明を実施するために必要な実験が過度又は不合理であるか」という問いを提起した。この基準は現在も適用されるものである。…従って、たとえ法文に「過度の実験」という用語が用いられていないとしても、当該発明は、当業者が過度の実験を要することなく発明を製造し、使用できるように開示され

²⁵¹ Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555（Fed. Cir. 1991）。

「第 112 条第 1 項は、実施可能要件とは別個かつ独立した、発明の『written description』を求めている。『written description』の要件の目的は、単に『製造及び使用』の方法を説明することにとどまらず、出願人は、出願日時点で当該発明を保有していたことを、当業者が合理的な明確さで理解できるように伝えなければならない」と判示された。

²⁵² Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336（Fed. Cir. 2010）。

「具体的には、明細書は『当業者が、[発明者]が請求項に記載された発明をしたことを明確に認識できるように』記述されていなければならない。…言い換えれば、充分性の判断基準は、当該出願の開示内容が、出願日時点で発明者が特許請求項に記載された主題を保有していたことを、当業者に合理的に伝えているか否かである。…しかし、具体的な表現がどうであれ、この基準は、当業者の視点から、明細書の文言そのものを客観的に検討することを要求する。その検討に基づき、明細書は、当業者が理解できる発明を記述し、かつ、発明者が実際に請求項に記載された発明をしたことを示さなければならない。…裁判所は、属（genus）の十分な記載とは、当該属の範囲に含まれる代表的な数の種、あるいは当該属の構成要素に共通する構造的特徴のいずれかを開示し、それによって当業者が当該属の構成要素を『視覚化又は認識』できるようにすることを要する」と判示された。

ていることが求められると解釈されてきた。実験の合理性の判断を含む実験の量に関する議論については、MPEP § 2164.06 を参照のこと。…特許は、当業者の間で周知の事項を教示する必要はなく、むしろ省略することが望ましい。…明細書のどの部分も、実施可能な開示を裏付けることができる。

(中略)

2164.01 (a) 過度な実験の要素

第 112 条 (a) の実施可能要件の充足を判断するため、連邦巡回控訴裁判所は *In re Wands*, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404 (Fed. Cir. 1988) において、明細書で要求される必要な実験が「合理的」であるか、あるいは「過度」であるかを評価するための要因の枠組みを確立した。これは「Wands ファクター」と呼ばれる。*Amgen Inc. et al. v. Sanofi et al.*, 598 U.S. 594, 2023 USPQ2d 602 (2023) の判例に則り、Wands ファクターは、技術分野を問わず、特許出願又は特許における実施可能要件を評価するための枠組みとして引き続き機能している。「*Amgen Inc. et al. v. Sanofi et al.*」最高裁判決を踏まえた特許出願及び特許における実施可能性の評価に関するガイドライン (89 FR 1563、2024 年 1 月 10 日) を参照のこと。これらの要素には、以下が含まれるが、これらに限定されない：

- (A) クレームの範囲；
- (B) 発明の性質；
- (C) 先行技術の状況；
- (D) 当業者の技術水準；
- (E) 当該技術分野における予測可能性の水準；
- (F) 発明者によって提示された方向性の程度；
- (G) 実施例の有無；および
- (H) 開示内容に基づいて発明を製造又は使用するために必要な実験の量。

(後略)

また、MPEP には、特許法第 112 条 (a) で規定されているサポート要件 (written description 要件) の判断基準について、請求項に記載された発明がされたことを当業者が明細書から明確に認識できるか否かによって判断される旨が記載されている (§ 2163.02)。

2163.01 開示における請求項に記載の主題のサポート

written description 要件は、一般的に、請求項の主題が、出願時の開示によってサポートされているか否か (適合しているか) を問うものである。

(中略)

2163.02 Written Description 要件の充足を判断するための基準

裁判所は、明細書の要件に関する問題において対処すべき本質的な問題を、様々な方法で説明している。Written Description 要件への適合性を判断するための客観的基準は、「その明細書によって、当業者が、請求項に記載された発明をしたことを明確に認識できるか」である。…Written Description 要件を満たすためには、出願人は、当該出願日時点で発明者が発明を有していたこと、及びその文脈において当該発明が現在請求項に記載されている内容そのものであることを、当業者に対して合理的な明確さで伝達しなければならない。親出願におけるサポートの十分性の判断基準は、依拠する出願の開示が、「発明者がその時点で、後に請求項に記載された主題を有していたことを、当業者に合理的に伝えているか」である。

(後略)

③ 欧州

(a) 根拠条文

EPC においては、第 83 条では実施可能要件について、第 84 条ではサポート要件及び明確性要件についてそれぞれ規定されている。

EPC 第 83 条

第 83 条 発明の開示

欧州特許出願は、当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示しなければならない。

EPC 第 84 条

第 84 条 クレーム

クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。

EPC 施行規則 42 では、明細書に記載すべき内容について定められている。同規則によると、出願人は、発明の理解や欧州調査報告の作成、欧州特許出願の審査に有用と思われる背景技術を明細書に記載する必要があるとされている（規則 42 (1) (b)）。

EPC 施行規則 42²⁵³

規則 42 明細書の内容

- (1) 明細書は、次のように記述する。
 - (a) その発明が関連している技術分野を指定する。
 - (b) 出願人の知る限りにおいてその発明を理解し、欧州調査報告を作成し、更に、その欧州特許出願を審査する上で有用であると思われる背景技術を表示し、また、できれば当該技術を反映している書類を引用する。
 - (c) クレームしている発明を、その技術的課題（それが明白に陳述されていない場合を含む）及びその解決方法を理解することができるような表現で開示し、また、背景技術との関連においてその発明が有利な効果を有する場合は、その効果を記述する。
 - (d) 図面がある場合は、図面の図について簡単に説明する。
 - (e) クレームに記載されている発明を実施するための少なくとも 1 の方法を詳細に説明する。その場合は、適切なときは具体例を使用し、図面があるときはその図面を引用する。
 - (f) 発明の説明又は内容から明らかでない場合は、その発明の産業上利用可能な方法を明示的に指摘する。
- (2) 明細書は、(1) において指定した方法と順序で提示する。ただし、発明の内容上、異なる形式での提示が発明を一層よく理解させるか、又はより簡潔となるときは、この限りでない。

(b) 学説

²⁵³ 翻訳は特許庁による。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyouyaku_kisoku.pdf [最終アクセス日：2026年3月6日]

本調査研究において特筆すべき学説は確認されなかった。

(c) 審決例

ここでは、実施可能要件及びサポート要件に関する判断基準が示された、EPO 審判部の審決例の一部を紹介する。

① 実施可能要件に関する審決例

- 「EPC 第 83 条は、請求項に記載された手段の実施可能性が、追加的な発明的努力を要することなく、当業者の通常のスキルのみで (元の) 出願書類に基づき可能でなければならないと解釈される。²⁵⁴」 (T 0010/86,V)
- 「EPC 第 83 条は、欧州特許出願が、当業者が発明を実施できるように十分明確かつ完全に発明を開示することを要求している。審判部の審決例によれば、この規定は、請求項で定義された主題全体が、特許明細書の教示によって過度の負担なく実施可能でなければならないと解釈されている。」 (T 0727/95,7)
- 「審判部の判断によれば、EPC 第 83 条の要件を満たすためには、出願書類には、当業者が共通一般知識を用いて、特許請求の範囲全体にわたって発明を実施できるのに十分な情報が含まれていなければならない。従って、原審の決定は、主請求項が EPC 第 83 条で要求される十分な開示を欠く発明に関するものであると正しく認定した。」 (T 0409/91,2)

② サポート要件に関する審決例

- 「EPC 第 84 条は、請求項が明細書によってサポートされていなければならないことも要求している。審判部の判断によれば、この要件は、請求項で定義される特許の独占範囲が、技術分野への実際の貢献と対応していることを求める一般的な法原則を反映している (T 133/85 参照)。すなわち、請求項の定義は、明細書で開示された発明の範囲と本質的に一致していなければならない。言い換えれば、T 26/81 審決で述べられているように、請求項は、明細書を読んだ後でも当業者が利用できない主題にまで及んではならない。従って、明細書で発明の本質的特徴として記載・強調されている技術的特徴は、当該発明を定義する独立請求項にも含まれていなければならない (T 133/85 も参照)。」 (T 0409/91,3)
- 「請求項が明細書によってサポートされていることの要件は、各請求項の主題が明細書に根拠を有していること (形式的側面) および特許請求の範囲が明細書及び図面によって正当化される範囲を超えてはならないこと (実質的側面) を意味する。言い換えれば、請求項で定義される特許の独占範囲は、出願人の技術分野への貢献と対応していなければならない。」 (T 0297/05, 8)

(d) 審査基準

EPO 審査ガイドラインでは、実施可能要件について、発明を実施するために不可欠な特徴については、当業者が発明をどのように実施すべきかが明らかになるよう、十分に詳細に開示しなければならないと記載されている (F-III,1)。

²⁵⁴ 原文ドイツ語の機械翻訳

1. 開示の十分性

発明を実施する少なくとも1つの方法について、詳細な説明を記載しなければならない。出願は当業者を対象としているため、周知の付随的特徴について詳細を記載することは、必要でもなく、望ましいことでもない。しかし、発明を実施するために不可欠な特徴については、当業者が発明をどのように実施すべきかが明らかになるよう、十分に詳細に開示しなければならない。単一の実施例で十分な場合もある。しかし、請求項が広範な分野をカバーしている場合、明細書に複数の実施例を記載するか、又は請求項によって保護される範囲にわたる代替的な実施形態や変形例を記載しない限り、通常、出願は第83条の要件を満たしているとはみなされない。とはいえ、個々の事案における事実や証拠を念頭に置くことが重要である。非常に広範な分野であっても、限られた数の実施例、あるいはたった一つの実施例によって十分に具体化される事例もある(F-IV,6.3も参照)。このような場合、出願には、実施例に加えて、当業者が一般的な知識を用いて、過度な負担を負うことなく、かつ発明的スキルを必要とせず、請求項に記載された全範囲にわたって発明を実施できるようにするための十分な情報が含まれていなければならない(T 727/95 参照)。この文脈において、「請求項に記載された全範囲」とは、たとえ未開拓の分野や多くの技術的困難が存在する場合など、限定的な試行錯誤が許容される場合であっても、実質的に特許請求の範囲内に含まれるあらゆる実施形態を意味すると理解される(T 226/85 及び T 409/91 参照)。

(後略)

また、EPO 審査ガイドラインでは、サポート要件について、原則として請求項は明細書によって裏付けられているとみなされる旨が記載されている。ただし、当業者が通常の実験又は分析方法を用いても、明細書の特定の教示を請求された分野全体に拡張できないと考えられる十分な根拠がある場合は、この限りではないとされている(F-IV,6.3)。

EPO 審査ガイドライン F-IV,6.3

6.3 サポート要件違反による拒絶理由

原則として、出願時の出願に記載された情報に基づき、当業者が通常の実験又は分析方法を用いても、明細書の特定の教示を請求された分野全体に拡張することができないと考えられる十分に根拠のある理由がない限り、請求項は明細書によって裏付けられているとみなされる。ただし、その裏付けは技術的特徴に関するものでなければならず、技術的内容を欠く曖昧な記述や主張は、根拠とはならない。

審査部は、正当な理由がある場合にのみ、サポート要件違反に基づく拒絶を行うことができる。例えば、広範な請求項がその範囲全体にわたって裏付けられていないという合理的な根拠を審査部が提示した後は、当該請求項が完全に裏付けられていることを立証する責任は出願人に帰属する(F-IV,4 参照)。拒絶がされた場合、その理由は、可能であれば、公知文献によって具体的に裏付けられなければならない。

例えば、材料や機械の全分類に関連する一般的な形式の請求項であっても、明細書に相当な裏付けがあり、かつ、請求項に記載された分野全体において発明を実施できないと

推測する理由がない限り、その範囲が広範であっても許容され得る。提供された情報が、当業者が、通常の実験又は分析の方法を用いて、明細書の教示を、請求された分野のうち明示的に記載されていない部分にまで拡張することを可能にするには不十分であると認められる場合、審査部は拒絶理由を通知し、出願人に対し、適切な回答によって、提供された情報に基づき請求された分野全体において発明が実際に容易に適用可能であることを立証するか、それができない場合は、それに応じて特許請求の範囲を限定するよう求める。
(後略)

④ ドイツ

(a) 根拠条文

ドイツ特許法第 34 条第 4 項では実施可能要件について規定されている。サポート要件及び明確性要件については明示的に規定されていない。

特許法第 34 条

第 34 条

(1) 発明について特許の付与を求める出願は、特許庁にしなければならない。

(2) 出願は、連邦司法消費者保護省が、連邦法律官報での公示において、特許情報センターを特許出願受領機関として指定している場合は、当該センターを介してすることもできる。

国家秘密（刑法第 93 条）を含んでいる可能性のある出願は、特許情報センターに提出することができない。

(3) 出願書類は、次の事項を含まなければならない。

1. 出願人の名称
2. 特許の付与を求める願書であって、発明について明瞭かつ簡潔な名称を付したもの
3. 保護を求める対象を明確にする 1 又は 2 以上のクレーム
4. 発明の説明
5. クレーム又は発明の説明において言及されている図面

(4) 出願は、発明を、当該技術の熟練者が実施できるように明確かつ完全な方法で開示しなければならない。

(後略)

(b) 学説

本調査研究において特筆すべき学説は確認されなかった。

(c) 裁判例

以下では、実施可能要件について判断された裁判例を一部紹介する。

① 実施可能要件の基本的な判断基準を示した裁判例

Klammernahtgerät (BGH, Xa ZR 126/07 (2010)) では、当業者が発明を成功裏に実施でき

るだけの十分な技術情報が提供されていれば、少なくとも1つの実用的な実施形態が直接かつ明確に開示されなくても、実施可能要件を満たすと判示された²⁵⁵。

② 化学分野の記載要件を判断した裁判例

Thermoplastische Zusammensetzung (BGH, Xa ZR 100/05 (2010)) では、請求項に記載されている物理的特性の範囲が、当業者が明細書の記載から得られる解決手段よりも広く、求める保護範囲が先行技術に対する貢献を超えて一般化されている場合には、実施可能要件が認められない可能性があるとして判示された²⁵⁶。

Taxol (BGH, X ZR 168/97 (2001)) では、化学合成プロセスに関する特許において、一般的に知られた反応工程について、既知の方法では実施できない場合であっても、明細書に当該反応を実施するための方法が開示されていれば、実施可能要件を満たす可能性があるとして、また、当業者が他の方法を利用できたか否かは問われないと判示された²⁵⁷。

Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren (BGH, X ZB 8/12 (2013)) では、請求項に含まれる一般化された表現であっても、明細書及び実施例を総合的に考慮して、当業者がその技術的解決手段を実施可能であると認識できる範囲内にとどまる限り、実施可能要件を満たすと判断されることが示された²⁵⁸。

③ 機械分野の記載要件を判断した裁判例

Dampftrockner (BGH, X ZR 58/17 (2019)) では、実施可能性に関する十分な開示とは、当業者が出願日又は優先日における一般的な専門知識及び特許出願全体の開示（明細書及び図面を含む）に基づき、発明の教示を発明的な努力や過度な困難を要することなく実際に実施し、所期の効果を達成できる場合を指すと判示されている²⁵⁹。

²⁵⁵ Klammernahtgerät, Federal Supreme Court (BGH), Decision of July 13, 2010, Docket No. Xa ZR 126/07, GRUR-Prax 2010, 439; Mitt. 2010, 475-476.

「発明は、特許出願に含まれる情報が、専門知識と技術力を持つ読者に、その発明を成功裏に実行するのに十分な技術情報を提供している場合に、実行可能として開示されているとみなされる。少なくとも1つの実用的な実施形態が、直接かつ明確に開示されている必要はない」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²⁵⁶ Thermoplastische Zusammensetzung, Federal Supreme Court (BGH), Decision of February 25, 2010, Docket No. Xa ZR 100/05, GRUR 2010, 6; GRUR 2010, 414-416.

「特許請求の範囲において、保護対象が、物理的特性に関する公開された範囲の記載によって、専門家が文書全体から得られる解決策を超えて、その発明が技術水準に与える貢献を超えて特許保護が及ぶほど一般化されている場合、その発明の実行可能な開示は否定される可能性がある」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²⁵⁷ Taxol, Federal Supreme Court (BGH), Decision of May 3, 2001, Docket No. X ZR 168/97, GRUR 2001, 813-819

「化学合成プロセスに関する特許においては、一般的に知られ、一般的に記載されている反応（ここではエステル化）という形態の特定のプロセスステップは、当該反応を実施するための既知の方法が失敗した場合でも、特許明細書に当該反応を実施するための実行可能な方法が開示されている限り、一般的にクレームされる可能性がある。当該反応を実施するための他の方法が当業者にとって利用可能であったかどうかは無関係である」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²⁵⁸ Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren, Federal Supreme Court (BGH), Decision of September 11, 2013, Docket No. X ZB 8/12, GRUR-Prax 2013, 490

「一般化を含む特許クレームの文言が、実施可能な開示の要件を満たしているかどうかは、そのクレームによって、説明およびそこに含まれる実施例を考慮して、当業者が、発明の基礎となる問題を解決する最も一般的な技術的教示とみなすものを超えない保護が求められているかどうかによって決まる」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²⁵⁹ Dampftrockner, Federal Supreme Court (BGH), Decision of January 8, 2019, Docket No. X ZR 58/17, WKRS 2019, 16309.

「実施可能性について十分な開示は、当業者が、発明的な工夫や不当な困難なしに、出願日又は優先日における一般的な専門知識と組み合わせて、特許明細書の全体的な開示（明細書及び図面を含む）に基づいて、特許請求の範囲の教示を、意図した成果が達成されるように実際に実施できる場合に存在する」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

(d) 審査基準

DPMA が発行する特許出願審査ガイドラインにおいては、実施可能要件について、特許出願に含まれる情報が、当業者が発明を成功裏に実行できるだけの技術情報を提供しているか否かによって判断される旨が記載されている (2.3.3.1.)。

2.3.3.1. 実施可能性 (特許法第 34 条第 4 項)²⁶⁰

特許法第 34 条第 4 項によれば、出願における発明は、専門家がそれを実施できるほど明確かつ完全に開示されていなければならない。発明 (技術的行為に関する教示) は、要約を除き、出願書類のどの部分でも開示することができる。要約は、公衆に対する技術的な情報提供のみを目的としている (特許法第 36 条)。

発明は、特許出願に含まれる情報が、専門知識と技術力を持つ専門家が発明を成功裏に実行できるだけの技術情報を提供している場合に、実行可能として開示されているといえる。

その際、専門家が自ら作業できる決定的な方向性を示すだけで十分である。明確かつ完全な開示の要件は、機能的定義に該当する考えられるすべてのバリエーションを実現する方法について、説明に言及することを要求するものではない。専門家に対して、少なくとも実行可能な方法が 1 つ開示されていれば十分である。しかし、専門家が、特許明細書の指針となる情報に基づいて、望ましい成果を得るために実験を行う必要がある場合でも、その実験が個々のケースにおいて妥当な範囲を超えない限り、発明の実行可能性を妨げるものではない。特許明細書の記載は、専門家が独自の発明的な努力なしに発明を成功裏に実行できるだけの情報を提供しなければならない。少なくとも 1 つの実用的な実施形態が、直接かつ明確に開示されている必要はない。

従って、発明は全ての詳細について記載されている必要はない。ただし、問題解決のための手段だけが記載されるほど、一般化が進みすぎてはならない。そうした場合、技術進歩の妨げとなるからである。同様に、物理的特性に関する未公開の領域情報は、書類で専門家に開示されている教示を超えて、その保護範囲が、発明が貢献していない、推測的に主張された広範な領域にまで拡大されるような形で、過度に一般化されてはならない。

²⁶⁰ 特許出願審査ガイドライン (原文ドイツ語、機械翻訳)

<https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf> [最終アクセス日 : 3 月 9 日]

(v) 「先使用权」論点

① 日本

(a) 根拠条文

日本の先使用权制度は、特許法第 79 条に規定されている。

特許法第 79 条

(先使用による通常実施権)

第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

(b) 学説

① 趣旨

先使用权制度の趣旨については諸説ある。従来主張されているものとして、以下の 5 つの説があるとされている。

先使用权制度の趣旨に関する主な学説²⁶¹

先発明保護説	先願主義を貫くことによって生ずる実質的不合理を是正するため、先願主義そのものもつ欠陥を是正し、先発明者と先願者の保護の均衡を図るものとする説
教師説	発明者は国民の教師であるとする理論にたつて、先使用者は特許権者の発明から教えられることはないから、特許権に服する必要がないとする説
公平説	特許出願の際すでに実施し又は実施の準備をしていた善意の事業者が、その後の特許出願に係る特許権のため実施を継続することができなくなるとすることは、発明を出願前すでに占有していることが客観的に明確な善意の先使用者を犠牲にし特許権者を過剰に保護することに帰し、著しく公平の観念に反するとする説
経済説	特許出願の際すでに実施し又は実施の準備をしていた事業の継続を不可能ならしめることは善意の事業者に酷であるばかりでなく、国民経済上又は産業政策上好ましくないとする説
ノウハウ保護説	ノウハウに法律上保護を与えることは必要であるとし、先使用权はその 1 つの現われとみるべきであるとする説

かつては経済説を用いられることが多かったが、近年では公平説が有力とされている²⁶²。

²⁶¹ 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説』577頁（有斐閣、第13版、1998年）

²⁶² 中山信弘『特許法』593頁（弘文堂、第5版、2023年）

一方で、公平説に関して、「公平」の概念が曖昧であることを指摘する論説も見られる²⁶³。

② 先使用権の成立要件

先使用権が成立するためには、ア) 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、イ) 特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業又はその事業の準備をしていることが必要である。

ア) 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して

特許法第 79 条における「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して」という文言は、大正 10 年法では単に「善意」と規定されていたが、現行法への改正に際してその要件が明確化されたものである。

吉藤幸朔『特許法概説』によれば、この規定は、特許出願に係る発明のルートと先使用に係る発明のルートが異なることを要件とする、いわゆる「2 ルート論」を明示したものと解される。しかし、ルートが異ならなくても、特許出願に係る発明ルートが違法で、先使用に係る発明ルートが正当である場合には、先使用権制度の趣旨に照らして先使用権を認めるべきであり、当該文言は 1 つの例示（代表例）として解釈すべきである（条理説）と述べられている²⁶⁴。

また、吉藤幸朔『特許法概説』では、「その発明をした者から知得して」という文言について、「発明をした者が何人であるかが明らかである必要はない。その発明が公知技術であって、何人も実施することが自由であるものについては、発明をした者が何人であるかが明らかでなくても、ここでいう『発明をした者からの知得』であると解すべきであるからである」と述べられている²⁶⁵。

イ) 特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業又はその事業の準備をしている

「特許出願の際現に」という文言については、吉藤幸朔『特許法概説』によると、発明の実施の事業又はその準備が特許出願の際「現に」されていることを求めるものであり、特許出願前に実施したことがあるというだけでは先使用権の対象にはならないと解される

²⁶⁶。

²⁶³ 中山信弘『特許法』 593 頁（弘文堂、第 5 版、2023 年）では、「先使用権については、かつては既存の設備の廃棄という国民経済的観点から説明されることが多かったが、最近では衡平説が有力である。しかし衡平という言葉から必然的にある一定の効果を導けるものでもなく、衡平説のみから先使用権を説明する必要はないであろう。衡平の観点を中心に、国民経済的な配慮をし、その上で技術をノウハウとして秘匿しておくことの必要性等を考慮して、政策的観点から妥当な結論を導けばよいであろう」と述べられている。また、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（1）—制度趣旨に鑑みた要件論の展開—」知的財産法政策学研究、Vol.53、140 頁（2019 年）では、「先使用権の制度が何らかの形で先使用者と特許権者の利益を調整するものである以上、それがいかなる制度であれ、両者の公平を図るものであることは間違いない。ただ、『公平』というだけでは抽象的に過ぎ、個別の論点において制度趣旨に鑑みた帰結を論理的に導くためには、その中味をより具体化していく作業が必要となる」と述べられている。

²⁶⁴ 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説』 579 頁（有斐閣、第 13 版、1998 年）

²⁶⁵ 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説』 579 頁（有斐閣、第 13 版、1998 年）

²⁶⁶ 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説』 578 頁（有斐閣、第 13 版、1998 年）

「事業の準備」という文言の解釈に関しては議論がある。吉藤幸朔『特許法概説』では、以下のように述べており、「準備の事実を客観的に証明するに足りる証拠が必要である」とした上で、設計図面の作成や試作段階であっても、当該発明を事業として実施する方針が明確であれば、準備と認められる場合があると指摘している。

事業の準備とは、どの程度の段階までのものをいうかは必ずしも明確ではないが、単に頭の中で考えていた程度や、試作・研究又は単に出願をしたという段階では準備というべきではなく、準備の事実を客観的に証明するに足りる証拠が必要である。

すなわち、発明を実施するための工場を建設した場合、工場敷地又は必要プラント（いわゆる事業設備）の購入の段階まで進行している場合はもちろん、その他実施の準備の事実を客観的に証明するに足りる証拠が存在する場合には、準備であると解すべきである。

設計図面の作成又は供試用機械の製作（試作）をした段階のものについてはどうか。当該発明に特有な設備・資金等の必要がなく、既存の設備等でそのまま実施できる発明の場合であって、その発明を事業として実施する方針のもとに設計図面の作成や試作の段階にまで至ったときは、準備であると解してよいであろう。

ただし、本格的実施をするかどうか未定で、いわゆる試行錯誤の段階における設計図面の作成や試作は、ここでいう準備ではない。たとえ、その設計図面や試作等が最終的にそのまま採用されることとなったとしても、本格的にこれを採用するとの企業等の意思決定がされた時から事業の準備が開始されたと解すべきである。

（吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説』578頁（有斐閣、第13版、1998年））

中山信弘『特許法』では、以下のように述べており、ウォーキングビーム事件²⁶⁷を引用し、大型プラントの特殊性を考慮して見積仕様書提出段階で事業の準備が認められた事例について説明している。また、準備の基準については「即時に実施する意思があり、かつ実施できるだけの客観的諸条件が整っていればよい」とし、技術の分野や性質に応じて判断されるものであると述べている²⁶⁸。

準備といえるためには、試験や研究の段階では足りず、発明自体が完成している必要がある。従来の下級審判決では、準備の要件を厳しく解し、先使用权の成立を認めなかったケースも多いが、認めなかった事例は複雑でない装置等に関する事例が比較的多く、大型のプラント装置等については同一に論ずることはできないであろう。

その後の最高裁判決（ウォーキングビーム事件）は、製鉄所で使用するウォーキングビーム式加熱炉という高額のプラントについて、発明を完成させ、ある製鉄所の引合いに応じて見積仕様書や設計図を提出したが受注できなかったため、最終図面は作成しなかったが、その後も入札に参加していたというケースである。このような大型プラントは、引合いから受注、納品まで相当の期間を要し、しかも大量生産ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであって、あらかじめ部品等を買って備えるものでは

²⁶⁷ 最判昭61年10月3日民集40巻6号1068頁

「同法79条にいう発明の実施である『事業の準備』とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である」と述べられている。

²⁶⁸ 中山信弘『特許法』595-597頁（弘文堂、第5版、2023年）

ないという加熱炉の特殊性を勘案し、見積仕様書提出の段階で準備があったとした。どの程度まで行っていれば準備といえるのかという点は、当該発明を即時に実施する意思があり、かつ実施できるだけの客観的諸条件が整っていればよいと解すべきであり、具体的基準は技術分野や当該技術の性質によって異なることになろう。

(中山信弘『特許法』 595-597 頁 (弘文堂、第 5 版、2023 年))

③ 先使用権の範囲

ア) 実施形式の変更に関する議論

先使用権の範囲は「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」に限られる(特許法第 79 条)。しかし、発明の実施形式は時間の経過とともに変化することが多く、先使用権者が実施形式を変更した場合に、先使用権が認められるか否かが問題となる。

吉藤幸朔『特許法概説』では、先使用権は実施又は実施の準備をしていた実施形式に限定されるとする、いわゆる「実施形式説」よりも、実施又は実施の準備をしていた発明の範囲まで先使用権が及ぶとする、いわゆる「発明範囲説」が通説であるとしている²⁶⁹。

イ) 特許発明と先使用発明の同一性に関する議論

特許法第 79 条における「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし」という文言の「その発明」は直前の「特許出願に係る発明」を指すものと解され得ることから、「先使用発明」と「特許発明」が同一であることが必要か否かについて、学説上様々な議論が展開されている。

A. 同一性を要求する立場

学説の多数説や裁判例の趨勢は、先使用発明が特許発明の技術的思想と同一であることを要求している。この説では、特許法第 79 条の文言上、「その発明」とは直前の「特許発明」を指すと解されること、先使用権が通常実施権として構成されていることから、先使用発明は特許発明と同一か、少なくともその一部である必要があるとされる²⁷⁰。

高部眞規子「判例からみた先使用権—主張立証責任を中心に—」において、高部元知的財産高等裁判所長は、「その発明」の文言解釈から、先使用発明は特許発明と同一であることが自然であり、ウォーキングビーム事件最高裁判決を踏まえ、先使用発明が特許発明の一部であればその限度で先使用権が成立すると整理している。また、裁判例でも、先使用発明が特許発明の範囲に属さない場合には先使用権を否定するものが多い²⁷¹。

井関涼子「先使用権の緩やかな認定? —特許権の緩慢な死?」においては、井関教授は、パブリック・ドメインの保護を理由に先使用権の緩やかな認定を主張する見解に対し、特

²⁶⁹ 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説』580-581 頁 (有斐閣、第 13 版、1998 年)

²⁷⁰ 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察 (2) —制度趣旨に鑑みた要件論の展開—」知的財産法政策学研究、vol. 54、136-137 頁 (2019 年)、梶並彰一郎「先使用権制度の現状とその課題 —「その発明をし」の要件を中心に—」パテント、Vol. 77、別冊 No.30、9 頁 (2024 年)

²⁷¹ 高部眞規子「判例からみた先使用権—主張立証責任を中心に—」パテント、Vol. 77、別冊 No.30、11 頁 (2024 年)

許権とのバランスが重要であり、先使用権の過大な保護は特許権の価値を損ない、特許制度の目的を根底から崩すと警鐘を鳴らしている²⁷²。

B. 同一性を緩和する立場

一方、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（2）—制度趣旨に鑑みた要件論の展開—」において、田村教授は、現在の裁判例や学説の趨勢である、先使用にかかると技術的思想が特許発明と同一であることを要求することは、先使用者の予測可能性を過度に害し、制度趣旨にそぐわないと批判する。すなわち、独自発明者が特許発明との同一性という偶発的な事情により先使用権の成立を否定されることは、実施の促進や過剰出願の抑止という特許法の目的に反する。田村教授は、先使用発明と特許発明が技術的思想を異にする場合でも、先使用者が実施例を特定し終えている場合には、その実施例にかかる部分について先使用権の成立を認めるべきと主張する²⁷³。

また、前田健「先使用権の成立要件—制度趣旨からの考察—」において、前田教授は、先使用権の成立を基礎づけるのは、何らかの課題を解決する手段としての技術的思想が独立に完成されたことであり、その実施を確保すべき必要性は、技術的思想の内容が特許発明と一致するか否かによって異ならないとし、先使用発明の解決すべき課題が特許発明と一致していなくても、あるいは課題を解決するための手段が特許発明の着目していたものと異なっていたとしても、何らかの技術を完成させその実施の準備をしてさえいれば、先使用権の趣旨は等しく妥当すると主張する²⁷⁴。

（c）裁判例

① 先使用権に関する代表的な裁判例

最高裁昭 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（昭和 61（行ケ）454）（ウォーキングビーム事件）は、先使用権の成立要件及び効力の範囲について判示した代表的な裁判例である。

同判決では、発明の完成について、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法 2 条 1 項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙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し、またこれをもって足りるものと解するのが相当である」と判示されている。

また、先使用権の効力の及ぶ範囲については、「特許法第 79 条所定のいわゆる先使用権者は、『その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において』特許権に通常実施権を有するものとされるが、ここにいう『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願

²⁷² 井関涼子「先使用権の緩やかな認定？—特許権の緩慢な死？」パテント、Vol. 77、別冊 No.30、7,18 頁（2024 年）

²⁷³ 田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（2）—制度趣旨に鑑みた要件論の展開—」知的財産法政策学研究、vol. 54、137,142 頁（2019 年）

²⁷⁴ 前田健「先使用権の成立要件—制度趣旨からの考察—」特許研究 PATENT STUDIES、No.68、25 頁（2019 年）

の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである」と判示されている。

以上の判示内容から、ウォーキングビーム事件は、特許出願時（優先権主張日）における先使用権者の実施形式に具現された発明（技術的思想）が特許発明の一部に相当する場合には、その部分に限り先使用権の効力が及ぶこと、また、実施形式に具現された発明の範囲と特許発明の範囲が一致する場合には、特許発明の全範囲に先使用権の効力が及ぶことを示している。また、特許出願時の実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内であれば、実施形式の変更があった場合でも先使用権の効力が及ぶことが示されている

²⁷⁵。

② 実施形式を変更した場合に先使用権が認められるか否かについて判断された裁判例

実施形式を変更した場合に発明の同一性を認めた裁判例として、大阪地判平成 17 年 7 月 28 日（平成 16 年（ワ）第 9318 号）（モンキーレンチ事件）が挙げられる。同判決では、「仮に、被告製品の上記のような目盛表示と矢印表示からなる計測手段が、本件実用新案登録出願以降に設けられたものであったとしても、上記の程度の変更は、原告の主張するような大幅な変更というべきものではなく、モンキーレンチそのものの構造にも何らの変動がないものであるから、被告製品の製造販売によって実施された考案と、本件実用新案登録出願日当時に被告が実施の事業の準備をしていた考案との同一性は失われまい」と判示された。

他方、実施形式を変更した場合に発明の同一性を認めなかった裁判例として、大阪地判平成 14 年 4 月 25 日（平成 11 年（ワ）第 5104 号）（実装基板検査位置生成装置事件）が挙げられる。同判決では、「イ”号装置とイ’号+ロ’号システムとの間には、①部品装着情報を手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるか、②パーツデータの選択も、手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるかという点で、大きく相違する。のみならず、この相違点は、係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスが発生防止という第 1 発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすことは容易に推認することができる」と判示され、発明の同一性が認められず、先使用権は否定された。

²⁷⁵一方、田村善之「特許法の先使用権に関する一考察（2）一制度趣旨に鑑みた要件論の展開一」知的財産法政策学研究、vol. 54、130 頁（2019 年）では、ウォーキングビーム事件では、「先使用権にかかる発明に特許発明を超える部分がある場合や、両者が技術思想を異にする場合に関しては、同最高裁判決の立場は明らかではない」と指摘している。

③ 特許発明と先使用発明の同一性について判断された裁判例

東京地判平成 29 年 12 月 13 日（平成 27 年（ワ）第 23843 号）（生海苔異物分離除去装置事件）では、先使用発明と特許発明とでは、「隙間（クリアランス）の目詰まりを防止するという課題を解決するために採用された技術的手段が大きく異なり、それに応じて発明の対象となる装置の基本的構成についても全く異なっているというべきである」とし、先使用者の装置に具現化された技術的思想と本件各発明の技術的思想との間に同一性は認められないとされた²⁷⁶。

知財高判平成 30 年 4 月 4 日（平成 29 年（ネ）第 10090 号）（ピタバスタチン OD 錠事件）は、数値限定発明に対する先使用権の成否について判断された事例である。本件発明は、「ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量に着目し、これを 2.9 質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制し、これを 1.5 質量%以上にすることによって 5-ケト体の生成を抑制し、さらに、固形製剤を気密包装体に収容することにより、水分の侵入を防ぐ」という技術的思想を有するものである。これに対し、先使用者については「本件出願日前に本件 2mg 錠剤のサンプル薬及び本件 4mg 錠剤のサンプル薬を製造するに当たり、サンプル薬の水分含量を 1.5～2.9 質量%の範囲内又はこれに含まれる範囲内となるように管理していたとも、1.5～2.9 質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることはできない」と判示し、先使用者のサンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明と同じ内容の発明であるということとはできないとした。さらに、仮に、先使用者のサンプル薬が特許発明の技術的範囲内であったとしても、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明と同じ内容の発明であるということとはできないと判示された²⁷⁷。

なお、同判決の裁判長を務めた高部眞規子元知的財産高等裁判所長は、「前掲知財高判平成 30・4・4 を根拠に、数値が技術的意義を有するものと先使用者が認識している必要があるとする判例評釈もあるが、同判決は、認識まで要求したつもりではなかったし、そのような判示はしていない」と述べている²⁷⁸。

一方、先使用発明と特許発明の同一性について明確な判断を示さずに先使用権の成立を認めたとみられる裁判例も存在する。例えば、東京地判平成 13 年 9 月 6 日（平成 12 年（ワ）第 6125 号）（自動巻線処理装置事件）では、「被告先行装置は、本件考案の技術的範囲に属するというべきであるところ、本件考案の実用新案登録出願前に被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがないので、被告は、先使用による通常実施権を有するものというべきである」と判示された。

(d) 審査基準

特許・実用新案審査基準に先使用権に関する記載はない。なお、特許庁のホームページ

²⁷⁶ 東京地判平成 29 年 12 月 13 日（平成 27 年（ワ）第 23843 号）（生海苔異物分離除去装置事件）

「したがって、乙 5 装置が上記技術的思想を具現化したものであるということとはできず、乙 5 装置に具現化された技術的思想と本件各発明の技術的思想とが同一性を有するというのもできない」と判示された。

²⁷⁷ 知財高判平成 30 年 4 月 4 日（平成 29 年（ネ）第 10090 号）（ピタバスタチン OD 錠事件）

「ア 仮に、本件 2mg 錠剤のサンプル薬又は本件 4mg 錠剤のサンプル薬の水分含量が 1.5～2.9 質量%の範囲内にあったとしても、以下のとおり、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明 2 と同じ内容の発明であるということとはできない」と判示された。

²⁷⁸ 高部眞規子「判例からみた先使用権—主張立証責任を中心に—」パテント, Vol. 77、別冊 No.30、13 頁（2024 年）

では、先使用権制度事例集等が掲載されている²⁷⁹。

② 米国

(a) 根拠条文

米国の先使用権制度は、特許法第 273 条に規定されている。

特許法第 273 条

第 273 条 先の商業的使用を理由とする侵害に対する抗弁

(a) 一般

人は、方法によって構成されているか又は製造その他の商業的方法において使用される機械、製造物又は構成物によって構成されている主題であって、抗弁が存在しなければ同人に対して権利の主張がされているクレーム発明を侵害することになるものに関して、第 282 条 (b) に基づく抗弁をすることができるが、次の事項を条件とする。

(1) 当該人は、善意で行動し、合衆国においてその主題を商業的に使用しており、その行為が、内部での商業的使用又は当該の商業的使用による有用な最終成果の實際上公正な販売又はその他の公正な商業的移転の何れかに関連していること、及び

(2) 当該商業的使用は、次の日付の内の何れか早い方の少なくとも 1 年前に生じていたこと

(A) クレームされている発明の有効出願日、又は

(B) クレームされている発明が、第 102 条 (b) に基づいて先行技術からの例外として適格になる態様で公衆に開示された日

(b) 立証責任

本条に基づく抗弁を主張する者は、明瞭かつ説得力のある証拠によって抗弁を証明する義務を負うものとする。

(後略)

(b) 学説

本調査研究において特筆すべき学説は確認されなかった。

(c) 裁判例

米国において、先使用権が主要な争点となった裁判例は確認できなかった。

(d) 審査基準

USPTO が公表している MPEP やその他のガイダンス等において、先使用権に関する記載は確認されなかった。

²⁷⁹ 特許庁「先使用権制度について」

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html#senshiyou_01 [最終アクセス日：2026年3月13日]

③ 欧州

欧州特許及び欧州単一効特許に関する侵害訴訟は統一特許裁判所（Unified Patent Court）が管轄しているところ²⁸⁰、UPC 協定（Agreement on a Unified Patent Court）第 28 条では、締約国において先使用权又は特許発明の個人的占有に基づく権利を有していた者は、当該締約国において、同じ権利を享受する旨が規定されている。すなわち、締約国全体に効力を有する先使用权は認められていない。

UPC 協定第 28 条²⁸¹

第 28 条

発明の先使用に基づく権利

ある発明について国内特許が付与されていた場合、締約加盟国において当該発明の先使用に基づく権利又は当該発明の個人的占有に基づく権利を有していたであろう者は、当該締約加盟国において、同一の発明に関する特許について、同一の権利を享有する。

④ ドイツ

（a）根拠条文

ドイツの先使用权制度は、特許法第 12 条に規定されている。

特許法第 12 条

第 12 条

（1）特許は、出願時に既にドイツでその発明を実施していた者又は実施のために必要な準備をしていた者に対しては効力を有さない。当該人は、同人自身の事業の必要のために同人又は他人の工場若しくは作業場においてその発明を使用する権利を有する。この権利は、事業と共にする場合にのみ、相続又は譲渡することができる。出願人又はその前権利者が特許出願前にその発明を他人に開示し、かつ、特許が付与された場合の同人の権利を留保した場合は、当該開示の結果としてその発明を知った者は、同人がその開示後 6 月以内に行った措置を第 1 文の規定に従って援用することはできない。

（2）特許所有者が優先権についての権利を有している場合は、（1）にいう出願日ではなく、先の出願の出願日が基準となる。ただし、この規定は、外国の国民が外国出願の優先権を主張したときに、優先権に関する相互主義を保証していない国の国民には、適用されない。

（b）学説

本調査研究において特筆すべき学説は確認されなかった。

（c）裁判例

① 実施又は実施の準備に関する解釈を示した裁判例

²⁸⁰ 長谷川寛、欧州単一特許制度についてよくある Q&A

<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/upc-qa/> [最終アクセス日：2026 年 3 月 6 日]

²⁸¹ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社による仮訳

Desmopressin (BGH, X ZR 131/09 (2012)) では、特許法第 12 条第 1 項に基づく先使用権の取得に必要な使用又は準備行為には、先使用者が独立した発明を保有していることが必要であると判示した。発明の保有とは、「課題と解決から導かれる技術的教示が客観的に完成しており、かつ主観的にも認識されている場合をいう」とし、技術的行為が試行段階を超えていない場合や、偶然に発明の特性を示したにすぎない場合には、発明の技術的教示を反復して実施できるという認識に基づくものではないため、権利の基礎となる地位を認めることは正当化されないと述べている。

一方、計画的に発明の技術的教示の実現を目指して行動している場合は、発明を実施できるという確かな認識があるため、発明の保有が認められるとした。さらに、発明を実施できるという認識を超えて、発明の有利な効果についての知識までは必要とされないと述べている。その理由は、発明の保有は、特許請求の範囲で定義された技術的教示に含まれない要件に依存すべきではないからであり、したがって、明細書に記載されているが特許請求の範囲に含まれていない効果についての知識は、発明の保有の有無を判断する上で決定的ではないと判示している²⁸²。

Lacktränkeinrichtung (BGH, Ia ZR 151/63 (1965)) では、先使用者が特許出願日又は優先日以降に発明の保有をやめたり、発明の実施を中止した場合であっても、優先権が直ちに消滅するものではないと判示した²⁸³。

② 先使用権の範囲について考え方を示した裁判例

Faserstoffbahn (BGH, X ZR 61/21 (2023)) では、先使用権は原則として、出願日又は優先日以前に要件を満たしていた範囲での実施に限定され、それを超える改良については、特許保護の対象となる主題に抵触する場合には認められないと判示した。また、特許請求の範囲に記載された少なくとも 1 つの特徴が、出願日以前とは技術的に異なる方法で実現されている場合には、先使用権が及ばない可能性があることを指摘している。先使用者の利

²⁸² Desmopressin, Federal Supreme Court (BGH), Decision of June 12, 2012, Docket No. X ZR 131/09, GRUR 2012, 895-898.

「連邦最高裁判所の定説によれば、特許法第 12 条に基づき先使用権を取得するために必要な使用行為または実施は、行為者が独立した発明の保有権を取得していることを前提とする。発明の保有とは、課題と解決策から導かれる技術的教示が客観的に完成しており、かつ主観的にも、発明の実際の実施が可能であると認識されている場合を指す……技術的行為が試行の段階をまだ超えていない場合……あるいは、単に個々の試作品において「偶然」に発明に相当する特性を示したに過ぎない物品が使用された場合には、そのような認識は欠如している…… なぜなら、いずれの場合も、その行為は、技術的教義をいつでも再現可能にする認識に裏打ちされていないため、それに権利取得を認める法的地位を結びつけることは正当化されないからである。技術的教義の無意識的、あるいは少なくとも十分に確立されていない使用といった事例とは異なり、その実現を計画的に目指す行為は際立っている。これは、発明が実行可能であるという確かな認識に基づいているため、発明の実施を立証するものとして見なされる。原因と結果の関連性に関する知識が重要となるのは、あくまでその範囲内においてのみである……一方、行為者が、発明の確実な実行可能性に関する認識を超えて、発明の有益な効果についての知識を有している必要はない。なぜなら、発明の所有権は、特許請求の範囲で定義された技術的教義の一部となっていない前提条件に依存させることはできないからである。したがって、明細書の記載によれば発明に係る物品の使用に伴うものとされるものの、特許請求の範囲には含まれていない効果に関する知識は、発明の所有権が成立したか否かの判断において、決定的な要素とはなり得ない」(原文ドイツ語、機械翻訳) と判示された。

²⁸³ Lacktränkeinrichtung, Federal Supreme Court (BGH), Decision of January 7, 1965, Docket No. Ia ZR 151/63, GRUR 1965, 411.

「判例および学説は、第三者の特許出願前(あるいは優先権日以前)に、自らの意思により使用行為を最終的に放棄した場合、先使用権の権利取得見込みは消滅し、したがって当該権利は発生しないという点で一致している。しかし、帝国裁判所および連邦最高裁判所の判例においては、現時点で確認できる限り、特許出願後(あるいは優先権日後)における使用行為の放棄が先使用権にどのような影響を及ぼすかという問題については、まだ明確に判断されていない。当裁判所の見解によれば、先使用者が当該時点以降、発明の所有権を行使しなくなった場合、あるいは発明のアイデアの使用を中止した場合であっても、特許法第 7 条第 1 項第 1 文および第 2 文に基づく権限は、それだけで消滅するものではない。…個別の事案において、単なる衡平法の考慮だけでは先使用権は発生しないのと同様に、そのような考慮によって、すでに発生した先使用権が消滅することもない」(原文ドイツ語、機械翻訳) と判示された。

益と権利者の利益を適切に均衡させるため、総合的な評価に基づいて判断されるべきであり、変更によって初めて実現される追加的な利点がある場合には、先使用権の範囲を超える場合があるとした。これは、追加的な利点のために従属請求項又は明細書において強調されている実施形態が初めて使用される場合に考慮されると述べられている²⁸⁴。

Schutzverkleidung (BGH, X ZR 95/18 (2019)) では、先使用者が出願日又は優先日以前に要件を満たしていた範囲での実施を超える改良を行った場合においても、特許請求の範囲について、ある特徴について完全に同等の 2 つの代替案が挙げられている場合、先使用者がそのうちの 1 つの代替案のみを利用していたというだけでは、通常、先使用権に対する相応の制限を正当化することはできないと判示した。同様に、先使用とは異なる形態が特許明細書に開示されている場合であっても、それが当業者から見て出願時における先使用発明の範囲から容易に想定しうる当然の変形であるときは、先使用権を制限すべきではないとした²⁸⁵。

(d) 審査基準

DPMA が発行する特許出願審査ガイドライン²⁸⁶には、先使用権に関する記載はない。また、先使用権に関する個別のガイドラインやガイダンスも確認されなかった。

²⁸⁴ *Faserstoffbahn (Fibre Web)*, Federal Supreme Court (BGH), Decision of June 20, 2023, Docket No. X ZR 61/21, GRUR 2023, 1184–1189; GRUR-Prax 2023, 564.

「上院の判例によれば、先行利用者は、原則として、出願日または優先日以前に例外事由の要件をすべて満たしていた既得権の利用に限定される。これまでの利用の範囲を超える改良は、それが保護された発明の主題に抵触する場合、認められない。…さらに、先行利用者が、その既得権に相当する範囲を超えて発明を利用している場合、あるいは出願日または優先権日以前とは異なる方法で発明を利用している場合にも、保護権の対象に対する侵害が成立し得る。…一方、保護請求項の少なくとも一つの特徴が、出願日または優先日以前とは技術的に異なる方法で実現されている場合、これは先行使用権の範囲を超える可能性がある。後者の場合であるかどうかは、先行使用者が取得した既得権を経済的に合理的に利用したいという利益と、保護対象の技術的教示が先行使用者によって認識され実施されている範囲に限り、その使用を容認すればよいという権利者の利益とを、適切に均衡させる総合的な評価に基づいて判断される。したがって、その変更によって、変更されていない実施形態では実現されなかった追加的な利点を実現される場合、先使用権の限界を超えている可能性がある。これは、その追加的な利点のために、従属請求項または明細書において強調されている実施形態が初めて使用される場合に考慮される」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²⁸⁵ *Schutzverkleidung*, Federal Supreme Court (BGH), Decision of May 14, 2019, Docket No. X ZR 95/18, GRUR 2019, 1171–1176; GRUR-Prax 2019, 462.

「一方、特許請求の範囲において、ある特徴について完全に同等の 2 つの代替案が挙げられている場合、先行利用者がそのうちの 1 つの代替案のみを利用していたという事実だけでは、通常、その利用権限に対する相応の制限を正当化することはできない。同様に、特許明細書において先行使用とは異なる形態が開示されている場合であっても、それが当業者の観点から見て、出願時または優先権時点における先行使用者の発明の範囲から容易に想定しうる当然の変形であるときは、これを評価すべきである」(原文ドイツ語、機械翻訳)と判示された。

²⁸⁶ 特許出願審査ガイドライン (ドイツ語)

<https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf> [最終アクセス日: 3月9日]

(3) 発明創作における AI の利用

本節では、発明創作における AI の利活用に対する理解を深めるため、AI を利用した発明創作について想定されるプロセスの整理等を行った。

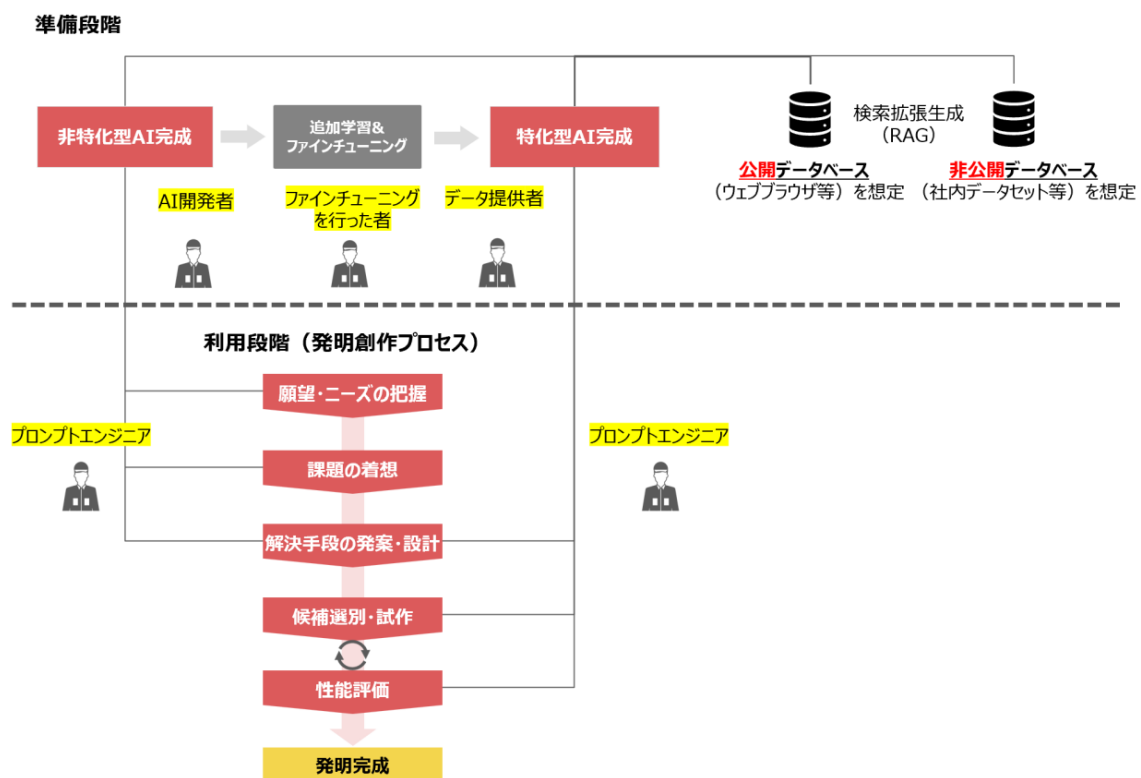
(i) AI を利用した発明創作について想定されるプロセスの全体像

下記図表に示すとおり、AI を利用した発明創作プロセスのイメージについて整理を行った。

AI を利用した発明創作プロセスは、特定の発明の創出を目的として AI の開発・学習を行う段階（下記図表の「準備段階」）と、開発・学習済みの AI に対して指示を与え、その出力を活用して発明を創作する段階（下記図表の「利用段階（発明創作プロセス）」）に区分されると考えられる。

図中に示される検索拡張生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) は、2020 年に Patrick Lewis らによって提唱された手法であり、事前学習済みの生成モデルに外部知識ベースから検索した情報を組み合わせることで、より正確かつ多様なテキスト生成を可能とする技術である²⁸⁷。国内企業等へのヒアリングにおいても、RAG や AI エージェント²⁸⁸の発展により、発明創作における AI の貢献度が今後さらに高まる可能性が指摘されている。

図表 9 AI を利用した発明創作プロセスのイメージ²⁸⁹



²⁸⁷ Lewis Patrick et al. "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", arXiv:2005.11401 <https://arxiv.org/abs/2005.11401> [最終アクセス日：2026年3月9日]

²⁸⁸ AI エージェントとは、課題解決のため、自律的に情報を獲得し、推論を行い、アクションを生成する AI システムのことである。(産総研マガジン, https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20250917.html [最終アクセス日：2026年3月9日])

²⁸⁹ 発明創作過程については、産業構造審議会知的財産分科会 第53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」12-15頁を参考に作成

(ii) AI の開発・学習段階から生成・利用段階に至るまでのプロセス

上記の図表に示したとおり、AI を利用した発明創作においては、各段階で AI を利用する可能性があるが、プロセスの後半に進むほど、当該技術分野の研究開発や発明創作に特化した AI の開発が求められる場合が多い。

本章では、特定のタスクやドメインに特化せず、多様なタスクやドメインに広く対応可能な AI を「非特化型 AI」²⁹⁰、特定のタスクやドメインに特化した AI を「特化型 AI」と呼ぶこととする。

下図では、AI の開発・学習段階から生成・利用段階に至るまでのプロセスについて、非特化型 AI と特化型 AI に分けて、その一般的な内容を整理している。

²⁹⁰ 人間と同程度の知能を持つ AI を指す「汎用 AI (Artificial General Intelligence, AGI)」との混同を防ぐため、「汎用」という語は使わず「非特化型 AI」としている。

図表 10 非特化型 AI・特化型 AI 開発プロセスの一例²⁹¹

	開発・学習段階				生成・利用段階	
	基盤モデルの開発・選定	事前学習		事後学習		
		初期学習	継続事前学習	教師あり ファインチューニング	アライメント	プロンプト エンジニアリング
非特化型 AI	学習データを収集し、モデル規模・目的関数・評価指標などの学習設計を決定した上で、基盤モデルを構築・選定する	大規模コーパスを前処理・重複除去した上で、次トークン予測などの学習を行う。データ選別基準や学習設定がモデル性能に影響する	追加コーパスを選定し、自己教師あり（ラベル無し）で追加学習を実施する	指示-回答形式の教師データ（出力形式、禁止事項、品質基準等）を用いて学習させる	AIの出力・判断結果を人間が評価し、そのフィードバックに基づき、AIが人間の価値観や判断を反映できるように調整する	指示文（プロンプト）の設計を工夫することで、AIに特定の出力・判断を促す
特化型 AI	基盤モデルを新たに開発する事例は少なく、既存の基盤モデルの中から目的や分野に適したものを選定することが一般的である	通常、新たな初期学習は実施せず、選定した基盤モデルが有する既存の知識や能力を前提として活用する	対象分野の専門文書や自社の現場データ等、特定の未ラベルデータを追加で学習させることにより、分野特有の文体・用語やデータ特性にモデルを適応させる	業界固有のタスク（例：分類、要約、生成、探索等）や特定ドメイン（化学、医薬、材料、電機等）への適応を目的として、入力（専門文書やデータ）と出力（望ましい要約、分類結果、生成例等）のラベル付きデータを用いてモデルをファインチューニングする	法的・倫理的観点や分野ごとのガイドラインに基づき、AIの出力や判断が適切となるよう、人間による評価やフィードバックを通じて調整を行う	指示文（プロンプト）の設計を工夫することで、AIに特定の出力・判断を促す

AI 開発プロセスは、主に以下の段階に分けられる。

²⁹¹ 工程軸の分類及び各工程の説明は、以下の文献の各該当箇所を参照して作成した。

- 【基盤モデルの開発・選定】
- ・総務省・経済産業省「AI 事業者ガイドライン（第 1.1 版）別添（付属資料）本文」6 頁（2025 年）
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20250328_3.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 10 日]
- 【初期学習・継続事前学習】
- ・藤井一喜・中村泰士・Mengsay Loem・飯田大貴・大井聖也・服部翔・平井翔太・水木栄・横田理央・岡崎直観「継続事前学習による日本語に強い大規模言語モデルの構築」1 頁（2024 年）
https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2024/pdf_dir/A8-5.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 10 日]
- ・Preferred Networks Tech Blog「日本語 LLM の指示学習における回答が長い訓練サンプルの影響」
<https://tech.preferred.jp/ja/blog/japanese-it-length/> [最終アクセス日：2026 年 3 月 10 日]
- 【教師ありファインチューニング】
- ・情報処理推進機構（IPA）「テキスト生成 AI の導入・運用ガイドライン」15-17 頁、92 頁（2024 年）
https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_resource/final_project/2024/f55m8k0000003spo-att/f55m8k0000003svn.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 10 日]
- 【アライメント】
- ・坂本充生・陣内佑・森村哲郎・阿部拳之・蟻生開人・サイバーエージェント「大規模言語モデルのための アライメントデータ合成手法の実験的評価」1 頁（2025 年）
https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2025/pdf_dir/Q4-11.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 10 日]
- ・AI セーフティ・インスティテュート（AISI）「AI セーフティに関するレッドチーミング手法ガイド（第 1.00 版）」29 頁、53 頁（2024 年）
https://aisi.go.jp/assets/pdf/ai_safety_RT_v1.00_ja.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 10 日]
- 【プロンプトエンジニアリング】
- ・総務省・経済産業省「AI 事業者ガイドライン（第 1.1 版）別添（付属資料）本文」6 頁、75 頁（2025 年）
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20250328_3.pdf [最終アクセス日：2026 年 3 月 10 日]

(1) 基盤モデルの開発・選定

学習データの収集、モデル規模・目的関数・評価指標等の学習設計を行い、基盤となるモデルを構築、または既存の基盤モデルを目的に応じて選定する。近年では、既存の大規模基盤モデルを活用するケースが増えている。

(特化型 AI の場合) 新たに基盤モデルを開発する事例は少なく、既存の基盤モデルの中から目的や分野に適したものを選定することが一般的である。

(2-1) 事前学習 (初期学習)

大規模なコーパスを前処理・重複除去した上で、自己教師あり学習 (例: 次トークン予測) を実施し、モデルに一般的な知識や言語パターンを習得させる。データの選別基準や学習設定がモデル性能に大きく影響する。

(特化型 AI の場合) 通常、新たな初期学習は実施せず、選定した基盤モデルが有する既存の知識や能力を前提として活用する。

(2-2) 事前学習 (継続事前学習)

追加のコーパスを選定し、自己教師あり (ラベル無し) で追加学習を行うことで、モデルを新たな知識や分野特有の表現に適応させる。

(特化型 AI の場合) 対象分野の専門文書や自社の現場データ等、特定の未ラベルデータを追加で学習させることにより、分野特有の文体・用語やデータ特性にモデルを適応させる。

(3-1) 事後学習 (教師ありファインチューニング)

指示 - 回答形式の教師データ (出力形式、禁止事項、品質基準等) を用いて、モデルを特定タスクや用途に最適化する。

(特化型 AI の場合) 業界固有のタスク (例: 分類、要約、生成、探索等) や特定ドメイン (化学、医薬、材料、電機等) への適応を目的として、入力 (専門文書やデータ) と出力 (望ましい要約、分類結果、生成例等) のラベル付きデータを用いてモデルをファインチューニングする。

(3-2) 事後学習 (アライメント)

AI の出力や判断結果を人間が評価し、そのフィードバックに基づき、AI が人間の価値観や判断を反映できるよう調整する。

(特化型 AI の場合) 法的・倫理的観点や分野ごとのガイドラインに基づき、AI の出力や判断が適切となるよう、人間による評価やフィードバックを通じて調整を行う。

(4) 生成・利用段階 (プロンプトエンジニアリング)

指示文 (プロンプト) の設計を工夫することで、AI に特定の出力や判断を促し、実際の業務や創作活動等に活用する。

一般に「AI 開発者」とは、AI の開発・学習段階に関与する者を指す。一方、プロンプトエンジニアは、生成・利用段階において AI に対する指示文 (プロンプト) の設計や調整を担う役割である。

また、ファインチューニングとは、事前学習済みの基盤モデルに対して、特定のタスクや分野への適応を目的として追加学習を行う段階を指す。具体的には、ラベル付きの教師データを用いてモデルを最適化する「事後学習 (教師ありファインチューニング)」が該当するが、広義には「事後学習 (アライメント)」も含めてファインチューニングと呼ぶ場合

がある。

発明者が AI を利用して発明創作を行うまでの各段階においては、特に AI による発明創作への貢献度が高い場合、発明の目的や分野に応じたデータ選定や学習設計等が行われることが想定される。また、AI は学習を通じて性能を向上させるという特性を有するため、従来のソフトウェア等と比較して、開発段階と利用段階が必ずしも明確に区分されない可能性がある。すなわち、AI を利用した発明創作の段階においても、必要に応じて追加学習等が実施される可能性がある。

一方、国内企業等へのヒアリングにおいては、AI の開発者やファインチューニングを担当した者²⁹²が発明者となり得るかについては意見が分かれており、こうした役割に限定せず、個別具体的に発明者を判断すべきであるとの意見が大多数を占めた。

また、有識者へのヒアリングでは、AI の開発・学習に関与する者と AI の生成・利用に関与する者が異なる企業に所属する場合、権利帰属に関する紛争が生じる可能性が指摘されており、契約等による適切な対応が重要であるとの意見が示された。

(iii) 特化型 AI の事例

医薬品開発やバイオ分野では、特定用途に最適化された AI 技術の導入が急速に進んでいる。以下に、創薬や分子設計などで活用されている特化型 AI の代表的な事例を紹介する。

• Insilico Medicine 社 (米国)

Chemistry42 : 包括的な低分子医薬品発見プラットフォーム。生成 AI の柔軟性と物理学に基づく手法の精度を融合し、最適な分子を創出する²⁹³。

GENTRL : 強化学習、変分近似、テンソル分解を融合し、自己組織化マップ (SOM) に基づく評価を組み込んだ機械学習アルゴリズム²⁹⁴。

• NVIDIA 社 (米国)

BioNeMo Framework : 最適化されたバイオ分子 AI モデルの開発、トレーニング、カスタマイズを支援する無料のプログラミングツール及びパッケージ。タンパク質構造予測、分子生成、薬剤設計など、多様な生物学・化学領域のワークフローに対応したモデルや機能を備えている²⁹⁵。

• Google DeepMind 社 (英国)

AlphaFold : タンパク質の立体構造予測 AI。2024 年に発表された AlphaFold3 では、タンパク質、核酸、低分子化合物、イオン、修飾残基を含む複合体の結合構造を予測可能となった²⁹⁶。

²⁹² ファインチューニングは AI 開発に含まれる工程であるが、国内企業等へのヒアリングにおいては、AI 開発者とファインチューニングを行った者を区別して質問を行った。

²⁹³ Insilico Medicine, Chemistry42

https://insilico.com/chemistry42_fr [最終アクセス日 : 2026 年 3 月 9 日]

²⁹⁴ 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「AI×バイオ DX 時代のライフサイエンス・バイオメディカル研究」17 頁

<https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2020/RR/CRDS-FY2020-RR-03.pdf> [最終アクセス日 : 2026 年 3 月 9 日]

²⁹⁵ NVIDIA, What is BioNeMo?

<https://docs.nvidia.com/bionemo-framework/1.10/index.html> [最終アクセス日 : 2026 年 3 月 9 日]

²⁹⁶ Abramson, J., Adler, J., Dunger, J. et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature 630, 493–500 (2024).

<https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w> [最終アクセス日 : 2026 年 3 月 9 日]

- Exscientia 社（英国）

Amazon Web Services（AWS）と共同で AI 創薬プラットフォームを開発。生成 AI アルゴリズムによるクラウド上での化合物設計（インシリコデザイン）と、ラボで薬剤候補を作成する自動ロボットが組み込んだ設計・作成・テスト・学習（DMTL）を提供している²⁹⁷。

（iv）AI 自律発明の将来的な可能性

公開情報調査及び国内企業等へのヒアリングの結果、AI 自律発明の実例は確認されていない。

国内企業等へのヒアリングによれば、多くの企業等は将来的に AI が自律的に発明を行う可能性を認めつつも、現時点では特許出願に値する発明の創出には人間の関与が不可欠であり、AI のみで発明が成立する段階には至っていないと回答している。

特に製薬・化学分野では、学習データの不足やウェットな実験の必要性、安全性の確保など、技術的・倫理的な課題が AI 自律発明の実現を阻む要因として指摘されている。詳細については 2 章「国内ヒアリング調査」(1) (vi) を参照されたい。

²⁹⁷ AWS 「Exscientia が生成 AI を使用して創薬を再考」

<https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/exscientia-generative-ai/> [最終アクセス日：2026 年 3 月 9 日]

2. 国内ヒアリング調査

本調査研究では、AI を利活用する国内企業等に対して、発明創作における AI の利活用の実態や、法制度及び運用に対する課題やニーズ等についてヒアリングを行った。その後、公開情報調査及び国内企業等へのヒアリング調査の結果を踏まえ、今後の法制度及び運用の在り方について仮説を立て、当該仮説に対して法学者及び知財専門家からの意見及び助言を求めるためヒアリングを行った。

(1) 企業等へのヒアリング

研究開発や発明創作、特許業務において AI を利活用する国内企業及び研究機関に対して、発明創作における AI の利活用の実態と技術水準及び「発明」、「発明者」、「引用発明適格性」、「記載要件」、「先使用权」の各論点に関する現在あるいは今後生じ得る課題、法制度や運用変更へのニーズ等について意見を聴取した。

研究開発、発明創作又は特許業務に AI を利活用している企業及び研究機関のうち、特許出願件数が多い、ビジネスモデルにおける特許の重要性が高い等の観点から、下記 11 者に対してヒアリングを実施した。

業種	企業・機関数 (者)
自動車	2
電機・情報通信	4
電子機器	1
製薬	2
化学	1
研究機関	1

(合計 11 者)

(i) 「発明」論点

現行法においては、自然人がコンピュータ等を道具として用いて創作した発明でも、特許法上の「発明」に含まれると解され得る。

その上で、AI を利用して創作した発明のうち、特に AI 自律発明については、特許法第 2 条第 1 項に規定されている発明の定義における「思想」や「創作」を必ずしも人の行為に限定して解釈する必要はなく、特許法上の「発明」に含まれ得るといった考え方（非限定説）もある一方で、特許法第 2 条第 1 項に規定されている発明の定義における「思想」や「創作」の要件を充足せず、特許法上の「発明」に含まれないといった考え方もある（限定説）。

国内企業等へのヒアリングにおいては、創作活動の進展の観点から AI 自律発明を特許法上の「発明」と認めるべきか等について意見を聴取した。

問 i-1

創作活動の進展のために、いわゆる AI 自律発明を特許法上の「発明」と認めて保護する必要があると考えますか？

保護する必要があると考える場合又は保護する必要はないと考える場合、その理由も教

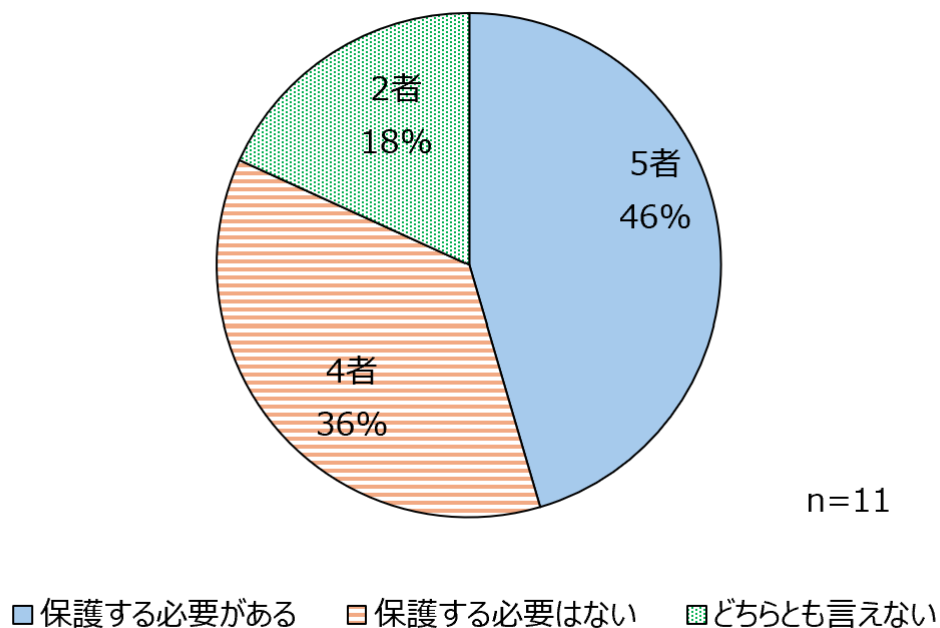
えてください。

11者のうち、5者(46%)が「保護する必要がある」と回答し、4者(36%)が「保護する必要はない」と回答した。残りの2者(18%)はいずれの立場も取らない回答であった。なお、「保護する必要がある」と回答した者には、自然人が創作したのかAIが創作したのか区別できないと思われるため、特許法上の「発明」と認めざるを得ないと意見を述べた者も含まれる。

業種別に見ると、特に製薬企業においては、新薬に係る特許権を一定期間独占することにより莫大な投資を回収するビジネスモデルであるため、AI自律発明であっても記載要件等他の要件を充足することを前提に、特許法上の保護対象とすべきとのニーズが高かった。一方、特に電機・情報通信企業からは、AI自律発明を特許法上の保護対象とする場合、外国のAI開発企業が特許を独占する可能性が日本企業にとって脅威となり得、発明創出へのモチベーションが低下する可能性があるとの懸念の声があった。

このような国内企業等からのニーズや懸念を受け止めつつ、AI自律発明を特許法に基づき保護するか否かは、後述の「発明者」論点とともに考慮されるべき論点である。

図表 11 創作活動の進展のために、いわゆる AI 自律発明を特許法上の「発明」と認めて保護する必要があるか



主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○特許法上の「発明」として保護する必要があるとの意見

- AI自律発明を見たときに、人が創作したのか、AIが創作したのか区別できないのではないかとされる。区別できない以上、保護せざるを得ないのではないかと考える。仮に区別できたとしても、価値が高い発明は保護すべきであると思われる。技術の進展によって、AIによって創作された発明の方が人間によって創作された発明よ

りも優れたものになっていく可能性がある。その場合、AI が創作した発明よりも劣った、人間が創作した発明について特許出願するメリットはなくなってしまうのではないか。AI 自律発明によって特許が濫立する懸念も考え得るが、価値の高いものを保護していくという観点からは、AI 自律発明を保護せざるを得ない状況になるのではないかと思われる。(自動車 2)

- 自然人が発明者に該当しない「AI が自律的に創作した発明」が生まれた場合であっても、製薬企業は当該発明を事業として実施して行く(つまり厳格な規制に依拠して発明たる医薬候補品の臨床試験を行い、然るべき承認取得作業を行った後、医薬品を上市し、その後も安全に当該医薬品を使用して頂くための活動を行い、有用な医薬品を社会実装して行く)可能性があるため、発明として特許法で保護する方向で検討していただく必要があると考える。もし特許法で保護されなければ、製薬企業は「AI が自律的に創作した発明」である医薬化合物、医薬組成物、それらの製造法などの発明を特許保護がない状態で実施する必要があり、他者による模倣を法的に防止する手段を失ってしまうと考える。(製薬 1)
- 医薬の分野では、薬効の確認までを行って初めて発明の完成となるため、明細書の記載要件(How to make/Use)が十分に確認できた場合は、保護されるべきであると考えられる。したがって AI 自律発明であったとしても、薬理試験等での効果確認が行われていることが大前提である。(製薬 1)
- 保護が必要であると考え。新薬を開発するメーカーにとっては、新薬の製品寿命はイコール特許の独占保護期間を指すことになる。特許によって後発品の参入を一定期間防ぐことができている。この仕組みが崩れてしまうと、投資が回収できなくなってしまい、パブリックドメインになってしまうと、開発のインセンティブが失われてしまう。(製薬 2)
- AI 自律発明が主流な時代になれば、特許を取得するまでは、投資が抑えられる可能性があるが、現状はウェットな実験を何も行わずに、いきなり人に投与することは想定できない。AI 自律発明によって、特許取得に足るようなデータが得られ、出願をした場合であっても、その後に臨床試験で薬効を確認することは必須事項である。臨床試験への投資(費用・時間)は非常に大きなものであり、一定期間、投資が回収できるシステムが維持されなくなってしまうと、そこへの投資のモチベーションが失われてしまう。臨床試験を行った薬が全て公共の財産となり、後発品もどんどん参入してくる事態になってしまうと、誰もそこに投資をしようとは思わなくなってしまう。したがって、現状の投資が回収できる期間が保証されている製薬のビジネスモデルが維持されている限りは、たとえ AI 自律発明であっても一定期間の保護が必要であると考え。(製薬 2)
- 発明として保護すべきであると同時に、保護せざるを得ないと思っている。今後 AI 活用は避けて通れず、将来的には AI 自律発明も生まれるだろう。AI 自律発明なのか、人間が関与した発明なのか、判別は難しいため保護せざるを得ない。また、保護しなければ、企業が特許出願せず、秘匿化するようになり、特許法の趣旨にも反する可能性がある。(化学 1)
- 当社としては、AI 自律発明を保護してほしいと考える一方、研究者に聞くと、米国や中国の大企業が生成 AI に大量に出力させ、出願し始めたら日本企業は太刀打ちできないだろうとの懸念の声もある。AI 自律発明を保護するとなった場合、日本企業にとってこのような外国企業は脅威である。(化学 1)
- 基本的には、産業の発展を考えれば、AI が発明を創出する環境を整備した者に対し

て、特許法上の保護を与えることはインセンティブとして必要ではないかと考えている。(研究機関1)

- 発明の着想自体も AI が創出できるようになるのかわからないが、おそらく着想については人が介在し、そこからあとは AI が自律的に結果まで導くことを想定されているのではないかと思う。その場合、着想が誰にでも思いつくものであれば特許法上の発明として認めないことになるのではないかと考えている。従来とは異なる構成、アプローチをしているものであれば特許法上の発明として認めるとの判断をせざるを得なくなるのではないかと思われる。要は、発明創出における着想の部分で、誰もそういった着想をしたことがなく、独創的であると認められるのであれば、AI 自律発明であっても保護対象として認めてもよいのではないかと思う。着想部分から全て AI が行うことには疑問があるため、このような説明をしている。(研究機関1)
- 基本的には、AI 自律発明の創出に至った経緯次第で特許法上の発明と捉えても違和感はないのではないかと思う。AI 自律発明であったとしても、発明創出のプロセス全体を見て保護すべきものは出てくるだろうと思われる。発明者が誰かといった問題もあるため一概には言えないが、そういった保護すべき発明を、何らかの形で保護することは必要ではないかと考えている。(研究機関1)

○特許法上の「発明」として保護する必要はないとの意見

- 人が全く創作に関与しない、いわゆる AI 自律発明を保護することは難しいのではないかと考えている。理由としては、AI に対してインセンティブを与える必要性が考えられないからである。(自動車1)
- AI 自律発明が、自然人の関与が一切なく生み出される発明であるならば、当社の立場としては、保護の必要性は低いと考えている。AI 自律発明が保護されれば、発明を生み出す AI を開発できる企業が市場で優位に立つ。一方、発明を生み出す AI を持っていない企業は、新しく発明をして製品化しようとしたときに、発明を生み出す AI を持つ企業が圧倒的なスピードで AI に創作させた莫大な数の特許を回避しなければならず、製品を市場に出す法的リスク(訴訟、コンプライアンス)が増大し、新しく製品を生み出そうとするモチベーションが下がってしまう可能性がある。(電機・情報通信1)
- AI 自律発明を特許法上の「発明」と認めてもよいが、それを保護する必要はないと考える。その理由は3つある。1点目は、日本企業としての立場を考慮した理由である。すなわち、AI により創出される発明については、AI 開発に強い米国、中国の大手企業が膨大な数の特許を取得する可能性があり、日本企業の事業に負の影響をもたらす可能性があるからである。2点目は、現状外国では AI 自律発明は保護されない可能性が高いため、国際調和から逸脱すべきでないと考えているからである。3点目は、特許の活用を想定するとグローバルに権利取得する必要があるところ、日本のみで特許を取得しても外国で特許を取得できなければ事業会社としては有効な活用ができないからである。(電機・情報通信4)
- 創作活動は人によって行われることを前提にした質問であると理解し、人の創作活動の進展のためにどうあるべきか、という観点で回答すると、AI 自律発明を特許法上の発明として保護する必要はないと考える。その理由としては、AI 自律発明の創作スピードは非常に速いため、企業は、AI 自律発明を出願することにリソースを集中させ、人による発明については重点を下げるという判断を行う可能性があり、その結果、人による創作活動は相対的に重視されなくなる可能性があるからである。企業は利益を上げることを念頭に置いているため、時間という資産をどう活用していく

かという観点で検討が行われると思われる。(電子機器 1)

- 企業の利益という観点で回答することは悩ましいが、AI 自律発明を保護するとなった場合、どれだけお金を持っているかがそのまま企業の発展に結び付くと考えられる。資金があれば、様々なタイプの特化型 AI やエージェントに 24 時間発明創作活動を行わせることができる。逆に、資金がなければ、そういった活動はあまり行えない。資金力によって多くの独占排他権を持てるか否かが変わり、事業活動において格差が生じると思われる。当社のように、資金がないわけではないが、あり余っているわけではない中間の立ち位置からは悩ましい問題である。(電子機器 1)

○その他の意見

- AI 自律発明を特許法上の「発明」として認め、保護した場合にどうなるかを検討したことはあまりない。業種により影響を受ける部分は異なるのではないかと推察する。(電機・情報通信 2)
- 現行の特許法の解釈から逸脱しない範囲で回答させていただく。すなわち、AI は自然人ではないため発明者には該当しないと考えており、また、AI 発明に関しては、それ以外の発明と同様に、現行の基準に基づいて適切に保護されるべきと考えている。現行の基準を大きく変えて保護対象を拡大することに関しては、慎重になるべきと考えている。(電機・情報通信 3)

問 i-2

仮に、いわゆる AI 自律発明は特許法上の「発明」(第 2 条第 1 項)に該当せず、特許登録の対象となり得ないとなった場合、例えば、次の点でどのような影響があると考えますか？

1. 発明に対する動機
2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機
3. 発明における生成 AI の利用促進
4. 発明による権利化のインセンティブ
5. 産業の発達

仮に、AI 自律発明が特許法上の「発明」に該当せず、特許登録の対象となり得ない場合に、「発明に関する設備や開発の投資に対する動機」に影響が生じ得ると回答した企業等は多かった。また、AI 自律発明の創作は促進されたとしても、特許対象とならないのであれば秘匿する判断を行う企業が増加し、特許法の目的たる産業の発達を阻害する可能性があるといった意見も複数あった。

図表 12 仮にいわゆる AI 自律発明は特許法上の「発明」に該当せず、特許登録の対象となり得ないとなった場合、どのような影響があると考えるか

回答選択肢	回答者数 (者)
1. 発明に対する動機	3
2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機	7
3. 発明における生成 AI の利用促進	4
4. 発明による権利化のインセンティブ	5
5. 産業の発達	4
いずれにも影響しない	2

(複数回答可)

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

- 「1. 発明に対する動機」に関する意見
 - 発明を特許で独占できないのであれば、創作活動やそこから生じる成果物への期待が下がる可能性がある。(自動車 2)
- 「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」に関する意見
 - 〔動機が低下し得るとする意見〕
 - いわゆる発明特化型の AI を開発する企業においては、投資意欲への影響は多少なりともあるだろうと思われる。(自動車 1)
 - AI 自律発明が特許登録の対象となり得ないとなった場合、「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」に影響があり得る。(電機・情報通信 3)
 - 企業は、研究開発の成果について特許による独占排他権を得られると信じて投資しているが、特許登録の対象となり得ないとなると、「4. 発明による権利化のインセンティブ」(独占排他権) が得られず、秘匿化しようとするだろう。しかしながら、その場合は投資したとしても利益として回収できるのか不透明であるため、「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」が低下する可能性がある。(化学 1)
 - 〔動機が低下しないとする意見〕
 - 発明を無尽蔵に生み出してくれる AI 自体は、事業会社にとっては魅力的であるため、たとえ AI が生み出した特許が権利にならないとしても、そのような AI への投資は続いていくのではないかと想定している。(電機・情報通信 1)
- 「3. 発明における生成 AI の利用促進」に関する意見
 - 独占したい領域においては、特許権利化が可能なように人の関与がある形で AI 利活用が促進すると思われる。他方、AI 自律発明が特許保護されないのであれば、促進されない可能性もある。(自動車 2)
- 「4. 発明による権利化のインセンティブ」に関する意見
 - 投資の結果生じた発明を特許保護できないのであれば、他社の発明を模倣すればよいと考えるようになる可能性はある。AI 自律発明による商品やサービスの一日でも早い実現が最優先事項となり、AI 自律発明のための投資動機は高まる可能性はあるが、特許保護されないのであれば、特許制度に対して期待しなくなると考えられる。(自動車 2)
 - 企業は、研究開発の成果について特許による独占排他権を得られると信じて投資しているが、特許登録の対象となり得ないとなると、「4. 発明による権利化のインセンティブ」(独占排他権) が得られず、秘匿化しようとするだろう。しかしながら、その場合は投資したとしても利益として回収できるのか不透明であるため、「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」が低下する可能性がある。(化学 1)²⁹⁸
- 「5. 産業の発達」に影響に関する意見
 - 特許は公開を代償に独占権を付与し、産業の発達に寄与するものであるところ、AI 自律発明に独占権が与えられないのであれば、AI のプロセスを公開したり権利化したりするインセンティブが失われ、発明を生み出す AI の技術そのものが特定の企業

²⁹⁸ (「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」に関する意見)に記載した意見の再掲。

に独占的に保有されるようになり、その結果として、産業の寡占化が進んでいくのではないかと考えている。(電機・情報通信 1)

- 機関内では、特許として保護されないのであれば、秘匿する判断がなされ、産業の発達にマイナスの影響をもたらすのではないかとの意見もあった。(研究機関 1)

○いずれにも影響するとの意見

- 1～5のすべてが当てはまると認識している。製薬業界の1特許で1製品を長く守るというビジネスモデルは、1つの権利の価値が他業界と比べて相対的に高いと考えている。したがって、たとえAI自律発明であったとしても、それを権利として保護することで、将来的にビジネスを守るような法制度になってほしいと思っている。(製薬 2)
- 将来、AI技術の進展によって、人間の貢献がなくてもAIが発明を創出する時代が来た場合には、AI自律発明を特許法で保護すべきか否かの議論を慎重に行う必要があると考えている。そういった場合には選択肢の1～5に関して影響があり得ると考えられ、「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」への影響だけでなく、「5. 産業の発達」への影響があるか否かといったことも慎重に見極めなければならないと感じている。AI自律発明を特許法で保護するとなった場合には、AI自律発明に係る特許が濫立することで特許権の効力が薄れ、特許法の目的である産業の発達を阻害する可能性もあると考えている。(電機・情報通信 3)

○いずれにも影響しないとの意見

- 1～5のいずれにおいても特に影響はないと考える。AI利用発明については特許登録の対象になると理解しており、それであればAI自律発明が特許登録の対象となり得ないとしても影響は生じないと考える。(電機・情報通信 4)
- 1～5については影響しないと考える。発明創作のためにAIを利用するのではなく、事業活動のために利用するため、発明が保護されるかどうかは大きな流れの中でそれほど影響はないと予想している。(電子機器 1)

○その他の意見

- 自然人の発明者が存在しない「AIが自律的に創作した発明」であっても、従来技術から類推できない優れた発明である場合が想定され、創作活動を進展させ、産業の発展に貢献することが期待できる。優れた改良技術が権利化できない場合、当該技術は公開されず、秘匿化されてしまう恐れもある。上記1～5の視点で悪影響が出ないようにするためには、すなわち「AIが自律的に創作した発明」が創作活動を進展させ、産業の発展に貢献するためには、第三者が当該発明を実施できるように、従来の発明と同様に明細書の記載要件(How to make/Use)を十分に満たすことが不可欠であると考えている。(製薬 1)

(ii) 「発明者」論点

現行の特許法では、発明者の定義について明文規定は無いが、自然人を前提としている

と解されており²⁹⁹、裁判例の蓄積³⁰⁰により「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」が発明者たり得ると解されている。

しかしながら、今後の AI 技術の進展及び発明創作への AI 利活用の促進に伴い、発明創作における AI の役割が拡大し、関与した自然人が「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」と認められず、それによって発明者不在となり特許登録を受けられない可能性が考えられる。

そこで、国内企業等へのヒアリングにおいては、AI を利用して創作した発明において発明者不在となり特許登録を受けられない場合の影響、現行の発明者認定の規範における運用の実態と課題、発明者認定のあるべき姿及び AI を利用して創作した発明に関して検討すべき施策等について意見を聴取した。

① 発明者不在となる場合について

問 ii-1

現行の制度では、AI を利用して創作した発明において、自然人が関与していたとしても、AI のみが「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与」したと認められ、発明者不在となり、特許登録を受けられない可能性があります。

この場合、例えば、次の点でどのような影響があると考えますか？

1. 発明に対する動機
2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機
3. 発明における AI の利用促進
4. 特許登録による権利化のインセンティブ
5. 産業の発達

AI を利用して創作した発明において発明者不在となり特許登録を受けられない場合に、「特許登録による権利化のインセンティブ」に影響が生じ得ると回答した企業等は多く、AI を利用して創作した発明の創作や開発に対する投資への動機低下にもつながり得るとの回答も複数あった。また、発明者不在となり特許登録を受けられない状況を回避するために自然人が発明したと主張する者もいるのではないかといった問題（いわゆる僭称問題）や、本来 AI ができることを意図的に自然人が行うようにすることで負荷が増大したり、発明者不在の発明について誤って出願したことにより無効リスクを抱えることになったりといった懸念も指摘された。その他に、1～5 の観点で悪影響を生じさせないためには、第三者が特許出願に係る発明を実施できるように従来の発明と同様に明細書の記載要件を十分に満たすことが不可欠であるといった意見もあった。

²⁹⁹ 方式審査便覧 21.55 では、発明者等の氏名の表示は自然人のものに限られる旨記載されている。また、DABUS 出願に係る知財高裁判決（知財高判令和 7 年 1 月 30 日（令和 6 年（行コ）第 10006 号））では、発明者は自然人に限られると述べている。

³⁰⁰ 知財高判平成 19 年 7 月 30 日（平成 18 年（行ケ）第 10048 号）等

図表 13 AI を利用して創作した発明において発明者不在となり特許登録が受けられない場合、どのような影響があると考えるか

回答選択肢	回答者数 (者)
1. 発明に対する動機	5
2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機	3
3. 発明における生成 AI の利用促進	4
4. 特許登録による権利化のインセンティブ	6
5. 産業の発達	4
いずれにも影響しない	1

(複数回答可)

主な個別の意見は以下枠内のとおりである。

- 「1. 発明に対する動機」に関する意見
 - 人の関与が必要であるという前提の下では、権利を取得したい場合、いかに人が創作に関与したかを見せるところに労力を割くこととなり、本来 AI ができることを意図的に自然人が行うことで AI 自律発明ではないように見せる等、非本質的な部分にモチベーションが向かい、リソースが割かれてしまう可能性があると考えている。(電機・情報通信 1)
 - まず、自然人が AI をツールとして利用している場合は、その自然人は発明者として認められるべきであると考ええる。AI が発明を創出した場合であっても、化学分野では効果検証が必要であるため、そこに人間が関わっている場合はその者は発明者なのではないかと思われる。このような場合に発明者と認められなければ、「1. 発明に対する動機」が低下する可能性がある。(化学 1)
- 「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」に関する意見
 - 投資回収ができなくなるという観点では、「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」への影響が大きいと考えられる。(製薬 2)
 - 会社としては、成果物が同じであれば発明者がいてもいなくても変わらないという考え方もあるだろう。社内では、特許も商標と同じように選択物のような形になって、発明者がいなくなることも将来的にはあり得るのではないかといった意見もあった。たしかに創作意欲は低下するかもしれないが、事業化する上で様々な役割はあるため、開発しないということにはならないと思われる。(化学 1)
 - 産業利用を見据えて研究成果を権利化し、技術移転することが保障されないのであれば、企業からの投資や共同研究の申入れが減っていくことが考えられ、そうするとアカデミアの予算だけで新しいスーパーコンピュータや高性能な GPU、半導体を購入することは難しい。産業界を巻き込んだ技術革新を実現するのであれば、研究成果を特許発明として保護し、産業界でも使われていく技術として認識される必要がある。(研究機関 1)
- 「3. 発明における生成 AI の利用促進」に関する意見
 - 今後、AI のみが「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与」したと認められる基準があいまいになってしまった場合、現場において「AI を使用したら発明として認められないのではないか?」「AI を使用したら特許にならないのではないか?」といった不安が生まれ、発明における AI の利用促進に影響が出るかもしれないと考

えている。(自動車1)

○「4. 特許登録による権利化のインセンティブ」に関する意見

- 発明のうち、人が関与した部分が、AIが関与した部分に比べて劣っている場合、人は発明者として認められず、AIは発明者とはなり得ないために特許登録を受けられないのであれば、人の創作意欲は低下するし、特許出願への必要性を感じなくなるだろう。(自動車2)
- 自然人の関与が小さく発明者不在となった場合に特許登録が受けられないとなると、AIのアウトプットを応用した発明(例えば、AIが創作したペットボトルの使用法や、そのペットボトルの改良発明)を出願していくことが想定される。しかしながら、本来は基本発明(ペットボトル)を権利化すべきであったのに、そこではなく応用部分のみを権利化することは、特許出願の本質から遠ざかってしまうように感じる。(電機・情報通信1)
- 特許登録の基準が不明確であれば権利化のインセンティブが低下する可能性がある。(電子機器1)
- 発明者不在という状況であると、新たなモチベーション向上施策なども、別途検討する必要があると考えている。(製薬2)

○「5. 産業の発達」に関する意見

- 「4. 特許登録による権利化のインセンティブ」が低下すると出願が減少して出願公開も減り、それに起因して産業の発達へ影響することは考えられる。ただし、全体から見ると限定的な影響ではないかと思われる。AIを利用して創作した発明について発明者不在となり登録が認められなかったとしても、産業全体で懸念される程度に影響を及ぼすことは考えにくいと予想している。(電子機器1)
- 今後AIを含むデジタル技術が急速に進歩していく中で、産業界では新たな技術革新や新製品の開発のためAIを含むデジタル技術を活用していくことは避けられない状況にある。そのような状況において、AIが発明に関与したことを理由に特許制度による保護を受けられないとすれば、かえって技術の進歩を阻害することに繋がり、産業の発達に悪影響を与える可能性が高いと考える。(製薬1)

○いずれにも影響するとの意見

- 1~5のすべてが当てはまると認識している。その中でも投資回収ができなくなるという観点では、2の項目への影響が大きいと考えられる。また、4のインセンティブという観点でも、発明者不在という状況であると、新たなモチベーション向上施策なども、別途検討する必要があると考えている。

○いずれにも影響しないとの意見

- 1~5のいずれにおいても特に影響はないと考える。一方、自然人が発明創作においてAIを利用したところ、結果的にその自然人が発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与していないことになり、発明者不在で特許出願できなくなるケースが出てくると想定される。そういった場合、実務上、誰が発明者として適切なのかの考え方が明確になっていないと認定が難しく、誤って出願してしまうと無効リスクを抱えることになる。このように、誰が発明者なのかを決定する実務の部分で問題が生じると考えている。(電機・情報通信4)

○その他の意見

- 発明者不在の場合であっても、上記 1～5 の視点で悪影響が出ないようにするためには、すなわち「AI が自律的に創作した発明」が創作活動を進展させ、産業の発展に貢献するためには、第三者が当該発明を実施できるように、従来の発明と同様に明細書の記載要件（How to make/Use）を十分に満たすことが不可欠であると考え。（製薬 1）
- 発明者不在で特許登録が受けられなくなるのであれば、AI が関与していたとしても自然人が発明したと言うのではないかと思われる。（自動車 2）

問 ii-2

現行の制度では発明者不在と解されるような場合でも、特許を取得すべきと考えられる具体的な状況があれば教えてください。

特に製薬企業からは、発明者不在と解されるような場合であっても特許を取得すべきと考えられるとの意見が示された。その主な理由は、現行の製薬企業のビジネスモデルにおいては特許権による一定期間の独占実施が投資回収機会を保障しているためである。仮に発明者不在となり特許を受けられないとなると、企業が発明を秘匿化し、技術の累積進歩とイノベーションが阻害される懸念が生じ得ると指摘された。製薬企業以外でも、例えば、ある程度の権利数を保有していなければ他社と渡り合えない標準技術特許においては、発明者不在であっても特許を取得すべき状況となり得るとの意見があった。

また、自然人の発明者がいるか否かにかかわらず、AI を利用して実験するための設備投資や研究開発投資を行った出願人は存在するため、特許を受けられるようにすべきであるとの意見もあった。

なお、11 者中 4 者は、現時点では発明者不在と解されるような場合でも特許を取得すべきと考えられる具体的な状況は思い浮かばないと回答した。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○製品に対する特許の重要度が高い場合

- AI が関与しているか否かにかかわらず、優れた医薬品を社会実装するためには、発明を特許で保護し、特許を活用できるようにすべきであると考え。（製薬 1）
- いわゆる AI 自律発明が権利化できない場合、当該技術は公開されず、秘匿化される恐れがあり、また優れた改良技術が公開されないことにより、技術の累積進歩、イノベーションが阻害されることが予想される。発明の完成という特許法上の問題と、発明の社会への実装化は別の話であり、優れた技術が埋没することによる社会損失が懸念される。（製薬 1）
- 仮に AI 自律発明が出てくる時代になったとしても、現行の製薬企業のビジネスモデルが維持されている限りは、発明者の存在有無にかかわらず、発明が特許として保護されるべきであると考え。（製薬 2）
- 電機分野であっても特許 1 件の重要性が高い製品もあるため、そういった領域においては発明者不在であっても特許を取得できた方が企業にとっては利点がある可能性がある。（電機・情報通信 1）

○ある程度の権利数を保有する必要がある技術の場合

- 標準技術特許（5G、動画像符号化技術等）では、ある程度の数の権利を保有してい

なければ他社特許とバランスできないため、発明者不在であっても特許を取得すべき状況となり得るかもしれない。(電機・情報通信 1)

○公開により他社からの模倣が懸念される場合

- 例えば、薬の骨格として適した構造が発明された場合、発明者不在で特許保護できないとなれば、公開してしまえば他社に作られてしまうし、かといって公益性の観点から公開しなくてよいのか、ジレンマに陥ると思われ、こういったケースは非常に困る。特許出願しないとしても、開発をすれば構造が他社から見えてしまい、模倣されてしまう。製薬の場合は、特許を取得できなければ全てがジェネリックの世界になってしまい、ビジネスとして成り立たない懸念がある。(研究機関 1)

○設備投資や研究開発への投資を行っている場合

- 化学分野において、発明者不在となる状況は想定できない。もしそのような状況になったとしても、AI が実験するための設備投資や研究開発への投資を行った出願人は存在するため、特許を取得すべきであると考えられる。(化学 1)
- 会社としては、人が関与していようが、AI や計算の結果であろうが、財産として価値がある。そのように考えれば、発明者不在という切り口で区別しなくてもよいのではないかとも思われる。(化学 1)

○発明特化型の AI を開発している場合

- 例えば、発明特化型の AI を開発している企業においては、発明者不在と解されるような場合でも、特許を取得すべきと考えられる状況はあり得ると思われる。(自動車 1)

問 ii-3

発明者不在となった場合、発明の創作活動に関与していた自然人のモチベーションをどのように維持しますか？

多くの企業等においては、発明者としてのインセンティブ以外にも、業績評価や表彰制度など既存の仕組みにより従業員のモチベーションを維持できると考えられており、発明者が不在となった場合でも、事業活動や他の職務への貢献によってモチベーションを保つことが可能であるとの意見が多く見受けられた。一方、発明そのものをモチベーション源とする研究者や技術者にとっては、発明者不在となることでモチベーション低下になり得ることを懸念する声もあった。

また、AI 自律発明が進展した場合、発明創作活動に関与しない職種についてはモチベーション維持策は不要とする意見や、発明者不在時に該当する自然人に説明するための指針が望まれるとの意見も示された。今後、技術の進展に応じて社内制度の見直しが必要になる可能性があるが、現時点では発明者不在のケースについて具体的な検討を行っていない企業が多い状況であった。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○発明者としてのインセンティブ以外の既存のインセンティブによってモチベーションが維持されるとの意見

- 企業においては、開発成果が事業活動に有用なものであれば、特許出願をしなくても

成果に応じたインセンティブが与えられている。例えば、特許出願せずノウハウとして秘匿する場合に、その発明をした従業員に何らかのインセンティブを与えることは、既に様々な企業が行っていることである。発明者不在となった場合であっても、そういった施策によって自然人のモチベーションを維持できると考えている。(電機・情報通信 1)

- 特にそのような場合に自然人のモチベーションを維持するための対策を講じる予定はない。当社では事業の保護が重視されており、発明のためだけに創作活動が行われることはない。一方、標準必須特許に関して多くの出願を行っているような企業であれば事情が変わる可能性はある。(電子機器 1)
- 発明報奨のインセンティブだけでなく、業績評価もある。このような場合の自然人のモチベーションに対する手当としては業績評価が主であるべきであり、発明報奨制度はプラスアルファの部分であるべきだと考えている。発明報奨制度での手当を強めすぎると、プラスアルファではなくなってしまう、事業活動のための創作活動という方針に支障をきたす可能性がある。(電子機器 1)
- 仮に AI 自律発明が生まれてくるような時代になった場合、医薬品開発のプロジェクトに関与する人がいなくなることはないように思うが、プロジェクトの中でも創薬研究に研究者として関与する人がいなくなるのではないかと考えられる。その場合、職種そのものがなくなってしまうので、そこに対するモチベーションは必要無くなることも想定される。しかし、現状でも発明者にはならない開発や薬事の仕事に関しては変わらず残り続けるため、発明者が不在となることによってモチベーションが落ちるということはなく、新たにモチベーションを維持するための施策も必要ないと考えられる。AI で研究者が完全に代替されるのではなく、いくばくか人が介在するのであれば、今よりも減少するとは予想されるものの、創作的な寄与を行った人を発明者として認定すればよく、現行の制度、当社の現行の体制で大きな問題はないと考えている。(製薬 2)
- 事業化を行うためには、技術者、営業職等様々な人的リソースが割かれる。発明者になるか否かのみがモチベーションではないため、社員のモチベーションは維持できるだろう。(化学 1)
- 何らかの貢献をした者に対しては、職務発明報奨以外にも表彰する制度は存在するため、発明者不在という状況になれば、そういった表彰制度でモチベーションを上げることは考えられる。(化学 1)

○既存のインセンティブによってモチベーションの維持は可能と考えられるものの、発明者不在となる場合に該当する自然人に説明するための指針等が望まれるとの意見

- 発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与しなかった者は、従来から発明者として認められずインセンティブが与えられていないため、モチベーションの増減には影響しないと認識している。ただし、問 ii-1 への回答で述べたように、AI とインタラクティブにやり取りしながら発明の創作を行った自然人が、当初自身は発明者であると思っていたにもかかわらず、結果的に発明者に該当しなくなり、発明者不在となるケースも出てくる可能性がある。そういった場合に、その自然人に説明できる指針のようなものがあるとよい。(電機・情報通信 4)

○自然人のモチベーションを維持することが困難になる可能性があるとの意見

- 発明者不在となった場合、自然人のモチベーションを維持することは難しいと思われる。発明とは別の観点でモチベーションを維持するしかないと考える。(自動車 2)

- 外形的に（あるいはリバースエンジニアリング等によって）技術を把握され、発売し
てすぐに横並びになってしまうような技術については、発明者にインセンティブを
与えることが難しくなるだろう。また、そのような状況になると、発明を創作したと
いう行為が事業活動に生きなくなってくるため、技術者のモチベーションを維持す
ることが難しくなる可能性がある。（電機・情報通信 1）
- 当社は化合物を作るだけではなく、臨床試験や製造等も行っているため、人が製薬企
業のビジネスに関与する機会は残ると考えられるが、純粹に今まで化合物をデザイ
ンし、合成を行っていた人のモチベーションが低下する可能性は考えられる。（製薬
1）
- 化合物の合成・デザインを行っていた人たちは、科学者としてのモチベーションが失
われるリスクはあり得る。一方で、実験よりも大きな絵を描く方が好きな人もいて、
そのような人にとっては、バンプコーディングのように構成だけ考えればあとはす
べてコンピュータが実行してくれるような環境を求める可能性もあり、ある程度二
極化してくるのではないかと考えている。（製薬 1）
- 現状は発明者の寄与率に応じて報奨金が与えられるが、将来、発明者不在であっても
発明が事業に貢献するような状況になれば、社内制度も含めて制度を変えていく必
要があると思われる。（化学 1）
- 発明をモチベーションとしている研究者にとっては、発明者不在となった場合にモ
チベーションを維持することは難しいと考えられる。（研究機関 1）

○今のところそのようなケースを想定して検討したことがないとの意見

- 現行の制度のまま、技術が進展した場合にどうすべきかまで議論が及んでいない。現
在の技術水準では、発明の創作活動に関与していた自然人が存在するのであれば、そ
の者は発明者たり得る貢献があると考えているため、モチベーションは維持でき
ると考えている。（電機・情報通信 3）

② 現行の発明者認定の規範について

問 ii-4

特許出願にあたり、どのような行為を行った者を、どのような理由・基準で発明者と認
定していますか。

いずれの企業等においても、発明者の認定は学説や裁判例に基づき、「新しい着想をした
者」や「新しい着想を具体化した者」、「技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」
等を基準としており、単なる実験補助者や管理者等は含めない運用が一般的である。社内
マニュアルや教育資料、OJT、知財部門の関与などを通じて基準の周知・教育が行われてお
り、迷った場合はマネージャーや知財部が調整・判断する体制が整えられている。

個別の意見は以下枠内のとおりである。

自動車 1	<ul style="list-style-type: none"> • 法上の発明者要件に沿って、社内で教育等行っている。認定 においても、法上の発明者要件に従って、発明提案書を作成・ 検討した者を認定したり、共同発明の場合は寄与率等を確認 して認定したりしている。
自動車 2	<ul style="list-style-type: none"> • 学説（吉藤等）通りの考え方で運用している。単に実験に関

	<p>わった者や監督者は発明者とはならない。社内では、発明者の考え方についてマニュアルを整備し、共有している。</p>
電機・情報通信 1	<ul style="list-style-type: none"> 学説に基づき、発明の着想と具体化の二段階に分け、前者については新規の着想をした者、後者については具体化に単なる補助者以上の貢献をした者等を発明者として認定している。
電機・情報通信 2	<ul style="list-style-type: none"> 「新しい着想をした者」および「新しい着想を具体化した者」を発明者と認定している。知財部から全社に向けて周知している。イントラネットにて、基本的な方針を記載した文書を公開している。
電機・情報通信 3	<ul style="list-style-type: none"> 技術的思想を現実に創作した者を発明者として認定している。具体的には、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、技術的思想を当業者が実施できる程度まで具体的かつ客観的なものとして構成する創作活動に関与した者といった、過去の裁判例で示された考え方に従っている。
電機・情報通信 4	<ul style="list-style-type: none"> 社内規程はあるが、特許法上発明者は定義されていないため、社内規程においても基準を設けず、「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」という考え方に準じて発明者を認定している。 基本的には、知財部門が関与し、発明の創作過程を踏まえて発明部門と議論しながら発明者を決定している
電子機器 1	<ul style="list-style-type: none"> 「技術的特徴部分の創作や具体化に関与した者」を発明者として認定している。 マニュアルは整備していないが、個人で判断できるように、OJT等で社内教育を行っている。迷った場合はマネージャーの意見を聞き、調整を行う体制となっている。 迷った場合は知財部も関与して検討している。
製薬 1	<ul style="list-style-type: none"> 例えば、化合物の創作に関して、以下の貢献を行った者を発明者と認定している。 <ul style="list-style-type: none"> ①課題候補の抽出の場合：新しい課題の作成 ②解決手段候補の抽出の場合：上記課題を認識し (i) ~ (iv) の学習データセット作成・条件設定、(viii) の毒性予測モデル(毒性が出る可能性を予測)、(ix) リード化合物の選出(例、3化合物程度) および合成展開 ③効果の検証の場合：(x) の in-vitro/wet 試験およびその結果に基づく有用化合物の選出
製薬 2	<ul style="list-style-type: none"> 新しい着想をした者、それを具現化した者という法律上の考え方に沿って発明者を認定している。
化学 1	<ul style="list-style-type: none"> 発明の本質的部分に寄与があり具現化に貢献した者であって、単なる管理者や作業者は含まない。 社内の教育資料に掲載している。事例とともに、どのような者が発明者として認められるかを示している。
研究機関 1	<ul style="list-style-type: none"> 「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」を

	<p>発明者として認定している。単に課題を設定した者、予算を獲得しただけの者等は認定されない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原則、発明者候補の間で発明者を調整し、申告することになっている。研究者には、発明者認定基準が「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」であり、学術論文の執筆者とは異なる考え方であることを伝える等、知財側からもフォローするようにしている。
--	---

問 ii-5
 発明者に対し、何らかの利益（金銭以外の経済上の利益を含む）を与えていますか。

いずれの企業等においても、職務発明に対して報奨金や補償金、表彰制度（社長賞や優秀発明者賞など）を設けており、金銭的利益は貢献度や寄与度、事業への貢献に応じて分配される場合が多い。加えて、全国発明表彰への応募や KPI としてのアイデア創出件数の活用、賞与・昇給査定への反映など、金銭以外の評価や対外的なアピールも行われている。

個別の意見は以下枠内のとおりである。

自動車 1	<ul style="list-style-type: none"> 社内の職務発明報奨金制度に則り、金銭や、報奨賞（優秀な発明者に賞を授与）という形で利益を提供している。
自動車 2	<ul style="list-style-type: none"> 報奨金、表彰制度の他、対外的なアピールのために全国発明表彰に応募することもある。 報奨金は貢献度に応じて支払っている。 発明者間の協議に知財部は関与していない。
電機・情報通信 1	<ul style="list-style-type: none"> 職務発明については金銭的利益を与えている。
電機・情報通信 2	<ul style="list-style-type: none"> 発明者に対する全社統一の報奨規程が存在する。また、アイデア創作の件数を KPI にしている部門もあり、賞与査定や昇給査定判断基準としている。ただし、後者は全社的な規程ではなく、知財部が主導しているわけでもない。 経済的な報酬とは別に、「社長賞」等の表彰制度も存在する。
電機・情報通信 3	<ul style="list-style-type: none"> 職務発明と認定された場合に、報奨金等の何らかの利益が与えられている。この点は就業規則等に明記されている。
電機・情報通信 4	<ul style="list-style-type: none"> 補償金（出願補償金、登録補償金、実績補償金）の他、社内の表彰制度がある。
電子機器 1	<ul style="list-style-type: none"> 発明報奨制度がある。 出願報奨金、登録報奨金、実績報奨金のいずれもある。 報奨金は寄与度に応じて分配している。
製薬 1	<ul style="list-style-type: none"> 与えている。
製薬 2	<ul style="list-style-type: none"> （回答非公開）
化学 1	<ul style="list-style-type: none"> 出願報奨金、実績報奨金（事業化され基準以上の利益が出た場合）がある。また、表彰制度や年度毎の評価に絡めた利益付与もある。 出願報奨金は一律である。実績報奨金は利益に応じて計算される。

	<ul style="list-style-type: none"> 出願したか否かよりも、事業に貢献したか否かの方が重視されている。
研究機関 1	<ul style="list-style-type: none"> 発明者には補償金を支払っている。

問 ii-6

現行法の発明者認定の規範（「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」が発明者たり得る）によって、企業の創作活動において生じている課題や懸念はありますか？

本設問は、AI を利用して創作した発明に限らず、現行法の発明者認定の規範により、企業の創作活動において課題や懸念が生じているか否かを問うたものである。

現時点では、発明者認定に関し特段の課題や懸念はないとの意見が多く見受けられた。発明者認定は各部署に任せており、知財部としては実務上の問題を特に感じていないが、部署内の力関係が影響する可能性や認定に時間を要する場合があるとの指摘もあった。

AI を利用して創作した発明については、現状大きな問題はないものの、将来的に AI の関与が高まることで自然人への報奨金配分等の懸念や、現行規範で対応困難となる可能性が指摘された。また、発明者認定の明確化のため、ガイドライン等の公表を求める意見もあった。他社との協業時には調整が難航する可能性についても指摘があった。

また、発明後の追加貢献者が発明者とならないケースも課題として挙げられた。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○現時点で課題や懸念はない／特段の問題を感じていない

- 現時点では特に課題や懸念はないと認識している。（自動車 1）
- 現行法の規範に関して、現時点で課題や懸念はない。（電機・情報通信 3）
- 当社においては、発明者認定に関して課題を感じておらず、議論にもなっていない。把握している限りでは AI 自律発明が存在しないからである。（電機・情報通信 2）
- 現在のところは、学説に基づき発明者の判断ができるため、特段の課題や懸念は感じていない。（電機・情報通信 1）

○発明者認定の運用・実務に関する意見

- 発明者認定は各部署に任せている。発明者を決定する場面に知財部は関与していないため、「その方は発明者ではないのではないか」と意見することはない。そのため、実務において課題や懸念は感じていない。一方、発明者認定における実情としては、部署内の力関係が影響することもあるのだろうとは想像している。（自動車 2）
- 特に大きな課題や懸念はないが、発明者認定に時間を要する場合がある。（製薬 1）

○AI を利用して創作した発明に関する将来的な懸念・要望

- 現時点では大きな問題はないが、例えば将来、AI の関与が 90%、自然人 2 名の関与が 5% ずつというようなことになれば、自然人には 5% 分の報奨金しか与えられない等の懸念は想定される。現状は、シミュレーションの貢献が大きかったとしても、ツールとしての利用であるため、自然人のみで計算している。（化学 1）
- 今後、AI 自律発明や、自然人の関与が極端に小さい発明が出てきた場合は、おそらく現在の規範に当てはめられなくなるのではないかと考えている。（電機・情報通信

1)

- AI を利用して創作した発明においては、どのような自然人を発明者として認定してよいか曖昧なケースが多く出てくると考えている。そこで、繰り返しになるが、どのような者が発明者として認定され得るかが分かるように、ガイドラインや指針、事例集等を公表していただけるとありがたい。(電機・情報通信 4)

○他社との協業・発明者認定の調整に関する課題

- 課題や懸念が生じる場面は少ないが、一部他社との協業において発明者認定の調整に難航することが考えられる。ただし、人間が行った発明であれば、当社の誰が何を考えたか、他社の誰が何を考えたかといった切り口で発明を細分化し、発明の範囲を調整することによって、解消が可能だと考えている。(電子機器 1)

○発明者認定の基準・タイミングに関する課題

- 発明者になるか、発明者にならないかについて、発明後に結果的に差が生じてしまうことがある。例えば、国内優先権主張期間の経過後に追加データを取得した者は、貢献しているにもかかわらず発明者とはならないケースがある。(研究機関 1)

③ 発明者認定のあるべき姿について

問 ii-7

AI を利用して創作した発明について、発明の創作に関与した自然人のうち、どの段階に関与した者を発明者として認定すべきと考えますか？

(例：ファインチューニングを行った者、プロンプトエンジニア、特化型 AI 開発者)

AI を利用して創作した発明の発明者認定については、創作の段階によらず、従来の発明者の考え方に準じて、その発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者を発明者とすべきとの意見が示された。また、ファインチューニングやプロンプト作成等、特定の行為の有無ではなく、発明創作への貢献度や役割に基づき認定すべきとの意見も多く、創造的に貢献した者や、最終成果物である発明の創作に具体的・現実的に寄与した者が発明者となり得るとされた。さらに、発明の重要な部分への貢献度を考慮して発明者を認定すべきとの意見もあった。

AI 開発者については、特化型 AI が発明創出に多大な貢献をした場合や、特化型 AI に直接結びついた発明の場合には、特化型 AI 開発者が発明者として認定される可能性があるとの意見がある一方、特化型 AI の開発者が発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与したか否かの判断が難しい場合や、単に AI を開発しただけでは発明者に該当しないとの意見も見受けられた。

ファインチューニングを行った者やプロンプトエンジニアについては、発明者として認めるべきとの意見がある一方、発明者となることに違和感があるとの意見や、発明者に含むべきではないとの意見も示された。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○発明創作への貢献度等で判断すべきとの意見

- ファインチューニングを行った者等の、何か特定の行為を行った者ではなく、発明創出への貢献度（貢献した段階、役割等）に基づいて決めることになると考えている。

(自動車 1)

- 具体的に「このような者」と回答するのは難しいが、発明が完成するまでの各段階において、創造的に貢献した者を発明者として認定され得るのではないかと考えている。創造的に貢献した者とは、単なる補助者等ではないレベルの貢献をした者であり、例えば、公知ではない課題を見出し、AIに入力した者、AIが創作した発明の中から適切なものを選定し、効果を検証した者、具体化の際に使用すべきAIを選定し、そのAIのカスタマイズを行った者など、単にAIシステムのボタンを押しただけではない者を想定している。(電機・情報通信 1)
- 発明の種類にもよると考えている。例えば、ファインチューニングを行うような発明であれば、ファインチューニングを行った者は発明者として認定すべきと考えている。問 ii-4 への回答のとおり、技術的思想を現実に創作した者を発明者として考えているため、どの段階に関与した者というよりも、技術的思想を現実に創作したか否かで認定すべきと考えている。(電機・情報通信 3)
- 創作の段階によらず、従来の発明者の考え方に準じて認定すればよいと考える。すなわち、その発明の技術的特徴部分の具体化に创作的に関与した者という考え方に準じればよく、ファインチューニングを行った者は発明者として認定する／しない、プロンプトエンジニアは発明者として認定する／しないといった区分けは必要ないと考えている。特化型 AI 開発者についても同様に、従来の発明者の考え方に準じて認定すればよい。(電機・情報通信 4)
- 課題の解決方針を创作的に設定したり、AI 出力を技術的観点で評価・選択したり、AI 出力を改良したり、またそこから具体的な産業に適用したり、といった場合は発明者になり得ると考えている。(電子機器 1)
- 最終成果物である発明の創作において、具体的、現実的に寄与した者が発明者になり得ると考える。ファインチューニング、プロンプト作成、特化型 AI 開発の結果、はじめて発明が完成した場合には、それらに貢献した者は発明者になり得ると考える。AI 開発者がそのまま、AI が予測した化合物の発明者になるという意味ではなく、「最終物である化合物の発明の創出に貢献したもの」であれば発明者になりうるという意味であり、そういう意味では、例示されているプロンプト作成者についても、プロンプトが素晴らしかったことによって優れた化合物ができるのであれば、化合物の発明に貢献した、と判断できるのではないかと考えている。(製薬 1)
- まずは発明に创作的に寄与した自然人(発明者)を特定した上で、その者がファインチューニングを行った者なのか、プロンプトエンジニアなのか、特化型 AI 開発者なのか等、判断していくことになると考えている。いずれの者であっても発明に创作的に寄与していれば発明者になり得ると思うが、どの者を発明者として認定すべきかという問いに明確に回答することは難しい。(製薬 2)
- 具体的な発明にどれだけ関与していたかで考えるべきである。土台として一般に使用できる機械を開発したというだけでは、発明者として特定できないと思われる。

(化学 1)

- 定形的に「このような者が発明者」と定めることは難しく、案件毎に発明への貢献度によって発明者を認定するものと考えられる。(研究機関 1)
- 発明の中で最もクリティカルなポイントがどこかということを考え、そのポイントへの貢献度を考慮して発明者を認定していくものと思われる。例えば、そのポイントがエンジニアリングの部分だったとしても、重大な役割を果たしていれば貢献度は上がり、ただ補助しただけであれば貢献度は下がるだろう。発明に関与した研究者間

でコンセンサスを取りながら相談するものと思われ、「こういう行為だから発明者になる/ならない」というものではなく、創出された発明が特許されるような価値を生み出したポイントと、そのポイントへの貢献度で判断されるものと理解している。
(研究機関 1)

○特化型 AI 開発者の発明者性に関する意見

[特化型 AI 開発者が発明者となる可能性があるとの意見]

- 現時点では想像しづらいところではあるが、今後の技術の進展に伴い、特化型 AI が発明創出に多大な貢献をした場合（例えば、発明の 9 割程度を特化型 AI が行い、特化型 AI がなければ発明が生まれなかったような場合）、AI 開発者は発明者として認定される可能性はあると思われる。（自動車 1）
- 最終成果物である発明の創作において、具体的、現実的に寄与した者が発明者になり得ると考える。ファインチューニング、プロンプト作成、特化型 AI 開発の結果、はじめて発明が完成した場合には、それらに貢献した者は発明者になり得ると考える。AI 開発者がそのまま、AI が予測した化合物の発明者になるという意味ではなく、「最終物である化合物の発明の創出に貢献したもの」であれば発明者になりうるという意味であり、そういう意味では、例示されているプロンプト作成者についても、プロンプトが素晴らしかったことによって優れた化合物ができるのであれば、化合物の発明に貢献した、と判断できるのではないかと考えている。（製薬 1）³⁰¹
- 特化型 AI に直接結びついた発明の内容になっていれば、特化型 AI の開発者を発明者として認めることもあり得るかもしれない。特化型 AI の開発者であるか否かということではなく、現行の基準のとおり発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与したか否かで判断が変わる。（化学 1）

[特化型 AI 開発者が発明者となることは想定しづらいとの意見]

- 特化型 AI から出てきた発明について、開発者がその発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与したか否かを判断することは実際には難しいと考えられる。そのため、特化型 AI から出てきた発明について、開発者が発明者となるということは考えにくい。（自動車 1）
- AI を操作したかどうかで判断すると、設問の例に挙がっている中ではプロンプトエンジニアが発明者としてふさわしいのではないと思われる。AI が出力した結果を、AI を使わずに調整した者も発明者になると思われる。一方、特化型 AI 開発者は、最終的な発明とは解いている課題が異なるため、発明者にはならないと考える。（自動車 2）
- 特化型 AI の発明に対しては、その開発者を発明者として認定すべきである。しかし、特化型 AI が自律的に何かを生み出す時代が到来したとして、当該特化型 AI の開発者を、当該特化型 AI が生み出した発明の発明者とすべきかどうかについては判断しかねる。（電機・情報通信 2）
- 開発者から離れて特化型 AI を使用するシチュエーションが想定しづらく、もう少し社内で議論を重ねる必要があると考えている。特化型 AI を利用して創出した発明に、特化型 AI の開発者がどの程度関与していれば、発明者と言えるほどの関与があったとすべきなのか、その線引きについては議論が必要であると認識している。（電機・情報通信 3）

³⁰¹ 「発明創作への貢献度等で判断すべきとの意見」に掲載した意見の再掲

- 設問の例に挙げられている、ファインチューニングを行った者、プロンプトエンジニア、特化型 AI 開発者については、発明者に含むべきではないと考えている。(電子機器 1)
- ファインチューニングを行った者、プロンプトを作成して AI に指示した者は発明者として認めるべきと考える。一方、AI 開発者は、発明者ではないと思われる。(化学 1)

○ファインチューニングを行った者の発明者性に関する意見

〔ファインチューニングを行った者が発明者となる可能性があるとの意見〕

- 最終成果物である発明の創作において、具体的、現実的に寄与した者が発明者になり得ると考える。ファインチューニング、プロンプト作成、特化型 AI 開発の結果、はじめて発明が完成した場合には、それらに貢献した者は発明者になり得ると考える。AI 開発者がそのまま、AI が予測した化合物の発明者になるという意味ではなく、「最終物である化合物の発明の創出に貢献したもの」であれば発明者になりうるという意味であり、そういう意味では、例示されているプロンプト作成者についても、プロンプトが素晴らしかったことによって優れた化合物ができるのであれば、化合物の発明に貢献した、と判断できるのではないかと考えている。(製薬 1)³⁰²
- ファインチューニングを行った者、プロンプトを作成して AI に指示した者は発明者として認めるべきと考える。一方、AI 開発者は、発明者ではないと思われる。(化学 1)³⁰³

〔ファインチューニングを行った者が発明者となることは想定しづらいとの意見〕

- ファインチューニングを行うエンジニアやプロンプトエンジニアから意見を聴取したところ、彼らがファインチューニングやプロンプトを工夫した結果出力された発明の発明者になることは非常に違和感があるとのことである。彼らがプロンプトをどのように工夫するか、特定の目的のために生成 AI をどのようにカスタマイズするかといった発明の発明者にはなり得るが、そのアウトプットの発明者になることはイメージが湧かないと言っていた。一方、誰がアウトプットの発明者になり得るか考えた場合、AI が生成した発明に経済的・社会的価値を認めた者がふさわしいのではないかという意見があった。発明者認定基準について厳密に議論を行ったわけではないが、実務上の感覚としてはそのような意見が得られた。(電機・情報通信 1)
- 設問の例に挙げられている、ファインチューニングを行った者、プロンプトエンジニア、特化型 AI 開発者については、発明者に含むべきではないと考えている。(電子機器 1)³⁰⁴

○プロンプトエンジニアの発明者性に関する意見

〔プロンプトエンジニアが発明者となる可能性があるとの意見〕

- AI を操作したかどうかで判断すると、設問の例に挙がっている中ではプロンプトエンジニアが発明者としてふさわしいのではないと思われる。AI が出力した結果を、AI を使わずに調整した者も発明者になると思われる。一方、特化型 AI 開発者は、最終的な発明とは解いている課題が異なるため、発明者にはならないと考える。(自動

³⁰² 「発明創作への貢献等で判断すべきとの意見」に掲載した意見の再掲

³⁰³ 〔特化型 AI 開発者が発明者となることは想定しづらいとの意見〕に掲載した意見の再掲

³⁰⁴ 〔特化型 AI 開発者が発明者となることは想定しづらいとの意見〕に掲載した意見の再掲

車 2) ³⁰⁵

- 最終成果物である発明の創作において、具体的、現実的に寄与した者が発明者になり得ると考える。ファインチューニング、プロンプト作成、特化型 AI 開発の結果、はじめて発明が完成した場合には、それらに貢献した者は発明者になり得ると考える。AI 開発者がそのまま、AI が予測した化合物の発明者になるという意味ではなく、「最終物である化合物の発明の創出に貢献したもの」であれば発明者になりうるという意味であり、そういう意味では、例示されているプロンプト作成者についても、プロンプトが素晴らしかったことによって優れた化合物ができるのであれば、化合物の発明に貢献した、と判断できるのではないかと考えている。(製薬 1) ³⁰⁶

[プロンプトエンジニアが発明者となることは想定しづらいとの意見]

- ファインチューニングを行うエンジニアやプロンプトエンジニアから意見を聴取したところ、彼らがファインチューニングやプロンプトを工夫した結果出力された発明の発明者になることは非常に違和感があるとのことである。彼らがプロンプトをどのように工夫するか、特定の目的のために生成 AI をどのようにカスタマイズするかといった発明の発明者にはなり得るが、そのアウトプットの発明者になることはイメージが湧かないと言っていた。一方、誰がアウトプットの発明者になり得るか考えた場合、AI が生成した発明に経済的・社会的価値を認めた者がふさわしいのではないかという意見があった。発明者認定基準について厳密に議論を行ったわけではないが、実務上の感覚としてはそのような意見が得られた。(電機・情報通信 1) ³⁰⁷
- 設問の例に挙げられている、ファインチューニングを行った者、プロンプトエンジニア、特化型 AI 開発者については、発明者に含むべきではないと考えている。(電子機器 1) ³⁰⁸

○AI の出力結果を評価・調整した者が発明者となり得るとの意見

- AI を操作したかどうかで判断すると、設問の例に挙がっている中ではプロンプトエンジニアが発明者としてふさわしいのではないかと思われる。AI が出力した結果を、AI を使わずに調整した者も発明者になると思われる。一方、特化型 AI 開発者は、最終的な発明とは解いている課題が異なるため、発明者にはならないと考える。(自動車 2) ³⁰⁹
- ファインチューニングを行うエンジニアやプロンプトエンジニアから意見を聴取したところ、彼らがファインチューニングやプロンプトを工夫した結果出力された発明の発明者になることは非常に違和感があるとのことである。彼らがプロンプトをどのように工夫するか、特定の目的のために生成 AI をどのようにカスタマイズするかといった発明の発明者にはなり得るが、そのアウトプットの発明者になることはイメージが湧かないと言っていた。一方、誰がアウトプットの発明者になり得るか考えた場合、AI が生成した発明に経済的・社会的価値を認めた者がふさわしいのではないかという意見があった。発明者認定基準について厳密に議論を行ったわけではないが、実務上の感覚としてはそのような意見が得られた。(電機・情報通信 1) ³¹⁰

³⁰⁵ [特化型 AI 開発者が発明者となることは想定しづらいとの意見] に掲載した意見の再掲

³⁰⁶ 「発明創出への貢献度・役割で判断すべきとの意見」に掲載した意見の再掲

³⁰⁷ [ファインチューニングを行った者が発明者となることは想定しづらいとの意見] に掲載した意見の再掲

³⁰⁸ [特化型 AI 開発者が発明者となることは想定しづらいとの意見] に掲載した意見の再掲

³⁰⁹ [プロンプトエンジニアが発明者となる可能性があるとの意見] に掲載した意見の再掲

³¹⁰ [ファインチューニングを行った者が発明者となることは想定しづらいとの意見] に掲載した意見の再掲

問 ii-8

発明者認定において考慮が必要な発明の性質はどのようなものだと考えますか？
(例：AI が関与する発明に限る、等)

本設問は、AI が関与する発明以外にも、発明者認定において課題や懸念が生じ得るような発明が存在するか否か、AI が関与する発明のどのような性質が発明者認定の課題や懸念となり得るかを確認する趣旨である。

現時点では AI が関与する発明以外に発明者認定に課題が生じ得る事例は想定されていないとの意見が多かった。また、現在は AI を利用していても人間の寄与が大きい事例がなく、発明者認定の考慮が必要な発明には特に直面していないとされる。一方、将来的に発明の大部分に AI が関与した場合や特化型 AI の成果物である発明については、発明者の判断が難しくなるとの指摘があった。また、共同研究や複数人が関与する発明では、貢献度の認定に注意が必要であり、人以外が関与した場合には切り分けが難しくなるとの意見もあった。さらに、発明創作への AI の関与度合いや技術分野ごとに発明者認定基準を区別することの可否や是非について検討が必要であるとの指摘があった。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○発明者認定において考慮が必要になると想定される発明は、現時点では AI が関与する発明に限るとの意見

- 現行法の「自然人のみが発明者になれる」という考え方を変える必要がないとすると、例に挙げられているような「AI が関与する発明」ぐらいしか現時点では思いつかない。(自動車 1)
- 現在、発明者認定は各部署に任せているため、各部署を信頼している限りは、知財部において課題や懸念は生じていない。ただし、AI 技術が進展してきたときに、発明者認定に困ることはあるだろうと想定している。一方、「このようなときは AI が発明者となり、従業員は発明者とはならない」と言ったところで、従業員は自身が発明者であると言ってくるだろう。その場合、知財部では真の発明者を見破れない懸念はあるが、言ってきたことを信じるしかなく、従業員と争ったところで意味がないため、今と同じように対応していくことになると思われる。(自動車 2)
- 現状、当社においては、AI が関与する発明以外に、発明者認定において課題が生じ得る事例は認識していない。(電機・情報通信 1)
- 問 ii-6 で回答したように、複数人が関わる発明における発明者認定において、人が技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した場合であれば、発明の範囲を調整することによって切り分け可能であると考え。しかしながら、人以外が技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した場合、発明のどの部分に関与したかで切り分けることが難しくなる。AI は対話型で発明を創作していくことも考えられるし、従来のソフトウェアツールであっても、シミュレーター等が提案したものを人が改良して創作していることもあり、どこまでは機械が行い、どこまでは人が行っているのか、切り分けが難しくなると思われる。(電子機器 1)
- 発明の大部分に AI が関与した場合は考慮が必要かもしれないが、現時点ではそのような事例はない。(化学 1)
- 特化型 AI の成果物である発明の発明者は誰か、という判断は難しくなると思われ

る。(研究機関1)

○現時点で考慮が必要になると想定される発明は思いつかないとの意見

- AI を利用していたとしても、結局は人間の活動の寄与が大きい事例しか存在しないため、発明者認定の考慮が必要な発明には特に出会っていない。(電機・情報通信2)

○発明者認定の実務運用に関する意見

- 現在、発明者認定は各部署に任せているため、各部署を信頼している限りは、知財部において課題や懸念は生じていない。ただし、AI 技術が進展してきたときに、発明者認定に困ることはあるだろうと想定している。一方、「このようなときは AI が発明者となり、従業員は発明者とはならない」と言ったところで、従業員は自身が発明者であると言ってくるだろう。その場合、知財部では真の発明者を見破れない懸念はあるが、言ってきたことを信じるしかなく、従業員と争ったところで意味がないため、今と同じように対応していくことになると思われる。(自動車2)³¹¹

○共同研究・複数人が関与した発明における課題

- 共同研究において、基礎技術に基づいて新たな発明を生み出した場合、その新たな発明の発明者による貢献度の認定には注意が必要ではないかと考えている。問題となっている具体的な事例を把握しているわけではない。(電機・情報通信3)
- 問 ii-6 で回答したように、複数人が関わる発明における発明者認定において、人が技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した場合であれば、発明の範囲を調整することによって切り分け可能であると考えられる。しかしながら、人以外が技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した場合、発明のどの部分に関与したかで切り分けることが難しくなる。AI は対話型で発明を創作していくことも考えられるし、従来のソフトウェアツールであっても、シミュレーター等が提案したものを人が改良して創作していることもあり、どこまでは機械が行い、どこまでは人が行っているのか、切り分けが難しくなると思われる。(電子機器1)³¹²

○AI を利用して創作した発明の類型・技術分野ごとの発明者認定基準の検討に関する意見

- AI を全く用いない発明、AI を利用して創作した発明、いわゆる AI 自律発明の定義を明確にした上で、それぞれの発明者認定基準に差を設けることの可否と是非を検討すべきと考える。また、医薬品業界と電気機器業界では、AI 自律発明の出現の可能性が異なることが予想され、技術分野によって発明者認定の判断基準に差を設けることの可否と是非も検討すべきと考える。これまでの自然人が発明者である発明と AI 自律発明で取り扱いを変える場合、どちらかの発明であると詐称する場合がでてくることが考えられる。(製薬1)

問 ii-9

発明の創作に関与した者のうち、発明者として認めるべきと考える役割はどのようなものだと考えますか？

³¹¹ 「発明者認定において考慮が必要になると想定される発明は、現時点では AI が関与する発明に限るとの意見」に掲載した意見の再掲

³¹² 「発明者認定において考慮が必要になると想定される発明は、現時点では AI が関与する発明に限るとの意見」に掲載した意見の再掲

(課題の提供を行ったもの、課題解決の方向づけを行ったもの、着想の具体化を行ったもの、AI生成物の効果を認めた者等)

発明者の認定においては、特定の役割に重きを置くのではなく、現行の考え方に沿って個別具体的に判断すべきとの意見が多く見受けられた。その中で、「新しい着想をした者」や「新しい着想を具体化した者」を基準とする運用で問題は生じていないとの意見や、単なる補助者・助言者、命令を行った者等は発明者として認めるべきでなく発明への貢献度に基づき判断すべきとの意見があった。

発明者として認める／認めない具体的な役割・行為としては、「課題解決の方向づけを行った者」、「着想の具体化を行った者」は発明者として認定され得るとの意見が多かったが、「課題の提供を行った者」、「AI生成物の効果を認めた者」については、意見が分かれた。

AIを利用して創作した発明におけるプロンプトエンジニアについては、課題や課題解決の方向性を入力する役割が現行の発明者と近いと考えられるとの意見があった。

いずれにしても、発明者認定にあたっては、発明に関与した者を特定し、各々の貢献度合いを個別に判断する必要があるとの認識が示された。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○発明者認定の基準・考え方に関する意見

- 特定の役割に重きを置くというよりも、発明の技術的特徴部分に貢献した者を発明者として認めるべきと考えている。(自動車1)
- どの段階であっても知的貢献(何も考えずにAIシステムのボタンを押すだけではない)を自主的に行った者を発明者として認めるべきではないかと考えている。(電機・情報通信1)
- 当社では、「新しい着想をした者」、もしくは「新しい着想を具体化した者」という基準で問題なく運用できているため、発明者認定について議論になることがない。(電機・情報通信2)
- 現在は、技術的思想を現実に創作した役割を担った者を発明者として認めているため、本設問の括弧内に記載された者が技術的思想を現実に創作した役割を担っていれば発明者として認められ得ると考えている。(電機・情報通信3)
- 発明者として認めるべきと考える役割は特にない。従来の方で判断すればよいと考えており、従来の方々に準じれば括弧内の自然人は発明者として認定される確率が高いと思われる。(電機・情報通信4)
- 自然人のみが発明者に該当することを前提として、従来の通説どおり、発明の創作行為に現実に加担した者が発明者として認めるべきであり、単なる補助者・助言者、命令を行った者等は発明者にはならないと考える。(電子機器1)
- 発明への貢献度に基づいて判断すべきと考える。(研究機関1)

○発明者として認める／認めない具体的な役割・行為

- 現在も、基本的には、「課題の提供を行った者」、「課題解決の方向づけを行った者」、「着想の具体化を行った者」については発明者として認定している。一方、「AI生成物の効果を認めた者」については、誰でもできる行為であるため発明者として認めるべきでないとする意見もある。(自動車2)
- プロンプトエンジニアに関しては、課題を入力したり、課題解決の方向性を入力したりすることを考えると、現在認定されている発明者と近い役割になると思われる。

(自動車 2)

- 問 ii-4 で回答した通り、例えば、化合物の創作に関して、以下の貢献を行った者を発明者と認定し得ると考える。
 - 課題候補の抽出の場合：新しい課題の作成
 - 解決手段候補の抽出の場合：上記課題を認識し(i)~(iv)の学習データセット作成・条件設定、(viii)の毒性予測モデル（毒性が出る可能性を予測）、(ix)リード化合物の選出（例、3化合物程度）および合成展開
 - 効果の検証の場合：(x)の in-vitro/wet 試験およびその結果に基づく有用化合物の選出
- しかしながら、AI 自律発明を保護する場合に自然人の関与を条件とする場合には、AI にプロンプト指示を行った者なども発明者や特許を受ける権利を有する者に含める選択肢も考えられる。（製薬 1）
- 課題の提供を行った者、課題解決の方向づけを行った者、着想の具体化を行った者、AI 生成物の効果を認めた者、いずれについても発明者としての役割があり得るのだろうと考えている。当社においても、発明創出のプロセスの一部のみで貢献した者でも発明者になり得る場合がある。（製薬 2）
 - よく知られている課題を提供する場合と、特徴的な課題を提供する場合でも判断は異なると考えられ、課題解決の方向付けや着想の具体化、AI 生成物の効果認定についても同様のことが言える。例えば、誰が行っても同じ結果が出るルーチンな実験を行った者が発明者となり得るかについては、疑問が生じ得るだろう。結局のところ、誰かを発明者として認定しなければならない以上、発明に関与した者を特定し、各々の貢献度合いを判断していく必要があると考えられる。（製薬 2）
 - 単なる「課題の提供を行った者」は発明者にならないと考える。「課題解決の方向づけを行った者」に関しては、具体的な方向づけを行ったのであれば発明者として認められるべきである。「着想の具体化を行った者」も発明者として認められるべきであると考ええる。「AI 生成物の効果を認めた者」については AI 生成物を効果検証した者と捉えれば発明者として認められるべきであると考ええる。（化学 1）

問 ii-10

発明者として認定し得る貢献の度合いや、逆に発明者として認定すべきでない類型等についてどのように考えますか？

発明者認定については、現行の考え方・運用を維持すべきとの意見が多かった。

AI を利用した発明においては、発明の課題や解決手段を AI に入力し、生成された複数案から最適なものを選択・修正し、効果検証やプロンプトエンジニアリング等を行った自然人は発明者として認定されるべきとの意見が示された。

一方、単なる補助者・管理者、一般的な知識や情報を提供した者、単純作業のみを行った者、発明に関与しない AI 開発者等は発明者として認定すべきでないとされた。特化型 AI の開発者についても、特定の発明に直結しない場合は発明者に該当しないとの指摘があった。また、自然人が全く関与しない場合は発明者認定が困難であり、発明者適格性は人の創作的寄与の有無に着目して判断すべきとの意見があった。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○現行の考え方・運用を維持すべきとの意見

- 当社では、「新しい着想をした者」、もしくは「新しい着想を具体化した者」という基準で問題なく運用できているため、発明者認定について議論になることがない。(電機・情報通信 2)
- 技術的思想を現実に創作した役割を担った者が発明者であると考えているため、創作に関与していない単なる管理者等は認定すべきでないと考えている。(電機・情報通信 3)
- 認定の考え方は従来どおりでよいと考える。(電機・情報通信 4)
- 現行の考え方に基づいて判断されるべきと考える。(電子機器 1)

○AI を利用して創作した発明において発明者として認定すべき者・基準

- 具体例を挙げると、発明の課題と解決手段のアイデアとなるような情報を生成 AI に入力し、生成 AI が提示した発明の複数案から最適なものを選択し、再度生成 AI に入力してブラッシュアップした場合、そのやり取りをしていた自然人は発明者として認定してよいのではないと思われる。(電機・情報通信 4)
- 技術的課題の解決手段を具体的に着想した者、AI の出力を評価して、適切なものを選択したり、修正したりしながら効果検証した者等は、発明者として認めてもらわなくては困る。また、AI が正しく出力できるようにファインチューニングやプロンプトエンジニアリングを行った者も発明者として認められるべきである。(化学 1)

○発明者として認定すべきでない者・類型

- 知的貢献を定量的・定性的に表現することは難しい。逆に発明者として認定すべきでない類型について考えると、従来の考え方と同様、単なる補助者・管理者、一般的な知識や情報を提供しただけの者は、発明者として認定すべきではないと思われる。(電機・情報通信 1)
- 技術的思想を現実に創作した役割を担った者が発明者であると考えているため、創作に関与していない単なる管理者等は認定すべきでないと考えている。(電機・情報通信 3)
- 単なる補助者や単なる課題の提示者、管理職・上司であるだけの者、発明に関与しない一般的な AI の開発者等は発明者ではないと考えられる。(化学 1)
- 追加データを取得した者を発明者として認められないかとの議論はあった。ただし、実質的にその者を発明者として認めるべきか否かの議論までは至っていない。また、従来同様、単純作業を行っただけの者は発明者として認めるべきでない等の意見もあった。(研究機関 1)

○特化型 AI 開発者の発明者認定に関する意見

- 特化型 AI の開発者に関しても、特定の発明を生み出すことに特化した AI であれば開発者が発明者になることもあり得るが、化学分野に特化した AI というような範囲の広いものであれば開発者は発明者にはなり得ないと考える。(化学 1)

○発明者認定における自然人の関与

- 一般的ではあるが、自然人が全く関与しないような場合、発明者認定は難しいと考えている。(自動車 1)
- 自然人の発明者適格性は、i) 具体的課題を解決する目的の有無と ii) 課題解決に向けた創作的寄与の有無で判断し、判断に際しては、AI と人の相対的な貢献度合いを比較せず、あくまでも人の貢献の有無に着目するべきであると考えている。また、審査官等

や裁判官が人の貢献の有無や程度を判断できない場合には、発明者適格あり、と扱うべきであるとする。 (製薬 1)

問 ii-11

以上を踏まえて、AI を利用して創作した発明を念頭に置いた場合、次の点について御意見を聞かせください。

- a) 発明者に関する現在の考え方を変更すべきか
- b) (変更する場合) どのような者をどのような基準で発明者とすべきか
- c) (変更する・しないにかかわらず) 発明者の認定に関する公的な指針を整備すべきか

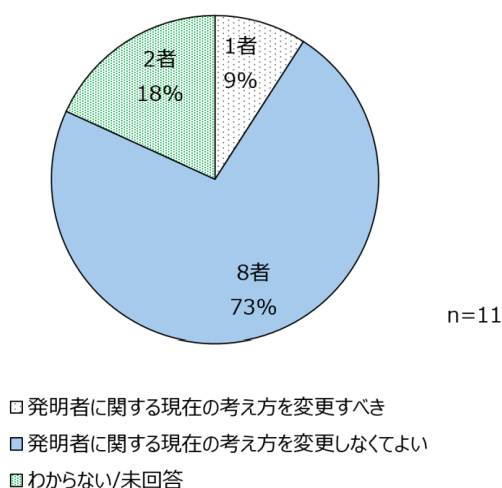
問 ii-1 から問 ii-10 においては、AI を利用して創作した発明に関する現行制度の課題や発明者認定の在り方について、様々な観点から質問・確認を行った。問 ii-11 では、これまでの設問を踏まえ、今後の AI を利用して創作した発明を見据え、現行の発明者認定の考え方を変更すべきか否か、変更すべき場合にはどのような基準とすべきか、さらに発明者認定に関する公的な指針を整備すべきかについて、質問及び意見聴取を行った。

a) 発明者に関する現在の考え方を変更すべきか

発明者に関する現在の考え方を変更すべきかについての問いに対しては、11 者中 8 者が「変更する必要はない」と回答した。なお、変更の必要はないとする回答の中には、プロンプトを入力した者については状況に応じて発明者として認めるべきとの意見も含まれていた。

一方で、現在の発明者認定の考え方では、AI に新規の課題を入力した者や、AI が創作した発明を評価した者などが発明者から除外されてしまう場合には、基準の見直しが必要であるとの意見も見受けられた。

図表 14 発明者に関する現在の考え方を変更すべきか



発明者に関する現在の考え方を 変更すべき	発明者に関する現在の考え方を 変更しなくてよい	わからない/未回答
1者	8者	2者

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○発明者に関する現在の考え方を変更しなくてよいとする意見

- 現在の考え方を変更する必要はないと思われるが、プロンプトエンジニアについては、プロンプトの入力のしかたによって AI に示唆を与え、出力に影響を与える役割を有するため、状況に応じて AI を利用して創作した発明における発明者に含めてよいと考えている。(自動車 2)
- 発明者に関する現在の考え方を変更する必要はないと考えている。(電機・情報通信 2)
- 現在のインターネットや他のツールを利用した場合と同じ判断で問題ないと考えている。(電機・情報通信 3)
- 現時点では発明者認定に関しては引き続き自然人を前提とする、という認識である。(製薬 1)
- 自然人が発明者に該当する場合を前提としているが、考え方を変更すべきでない。その上で、公的な指針を整備したほうが対応しやすくなる。(電子機器 1)
- AI や MI 等のツールを利活用していたとしても、それによって発明者認定の基準や考え方が区別されるものではないと思われる。(化学 1)

○発明者の基準や考え方の変更を検討すべきとする意見

- AI に新規の課題を入力した者、AI が創作した発明を評価した者等が、現行法で発明者として認定されるのか否かが明確ではないが、認定されないのであれば、ある程度の貢献をした者については認定されるように考え方を変更すべきではないかと思う。(電機・情報通信 1)

○今後の議論や検討の必要性を示す意見

- どのような発明者基準とすべきか明確な答えは持ち合わせていないが、AI を活用して知財活動を行っていく上で障害とならないように議論は必要であると認識している。併せて、グローバルに事業を行っているため、諸外国との調和が取られることが望ましい。(自動車 1)
- 3つの方法論があると考えられる。1つ目は、学識者の方が仰っていることでもあるが、「AI を発明者として認めてしまう」ことである。この場合は、AI 自律発明も特許法上の発明にすることや、AI を発明者として認定する、といった手法があると考えられる。2つ目は、先ほども話題に挙げたように、人が大きな貢献はしてないが、プロンプトを入力している、薬理実験の操作をしているなど、「従来は発明者として認められない者も発明者として認めていく (=発明者認定の基準を下げる)」という方法論である。最後の3つ目としては、「AI の創作者、開発者を発明者として認めていく」ことである。このように3つのオプションが考えられるが、我々としてもどれがベストな選択であるかわからないため、有識者の方の意見も聞きながら、慎重に検討していく必要があると思っている。(製薬 1)

b) (変更する場合) どのような者をどのような基準で発明者とすべきか

発明者に関する現在の考え方を変更すべきと回答した者からは、現行の認定基準よりも緩やかに発明者を認定できる「発明の完成に創造的に貢献した者」といった基準が望ましいとの意見が挙げられた。

実際の意見は以下枠内のとおりである。

- AIを利用して創作した発明を念頭に置くと、「発明の完成に創造的に貢献した者」であると考えており、現行の認定基準よりも少し緩くなるイメージである。(電機・情報通信 1)

c) 発明者の認定に関する公的な指針を整備すべきか

ヒアリング結果によれば、多くの企業等から公的な指針やガイドラインの整備を求める意見が寄せられた。特に、プロンプトエンジニアなど AI に関与する者がどのような場合に発明者として認定されるかを明確にする指針が有用であるとの意見があった。一方で、現時点では指針整備のニーズはないとする意見も見受けられた。

ガイドラインの内容については、厳密な規定よりも解釈や例示を重視した形式が実務上有効であるとの声が多数あった。さらに、発明者認定の審査運用に関して、AI を利用したことによって特許取得が阻害される事態を避けるべきとの懸念も表明されている。全体として、AI 技術の進展に対応した柔軟かつ実務的な指針の整備が求められている。

なお、企業等へのヒアリングは、AI を利用して創作した発明における発明者の考え方について詳細に記載された米国の「AI 支援発明に関する発明者資格ガイダンス」³¹³が撤回される 2025 年 11 月 28 日より前に実施している。

主な個別の意見は以下枠内のとおりである。

○公的な指針・ガイドラインの整備を求める意見

- 公的な指針は整備いただけなのであればありがたい。(自動車 1)
- 公的な指針はあったほうがよい。例えば、プロンプトエンジニアについて、どのような場合であれば発明者になるかといったことが示されていると有用であると考え。(自動車 2)
- 公的な指針を整備すべきであると考え。技術者から「どのような者が発明者になるのか」と質問を受けることがあり、現状は、問 ii-4 で回答したように学説に基づいた基準で回答している。一方、その基準がどこまで確実なものなのかが明確でなく、公的なガイドラインに従って判断できるようになれば、実務者としてはありがたい。(電機・情報通信 1)
- AI を利活用した場合の発明者の考え方を示すガイドラインや事例集があるとよい。法改正に至らなくても、何らかの指針を出していただくとありがたい。(電機・情報通信 4)
- AI や MI 等のツールを利活用していたとしても、それによって発明者認定の基準や考え方が区別されるものではないと思われる。一方、ガイドラインのようなものはあった方が、基準への当てはめが行いやすくなる考える。(化学 1)
- AI を利用して創作した発明における発明者認定の基本的な考え方を示す指針を期待している。(研究機関 1)

³¹³ Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025 年 12 月 11 日]

○公的な指針・ガイドラインの整備に対して今のところニーズはないとする意見

- 当社から「公的な指針を整備してほしい」という要望は特にはない。もちろん、整備されるとなれば、どのような内容であるのかは関心がある。また、内容によっては当社にも関連しうるため、議論に参加したい。ただし、現時点では整備してほしいというニーズはないということである。(電機・情報通信 2)

○ガイドラインの内容や運用に関する意見

- 発明者認定のガイドラインに、発明類型ごとに「こういった者が発明者として認められる」という例示を複数入れていただく形であれば、発明者の漏れという観点ではリスクが軽減されるのではないかと考えられる。(製薬 1)
- 創作に対する寄与は必要であると思われるものの、そのハードルを明確に定めてしまうことは適切でないように思う。発明者の認定ハードルが高すぎるがゆえに、発明者不在となり、特許が取得できなくなってしまう事態を避けたいと考えている。国際的調和という観点に関しても、当社は日本以外でも権利取得可能な国では全て取得する方針を取っているため、国ごとに発明者認定の基準が異なることは望ましくない。特に、ある国では真の発明者として認められるが、他の国では発明者として認められないという漏れが発生してしまうことは避けたい。そのようなリスクが発生しないガイドラインを出していただきたいと考えている。(製薬 2)
- 現状、自然人同士の共同発明であってもそこまで厳格な基準で認定されているのかどうか分からないところ、ガイドラインをあまりに厳格にしてしまい、「AIの関与がこの程度あれば特許にならない」という一律の線引きがされてしまうと、企業としてはそれに対する対策を打つ必要性が生じる懸念がある。むしろ、「そこまで厳格でなくてよい」というような方向性でガイドラインが作成されたほうが実務上対応し易い。(電機・情報通信 1)
- 有用だと思われるのは、「このような事例では発明者と認定されない」という明らかな NG パターンの事例集である。「発明者だと認定できる事例」についても明文化されることが望ましいが、書きぶりによっては、産業の発展に寄与する可能性も、逆に混乱を生じさせる可能性もあるので書きぶりが難しいと思われる。(電機・情報通信 2)
- あまり縛りが無い、事例集のような形が好ましいと思われる。実務の際に判断に困らないようにするものがあるとよい。(電機・情報通信 4)
- 指針は、厳密に当てはめるツールだと、応用が利かなくなる。発明者認定の解釈を助けるもの、当てはめの例示のようなものがあるとよい。現在の審査基準で特許庁が示しているような形式でよいと思う。(電子機器 1)
- 国際的な動向や技術の進展がどうなるか分からない中、現時点で厳密なガイドラインを策定することは難しいと思われる。(化学 1)
- 運用に踏み込んだ規程は、どのように活用されるかわからず、リスクがある。権利保護や公共性を考慮した発明者認定の考え方をメッセージとして出していただく必要があると考えている。(研究機関 1)

○今後の議論や慎重な検討の必要性を示す意見

- 今後 AI が自律的に発明を行った場合には、慎重に議論を進める必要があると考えている。AI を発明者とした出願に関する事件もあったため、公的な指針があった方が今後の混乱を防げるのではないかと考える。厳密な法律であっても、事例集のような緩やかなものであっても、どちらでもよいと考えている。(電機・情報通信 3)

- 本本当に AI 自律発明が生まれてくるかどうか分からない現状において、いきなり法改正といった大きな改革をしてしまうよりは、ソフトランディングで、まずはガイドラインのようなものから始めて、状況を見ながら変えていくのがよいのではないかと考えている。(製薬 1)

○発明者認定の審査・運用に関する懸念

- 現状、発明者を審査段階で実体的に調査されることはないが、AI 発明によって発明者の存否を審査基準のような形で判断し、発明者が存在しないことにより特許として認めないという結論に至ってしまう流れが形成されることは避けていただきたい。(製薬 2)

(iii) 「引用発明適格性」論点

問 iii-1

AI は短時間で多量の技術情報を生成可能であり、その中には実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容も含まれます。こうした AI が生成した技術情報により、懸念が生じると考えますか？また、具体的にどのような懸念が生じるか教えてください。

(例：出願の阻害、拒絶理由への対応等)

ヒアリングでは、AI が生成した技術情報についても、公開されている以上は引用発明とすべきとの意見が多かった。一方で、AI が短期間に大量の技術情報を生成・公開することにより、特許査定ハードルが高まり、企業の特許出願活動や特許ポートフォリオの構築に影響を及ぼすことへの懸念も指摘された。また、AI 生成情報の大量公開に伴い、先行技術調査のコストが増大し、相対的に特許出願のメリットが低減する可能性についても意見があった。

実施可能性が不明確な情報や虚偽情報が引例となることへの懸念が複数示されており、現行の審査基準に基づき実施可能性を満たさない AI 生成情報を引用しないことで、こうした懸念は一定程度緩和できるとの意見もあった。しかし、AI はもっともらしい情報を出力する傾向があり、特に化学分野等では虚偽情報か否かを外観から判断することが困難であるとの指摘も見受けられた。加えて、企業によっては AI を活用して大量の技術情報を公開し、他社の権利取得や権利行使を阻止する戦略を採用する可能性があるとの意見もあった。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○AI が生成した技術情報であっても引例とすべき／引例とすることに懸念はないとの意見

- AI が生成した技術情報であっても、技術的には尤もであることもある。AI によって生成された技術情報であることを理由に引例とせず、特許出願を拒絶しなかったとしても、その AI による技術情報が公開されている事実はある。AI が生成した技術情報を引例として使えないがために、それよりも劣る発明が特許されるのは不道理ではないか。そうなると、特許法の趣旨が形骸化する恐れがあると思われる。(自動車 2)
- 特許出願前に AI が生成して公開されているものであれば、現在のインターネット上の情報等と同様、引用発明としてよいと考えている。出願前に公知になっている技術

に関しては、それが虚偽であるか否かにかかわらず考慮に入れた上で出願している。そのため、実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が含まれるような文献を引用された場合であっても、引例に不備があれば、特許出願に係る発明とは差異が存在していると考えられる。差異が存在すれば、意見書で反論することが可能である。したがって、AI生成物であっても、内容に不備があれば、特許発明とは差異が存在し、反論ができると考えており、特に懸念はないと思われる。(電機・情報通信3)

○AIが生成した大量の技術情報により特許査定のハードルが高まることへの懸念

- AIが大量に技術情報を生成して、それが引例となるのであれば、出願・権利化に影響が出てくるのではないかと懸念はある。(自動車1)
- AIが生成した技術情報を大量にWEBで公開する人も出てくると想定されるため、それらをすべて引例とされると出願人としては困る。適切にタイムスタンプが押され、技術文献として成立している情報のみ引用する等の審査運用が行われなければ、企業において特許性があると判断される発明がなくなり、特許出願できるものもなくなると思われる。(自動車2)
- 企業が新たな技術を生み出し、特許出願を行った際に、AIが短期間に生み出した膨大な情報に基づき拒絶されるリスクは高まる。(電機・情報通信1)
- 懸念として感じていることは、AI生成物が簡単に大量に作成され、公開されることで、企業が特許ポートフォリオを構築する際に、適切な権利取得が阻害される恐れがあることである。虚偽の内容等を含む可能性よりも、大量出願・大量公開の方が懸念としては大きいと考えている。(電機・情報通信4)
- 過去にゲノム解析により、病気に関係しそうな遺伝子構造に関する出願が大量に出てきたことがある。結局は製薬として効果があるもののみ生き残り、ノイズとしての出願はあまり影響しなかった。一方、効果が不明確な段階で大量な出願が出てきたときに、本当に意義のある出願をしても邪魔される懸念は大いにあると思われる。したがって、そういった出願には追加データや裏付けが必要ではないかと考えている。ただし、AI自律発明においてそのような裏付けを説明することは難しいかもしれない。(研究機関1)

○技術分野・内容によって影響の大きさが異なるとの意見

- 技術内容にも依ると考えており、意匠に近い、外観でわかる技術であれば、AIが生成した文献が引用されて拒絶されやすいと思われる。一方、車の制御等、込み入った技術内容であれば、AIが大量に文献を生成することは難しいと思われる。領域によって、課題意識は変わってくると感じている。(自動車2)
- 機械分野においては、文献を見たときに、その内容が実施可能性を有するかどうかを理解し得る。内容が尤もであれば、引例とすべきであると考えられる。一方、化学分野における実験等では見ただけではわからない虚偽の内容が入っている可能性もあるかもしれない。(自動車2)

○AIが生成した実施可能性が不明、あるいは虚偽の技術情報が引例となることへの懸念

- AIのアウトプットが引用発明となった場合の実施可能性についても懸念があり、AIが生成した検証されていない情報で出願が拒絶されるのであれば、(もしかしたら新規性・進歩性の観点から仕方がないのかもしれないが、)出願人としては出願を行うメリットを感じられなくなってしまう可能性がある。(電機・情報通信1)
- AI単独で生成した技術か否かにかかわらず、実施可能性が不明確な内容や虚偽の内

容が含まれる技術情報は、特許適格性、引用発明適格性に懸念が生じることが予想される。(製薬 1)

- もっともらしい記載が増えていくのではないかと懸念している。当社としても事実ベース、実験ベースで担保されている情報が先行技術として望ましいものであると認識している。(製薬 2)
- 実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容を含む、AI が生成した文献によって、特許出願が阻害される可能性があり、懸念が生じる。(化学 1)
- 本来特許保護されるべき発明に係る特許出願が、虚偽の内容を含み、実施することができない技術情報に基づいて拒絶される懸念が生じる。(研究機関 1)

○先行技術調査に関するコスト増大に対する懸念

- AI のアウトプットが引用文献になるとすれば、出願前の先行技術調査においても膨大な文献を調査する必要があり、コストと出願によるメリットが見合わなくなる可能性がある。(電機・情報通信 1)
- 他社の動向を見ながら研究開発を行う中で、AI が生成した大量の技術情報に振り回されかねない。(化学 1)

○現行の審査基準を維持し、適切に運用すべきとの意見

- 審査官にて、引例適格性、すなわち「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（その方法を使用できる）ことが明らかでない」かどうかの判断を適切にできるのであれば、現状懸念はないと考える。(電子機器 1)
- AI により生成された技術情報が引用発明として扱われることによる影響はあると思われる。不明確・虚偽の内容が含まれる懸念は現在より高まるからである。一方で、AI により生成された技術情報がどうかは第三者には判断できないため、「AI が発明したかどうかで引用発明の適格性を判断する」という基準は機能しないだろう。「明らかに実施できないようなものは引用発明として認めない」ということは考えられるが、それは現行の審査基準と変わらない。AI により生成された技術情報が溢れる世界が到来することは覚悟しないといけないのではないかと考えている。(電機・情報通信 2)
- 実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が含まれる問題は、生成 AI の成果物に限った話ではないと理解している。現行の審査基準においても、そういった発明は引用されない運用になっていると認識している。(電機・情報通信 4)

○AI が生成した技術情報の戦略的活用の可能性に関する意見

- 立場によって回答が異なるものと思われる。例えば、標準技術特許に基づく特許料の支払が経営問題となるような企業（例えば、携帯端末メーカー）の立場からすると、次世代・次々世代の標準規格策定に向けてあり得る技術情報を AI に大量に生成させ、公開し、他社の権利化やパテントコントロールによる権利行使を阻止しようとする戦略もあり得る。一方、そういった戦略が非難されるべきことなのかと問われると、答えが出ないところではある。(電機・情報通信 1)

問 iii-2

仮に AI により生成された実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が拒絶理由の根拠となる場合、後に出願された発明は特許登録を受けられない可能性があります。この場合、例えば、次の点でどのような影響があると考えますか？

1. 発明に対する動機
2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機
3. 発明における AI の利用促進
4. 特許登録による権利化のインセンティブ
5. 産業の発達

AI が生成した情報が引用発明となることで、発明者のモチベーションや設備・開発投資への意欲が低下する可能性が指摘された。特許取得の難易度が上がり、権利化のインセンティブが減少することで、特許出願や産業の発達にも悪影響が及ぶ懸念が示されている。

一方で、特許制度の有無にかかわらず、製品・サービスの提供を目的とした開発投資や AI の利用は継続されるとの意見もあった。現行の審査基準を維持し、実施可能性や情報の確度を重視した運用が望ましいとする声もあり、分野によっては AI 生成物の影響が限定的であるとの意見も見受けられた。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○ 「1. 発明に対する動機」に関する意見

- 非常に難しい論点ではあるが、例えば AI が生成した情報が引用されることでこれまでのように特許を出せなくなるとすれば、発明者のモチベーションに何かしらの影響が出てくる可能性はある。一方、技術情報を AI が生成したかどうかの区別は難しいため、引用文献として認めざるを得ないのだろうと認識している。ただ、将来的にデジタルスタンプのような技術的手段で AI が生成したことがわかるようになれば、そういった懸念が解消される可能性もあると考えている。(自動車 1)
- 「1. 発明に対する動機」と「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」は低下するだろうと思われる。特許を取得する目的は、発明に独占権が付与され、それによって一定期間独占的に発明を実施でき、その期間に投資を回収できるからである。しかしながら、特許出願を行っても、AI が生成した真偽不明の情報によって拒絶されるのであれば、設備や開発に投資しない方がよかったのではないかとという経営判断になり得る。(電機・情報通信 1)
- AI 生成物が出願されずに開示された場合であっても、権利化する機会を奪われてしまうという懸念が考えられる。例えば、出願ではなく公知情報として開示された場合を想定すると、薬として「使えるかもしれない」と「使える」の差は非常に大きく、社内ではその差を明らかにする実験に、長年大量の人的リソース等を投入している。今後 AI やデータメイキング等によって生成・公開された確度の低い情報で発明をつぶされてしまうと、当社としても損害がかなり大きくなると考えている。(製薬 2)
- 「1. 発明に対する動機」にはそれほど影響はないと思われる。(化学 1)

○ 「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」に関する意見

- 「1. 発明に対する動機」と「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」は低下するだろうと思われる。特許を取得する目的は、発明に独占権が付与され、それによって一定期間独占的に発明を実施でき、その期間に投資を回収できるからである。しかしながら、特許出願を行っても、AI が生成した真偽不明の情報によって拒絶されるのであれば、設備や開発に投資しない方がよかったのではないかとという経営判断

になり得る。(電機・情報通信 1)³¹⁴

- 特許制度の有無にかかわらず、開発投資や AI の利用はなされるだろう。なぜなら、我々の目的は製品・サービスを顧客に提供することであって、発明の特許化はその手段にすぎないからである。もちろん、特許制度による開発投資のインセンティブが存在しているのは事実であり、そうしたインセンティブは棄損される懸念はある。現在でも、特許制度が有効に機能していない国において出願しない戦略をとることはある。日本でも特許制度が機能しなくなると同様の事態に陥りかねない懸念はある。(電機・情報通信 2)
- AI 単独で生成した技術か否かにかかわらず、実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が含まれる技術情報は、特許適格性、引用発明適格性に懸念が生じることが予想される。AI により生成された実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が拒絶理由の根拠となり、後に出願された発明が特許登録されない事態になった場合、特に「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」や「5. 産業の発達」にネガティブに働く可能性があると考えられる。(製薬 1)
- 「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」に関しては、虚偽情報が大量に出回れば技術開発に混乱や停滞が生じ得るリスクがある。(化学 1)
- 「3. 発明における AI の利用促進」に関する意見
 - 「3. 発明における AI の利用促進」、「4. 特許登録による権利化のインセンティブ」にはあまり影響がないと思われる。(化学 1)
- 「4. 特許登録による権利化のインセンティブ」に関する意見
 - 「4.特許登録による権利化のインセンティブ」についても、特許取得の難易度が上がり、特許出願をしても数パーセントしか特許にならず、一方で先行技術調査等のコストは上がっていくという状況になれば、権利化にコストをかけるべきでないという経営判断になり得、権利化のインセンティブも低下するだろうと思われる。(電機・情報通信 1)
 - 特許登録を受けられないとのことであれば、1~5 全てについて影響があると考えられる。特に特許ポートフォリオの構築に関係する、「4. 特許登録による権利化のインセンティブ」への影響は大きい。(電機・情報通信 4)
 - 1~3 については従前と変わらない(影響しない)と考えられる。4 については、拒絶理由回数が増加し対応コストが増えたり、審査の運用への疑問が生じたりすることで、インセンティブが低下する可能性も考えられる。5 については、権利化のインセンティブが低下すれば、出願が減少し、出願公開も減少する。それに起因して、産業の発達が阻害される可能性は考えられる。(電子機器 1)
 - AI が創作した発明が引例に含まれたとしても、拒絶理由の内容は今と変わらないと思われるが、拒絶理由の数が増えてしまう可能性がある。引用発明が AI によるものであっても人によるものであっても、その検証コストは現状と変わらないと思われるが、ボリュームが増えてしまうことにより、「4. 特許登録による権利化のインセンティブ」が低下する懸念は考えられる。(電子機器 1)
 - 「3. 発明における AI の利用促進」、「4. 特許登録による権利化のインセンティブ」にはあまり影響がないと思われる。(化学 1)

³¹⁴ 「1. 発明に対する動機」に関する意見」に掲載した意見の再掲

○「5. 産業の発達」に関する意見

- 「5.産業の発達」については、特許取得の難易度が上がった場合、誰かが発明し、特許出願をして拒絶されたものを真似して作れば、開発費をかけなくてよいということになるので、現行の特許法が意図する目的とは逆の方向に進み、産業の発達が阻害される可能性がある。(電機・情報通信 1)
- 1～3については従前と変わらない(影響しない)と考える。4については、拒絶理由回数が増加し対応コストが増えたり、審査の運用への疑問が生じたりすることで、インセンティブが低下する可能性も考えられる。5については、権利化のインセンティブが低下すれば、出願が減少し、出願公開も減少する。それに起因して、産業の発達が阻害される可能性は考えられる。(電子機器 1)³¹⁵
- AI 単独で生成した技術か否かにかかわらず、実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が含まれる技術情報は、特許適格性、引用発明適格性に懸念が生じることが予想される。AI により生成された実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が拒絶理由の根拠となり、後に出願された発明が特許登録されない事態になった場合、特に「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」や「5. 産業の発達」にネガティブに働く可能性があると考えられる。(製薬 1)³¹⁶
- そのような事態(物質特許が取得できない事態)が起こってしまうと、製薬のビジネスモデルにも大きな影響がある。自国に新薬メーカーを有する国は世界でも限られており、製薬産業は我が国において重要な産業の一つだと考えるが、5. の産業の発達という観点でも、当社だけでなく製薬業界全体にかなり大きな影響があると考えている。(製薬 2)
- 「5. 産業の発達」に関しては、情報に振り回され混乱したり停滞したりする懸念はある。(化学 1)

○その他の意見

- 1～5 の全てにおいて影響があると考えられる。(研究機関 1)
- 現行の審査基準通りに運用していけば、1～5 いずれについても影響はないと思われる。(自動車 2)
- 生成 AI による発明なのかどうかを判別するのは難しいと思われるため、現行審査基準のまま運用せざるを得ないのではないかと懸念がある。AI が生成したか否かを引用文献の要件に入れてしまうと、権利の安定性が損なわれ特許制度を毀損する懸念がある。(電機・情報通信 2)
- 仮に AI により生成された実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容が拒絶理由の根拠となる場合、特許出願に係る発明との差異が存在するはずであるため、意見書で反論することができ、問題はないと考える。(電機・情報通信 3)
- アプリケーション分野においては、AI が生成したものを実際に作れるのかという懸念はほとんどないと思われる。そのような物が作れるか否かは発明として課題を解決できるかどうかと同義と考えているが、化学や創薬分野とアプリケーション分野では課題のレベルが異なる。審査実態としても、化学や創薬分野とは課題を重視する度合いも異なると思われるため、AI が生成した発明が引用されるとしても、現状とあまり変わらないと思われる。「この内容は虚偽ではないか？」を疑う程度ではないかと思われる。(電子機器 1)

³¹⁵ 「『4.特許登録による権利化のインセンティブ』に関する意見」に掲載した意見の再掲

³¹⁶ 「『2.発明に関する設備や開発の投資に対する動機』に関する意見」に掲載した意見の再掲

- 少なくとも新規性の引用発明に関しては、ある程度裏付けがあり、確度が高い情報に引用発明適格性を持たせていただきたい。進歩性の論理付けに関しては、当業者がどのように考えるかをベースに判断されると理解しているが、新規性に関してはある程度引用発明を限定すべきであると考えている。実施されるかも不明で、裏付けもされていない、真偽の怪しい情報が先行技術になってしまうことによって、新しく特許が取れなくなってしまう事態になれば、画期的な薬が生み出される可能性を閉ざすことになってしまい、そのような結末は当社にとっても社会にとっても望ましくない事態であると考えている。(製薬2)

問 iii-3

特許制度において、引用発明適格性の要件は、どのような要件が望ましいと考えますか？また、仮に特許法上に規定を定めるとしたら、どのような規定が望ましいと考えますか？その理由を教えてください。

引用発明適格性の要件として自然人の関与を求めることは、実務上の判断・立証の困難さから現実的でないとの意見が多く示された。現行の審査基準に基づき、AI生成物であっても技術的思想や実施可能性を有する情報のみを引用発明とすべきであり、単なるデータベース情報や真偽不明な技術は排除すべきとの指摘があった。また、引用発明適格性の要件変更は不要であり、現行制度の解釈や運用で柔軟に対応すべきとの意見が複数見受けられた。その他に、引用発明は事実ベースで確度の高い情報に限定すべきとする立場や、諸外国との制度調和の必要性を指摘する声もあった。さらに、AIに関する学術誌の論文投稿要件が参考になるとの情報や、引用発明についても要旨認定を行うべきとの提案、審査実務へのAI利活用の可能性を示唆する意見も寄せられた。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○自然人の関与を引用発明適格性の要件とすることは現実的でないとする意見

- 技術分野に依ることは前提としつつ、AIによって生成されていたとしても、公知となった情報は引用すべきと考える。(自動車2)
- 自然人の関与があった場合にのみ引用発明とする考え方もあったが、文献を見てどこに自然人が関与しているかを判断したり、立証したりすることは難しいため、現実的ではないという結論に至った。(電機・情報通信1)
- どのような要件が適切か考えることは難しいが、少なくともAIが生成したか否かは区別が困難であるため、その点を要件にすることは正しい方向ではないと考えている。(電機・情報通信4)
- 現行の審査基準に基づき、AI生成物であったとしても偶々的を射たことを書いてあるのであれば引用せざるを得ないと考える。AIが生成したか否かで判断する基準を設けることは、難しいのではないか。(化学1)

○技術的思想を示し、実施可能性を有する技術情報を引用発明とすべきとの意見

- 現行の審査基準に記載されているとおり、実施可能性を考慮した引用発明適格性が要件としてふさわしいと考えている。それによって、AIが大量に生成した真偽不明の技術は引用発明とならず、実際に技術的に価値がある・実施できる発明のみが引用され、公平性および客観性も保たれるし、仮に出願が拒絶されてもそれであれば出願人としても納得感を得られるものであると考えている。法律上明文化した方が安心

感は得られると考えられる。(電機・情報通信 1)

- 単にデータベース上に記憶された化合物や組成物は引用発明とすべきでなく、排除してほしい。少なくとも実施可能性があったり、技術的思想が示されていたりする情報を引用発明とすべきである。(化学 1)
- AI 単独で生成されたか否かに関わらず、あらゆる開示が先行技術の対象になり得ることとした上で、AI で生成した開示が先行技術の地位を有するために必要な **How to make/Use** の開示レベルを審査基準等で明確にすることによって、審査実務の複雑化・手間を回避することができると思う。すなわち、AI で生成された開示のうち、先行技術としての開示十分性 (**How to make** 等) を満たしているものみに引用発明適格性を認められるべきであると思う。(製薬 1)

○現行の法令や審査基準を変更する必要はないとする意見

- 現行の審査基準で課題と感じていることはない。特許制度が上手く機能するための取組は、政府や特許庁だけに求めるものでもないと考えている。民間企業からも事例を共有して、共に作り上げていくことが必要だろう。(電機・情報通信 2)
- 現行の審査基準に記載の要件で問題はないと考えている。一方、今後 AI 生成物の公開が増えていった場合に、拒絶対応に影響を及ぼす可能性は否定できないと考えている。その対策として、審査において、ハルシネーションを含む文献は引用しないようにしていただければ好ましいと考えている。(電機・情報通信 3)
- 引用発明の内容が不明確であることや、虚偽の内容を含むことを条文の要件として落とし込むことは、それらの程度をどのように表現するのかといった問題もあり、難しいのではないと思われる。それよりも、現行制度の解釈や審査運用で対応したほうが、柔軟性もあって望ましいと思う。(電子機器 1)
- 特許法に新たな規定を設けるというよりは、現行の審査基準を徹底するという事である。(化学 1)

○事実に基づく情報を引例とすべきとする意見

- 製薬企業の立場としては事実ベース、確度の高い情報に限定していただくことが望ましいと考えている。(製薬 2)

○国際調和が必要であるとする意見

- 具体的に望ましい要件や規定に関するアイデアは持ち合わせていないが、諸外国の制度との調和が取れたものが望ましいと考えている。(自動車 1)

○AI に関する学術誌における論文投稿の要件が参考になり得るとの意見

- AI に関する学術誌では、ソースコードやモデル等も論文投稿時に提出しなければならないものもある。引用発明適格性においても、同様の規定にすべきとは言わないが、ソースコードやモデルの再現性を要件とする考え方もやり方としてはあり得ると思われる。(研究機関 1)

○引用発明についても要旨認定が必要とする意見

- 現行の要件を変える必要はないと考えている。29 条 1 項柱書には「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～」と定められており、29 条 2 項には「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～」と定められている。仮に、AI により生成された文献について、実施可能性が不明確

だったり虚偽の内容を含んでいたりするために拒絶理由の根拠としない場合、条文解釈で対応できるのではないかと思われる。つまり、「発明」という語が用いられている以上、引用発明についても要旨認定を行い審査することで、発明として成立していなければ引例として不適格であると判断したり、発明として成立している範囲内で引例として認めたりといった運用が可能だと思われる。ただし、審査工数はかかると思われる。（電子機器 1）

○審査実務への AI の利活用の可能性を示唆する意見

- 現行法で適切に運用する方向でよいと思うが、事例の追加等以外にも、例えば、審査官による調査に AI を利活用する等、AI 技術をうまく取り入れられるとよいと思う。（電機・情報通信 4）

(iv) 「記載要件」論点

問 iv-1

明細書に AI の処理結果のみが記載され、その記載に関する検証結果等が記載されていない場合、出願人が意図したか否かにかかわらずその記載には虚偽の情報が含まれる可能性があります。

発明創作過程に AI を利用したことや、AI による処理プロセスを明細書において開示させる必要があると考えますか？

現状では AI 利用の開示について必要性を感じていないとの意見が多く、現行の記載要件を満たしていれば AI 利用の有無を追加で開示させる必要はないとする声が多数を占めた。また、AI 利用の開示を要件とした場合、出願人の負担が増大することや、開示する側のメリットがないことから、実効性の低い制度になりかねないとの指摘があった。

一方で、今後 AI が発明創作過程で大きな役割を担うようになった場合には、AI の利用状況や処理プロセスの開示が実施可能要件の担保等の観点から有用であるとの意見もあり、新たな記載要件やガイドラインの必要性についても検討すべきとの指摘があった。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○AI 利用の開示に必要性を感じていないとの意見

- 開発者に AI を利用したか否か、知財部から聞いたとしても本当の答えが出てくるかわからない。そのため、聞くことに意味がないと思われる。（自動車 2）
- 出願人の立場としても、第三者の立場としても、現状の AI の利用のされ方であれば、AI を利用したことや AI による処理プロセスを明細書で開示させる必要性は感じていない。（電機・情報通信 1）
- 実施可能要件さえ満たされていれば、AI 利用の有無は開示する必要はないと考えている。（電機・情報通信 2）
- 実験結果等の事実が必要な技術分野に関しては、どのようなツールを用いて実験を行ったか等の記載が必要であると理解している。しかしながら、当社が多く出願している AI やコンピュータ関連発明においては、出願にあたり、ツールを記載すべき規定はなく、使用したツールは発明そのものには影響がないと考えている。AI を利用した発明についても、コンピュータ等のツールと同様、虚偽の情報が含まれる可能性

を示すために AI 利用の有無等の情報を記載する必要はないと考えている。(電機・情報通信 3)

- AI を利用した事実、開示された AI による処理プロセスを、どのような目的で明細書に記載させようとしているのかが分からないため、必要性がわからない。また、AI を利用している人全てが処理プロセスを理解しているわけではないため、明細書において開示することは難しい場合もあると思われる。(電子機器 1)
- AI 単独で生成された発明か否かに関わらず、明細書の記載要件、引用発明適格性は How to make/Use が十分に開示されているか否かで判断すべきと考える。したがって、特許要件(記載要件)を満たす限り、発明創作過程に AI を利用したことや AI による処理プロセスを明細書において開示させる必要性はないと考える。(製薬 1)
- 社内で議論をした結果、必要性はないという考えに至っている。背景としては発明創作過程で AI を利用したことを開示しても、開示する側にメリットがないと考えられるからである。具体的には、意図的に他社の権利化を阻害するようなネガティブなモチベーションの出願の抑止等の効果も期待できないと考えられる。(製薬 2)

○技術分野によって懸念はあるが、出願人の負担が増大するため AI 利用の開示を要件とすることは難しいとの意見

- 技術分野によって考え方は変わると思われるが、明細書に記載する必要はないと考える。理由は、出願人の新たな負担になるからである。一方、技術分野によっては、数値のみで権利を取得できるものもあり、AI が出力した数値だけで特許を取得することには懸念がある。(電機・情報通信 4)
- 明細書に創作の過程や AI の利用程度を記載することは出願人にとって負担が大きい。ただ、パラメータ特許等は真偽不明な発明が特許になりかねず、懸念に感じている。しかしながら、強制力を持って AI の処理プロセス等を明細書に記載させることは難しいと考えている。(電機・情報通信 4)

○AI 利用の開示を要件としても実効性に疑問が生じるとの意見

- AI を利用したことを開示するかに関しては、例えば開示したら不利に働いてしまうような状況があるのであれば、全ての出願人が AI を利用した事実を開示するだろうかという疑問が生じる。新たな制度を設けるのであれば、制度として機能するのか、検証が必要かもしれないと考えている。(自動車 1)
- AI の進化もあるため、どの時点の AI を利用したのかを特定することも運用を難しくすると思われる。(電子機器 1)
- AI を使ったにもかかわらず、全て自然人が行ったかのように記載してくる可能性に対する対処法については、形式的に宣誓を求めるぐらいの方法しか思いつかない。現行の審査基準でも、記載しても実施可能要件が認められないことがあると、出願人は書かない判断をする傾向にある。その中で AI の使用を書かせることを徹底するのはなかなか難しいと感じている。(化学 1)

○AI 利用の開示が必要となる可能性についての意見

- 出願人の立場としても、第三者の立場としても、現状の AI の利用のされ方であれば、AI を利用したことや AI による処理プロセスを明細書で開示させる必要性は感じていない。一方、今後、発明創作過程において AI が占める割合が増えていった場合、さらには 100%AI が創作した発明が保護される時代になった場合には、大部分を AI が行っているにもかかわらず、AI 利用状況や AI の処理プロセスが何も開示されて

いなければ、第三者の立場としては、他社出願が実施可能要件を充足しているか否かが分からないし、出願人の立場としても、後から実施可能要件違反と言われるリスクがある。そのため、発明創作過程に AI を利用したことや、AI による処理プロセスを明細書において開示させる共通のルールを設けることは、全ての出願人が公平な土俵に立つという意味でも良いことではないかと考えている。(電機・情報通信 1)

- 虚偽情報が含まれるリスクを低減するためには、発明創作過程に AI を利用したことや、AI による処理プロセスを明細書において開示させた方がよいと思われる。シミュレーションにおいても、何を使ったか等、記載要件を満たすために書くことがある。どのような AI を使い、AI にどのような指示を行い、AI からどのような出力がされたか、どこまで書かせるかは検討が必要だが、開示させた方がよいと考える。(化学 1)
- メインフレームに AI を使っているにもかかわらず明細書にそのことが書いていないのであれば特許登録しない、というようなガイドラインにした方がよいのではないか。補助的に使ったのではなく発明の主要な部分に AI を使っているのであれば、どの AI を使い、どのようなプロンプトを入力したのか書いていなければ実施可能要件を満たせないと思われる。(化学 1)
- 発明創作過程に AI を利用したことや、AI による処理プロセスを明細書に記載したほうがよいと思われるものの、どこまで記載すべきか等の具体的な要件については現時点で結論はなく、検討すべきと考えている。(研究機関 1)

(v) 「先使用权」論点

問 v-1

いわゆる AI 自律発明も先使用权の「発明」に含め、その実施者が先使用权を主張できるとした場合に問題は生じますか？

問題が生じると考える場合、その内容を具体的に教えてください。

例えば、次の点でどのような影響があると考えますか？

1. 発明に対する動機
2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機
3. 発明における AI の利用促進
4. 特許登録による権利化のインセンティブ
5. 産業の発達

先使用权の趣旨を鑑みれば、AI 自律発明であっても、その実施又は準備をしているのであれば、実施者に対して先使用权を認めるべきであり、問題は生じないとの意見が多かった。一方で、先使用权の主張には、客観的な証拠や AI に関するデータ管理が課題となることや、特許権者の事業予見可能性が低下する懸念も示された。さらに、現行法の条文解釈や改正の必要性、即時実施の意図の認定方法など、制度運用上の課題についても指摘されており、特許庁による法制度の解釈（場合によっては改正）や運用に関する検討を期待する声もあった。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○設問の選択肢 1～5 に対する意見

- 開発設計行為の動機と発明行為の動機が異なる場合、「1. 発明に対する動機」は現在と変わらない、あるいは低下すると考える。開発設計行為の動機と発明行為の動機が同じである場合、「1. 発明に対する動機」は高まると思われる。(電子機器 1)
- 開発設計行為の動機と発明行為の動機が異なる場合、「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」は現在と変わらない、あるいは低下すると考える。開発設計行為の動機と発明行為の動機が同じである場合、「2. 発明に関する設備や開発の投資に対する動機」は高まると思われる。(電子機器 1)
- 「3. 発明における AI の利用促進」は高まると思われる。(電子機器 1)
- 「4. 特許登録による権利化のインセンティブ」は、低下すると思われる。(電子機器 1)
- 「5. 産業の発達」に関しては、権利化のインセンティブが低下して、出願が減少し、出願公開も減少した場合、それに起因する程度において産業の発達に影響を及ぼす可能性がある。一方、全体としてはそれほど影響がないか、あるいは実施を阻害するものがないためむしろ発達することも考え得る。(電子機器 1)
- AI 自律発明であっても、発明としては認定すべきであり、投資や投資の準備をしているのであれば、先使用権を認めるべきである。先使用権を主張できるとしても、選択肢の 1～5 に影響は生じないと考える。(化学 1)

○AI 自律発明も先使用権の「発明」に含めても問題は生じないとする意見

- 先使用権の制度趣旨を鑑みると、AI が創作した発明だからといって判断が異なるものではないのではないかと考えている。そういった意味では、上述の他の論点とは毛色の異なるものであると認識している。(自動車 1)
- 先使用権制度の趣旨を鑑みると、実施や実施の準備をしているのであれば、AI 自律発明であっても先使用権を認めてよいと考える。(自動車 2)
- AI 自律発明が存在するかどうかを把握していないということは先ほど申し上げたとおりであるが、仮に AI 自律発明が存在していたとしても、先使用権を認めることは問題ないのではないかと考えている。(電機・情報通信 2)
- 先使用権は発明をした者を保護するのではなく、発明の実施である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者を保護することを趣旨としている。したがって、AI 自律発明であるか否かにかかわらず、また AI 自律発明を特許で保護するか否かにかかわらず、企業にとっても社会にとっても事業を支障なく継続できる観点から、先使用権を認めることが望ましく、ネガティブな影響はないと考える。(製薬 1)
- 基本的には問題は生じないと考える。発明の実施や実施の準備をしているというビジネスを保護するという趣旨の規定である。正当権限で発明を取得していることが要件となっていることから、冒認は当然認められないが、AI 自律発明であったとしても、ビジネスを始めている者を保護するという趣旨に反するものではなく、当社が先使用権を主張する立場、される立場いずれであったとしても重要であると考えている。(製薬 2)
- AI を使った特許出願が大量に行われるようになった場合、既に投資をしていた者を守る制度は先使用権しかない。AI を使ってすでにその発明にたどり着いているにもかかわらず、先使用権が認められないことは理不尽であると思われ、事業の準備まで行っていたのであれば、権利の及ばない範囲という形で守られてよいと考える。(化学 1)
- 先使用権は、実際に事業又はその準備をしていた商品/サービスにしか適用されないため、AI 自律発明を従来の発明と同様に扱うのであれば混乱は生じないのではない

か。ビジネスとして既に実施を開始している発明については先使用権を認めることにしなければ、訴訟の収集がつかなくなるリスクもあるのではないか。(研究機関 1)

○問題は生じないが、先使用権の立証が難しいのではないかとの意見

- 先使用権の要件を満たすのであれば、実施者が先使用権を主張しても問題ないと考えている。要件を満たすか否かについては、現行法と同じく先使用の要件を満たすことを示す情報を提供できるか否かによると考えている。具体的には、対象特許の出願前に対象特許とは無関係に独自に発明したものであることを客観的に証明できる資料や、実施していたことを証明する資料が必要になると考えられるが、仮に AI 自律発明も先使用権の発明に含める場合、こうした資料の情報を収集するための AI に関するデータの管理が課題になってくると思われる。AI 自律発明の場合は、独自に発明したものであることを客観的に証明することが難しくなると思われる。(電機・情報通信 3)

○特許権者の事業の予見可能性の低下につながるとする意見

- 特許権者からすると、他社が同一発明を実施しており、侵害警告をした際に、「当社の自律型 AI が出願以前から同一発明を実施していた」と先使用権を主張された場合、特許権者からは被疑侵害者が実際に何をしていたか把握することはできない。そのため、特許を取得して競合品を排除し利益を確保しようという前提で動いているのにもかかわらず、いざ警告したら「AI が実施している」と先使用権を主張されるリスクは、事業の予見可能性の低下に繋がる。一方、先使用権を主張する立場からすると、自律型 AI が発明を実施していたとしても、大量の AI 生成物から人がその発明を認識して事業の準備をしていたことを立証することは難しい。どちらの立場から見ても、懸念は生じ得ると考えている。(電機・情報通信 1)

○条文の解釈の変更あるいは改正が必要であるとの意見

- 条文の観点からは、現行の条文の解釈の変更もしくは条文の改正が必要になる可能性がある。特許法 79 条を素直に解釈すると、「自らその発明をし」や「その発明をした者から知得して」という部分には、AI 自律発明は含まれないのではないかと思われる。(電機・情報通信 3)
- 全体として、AI 自律発明も先使用権の「発明」に含めて、先使用権を主張できるようにして、実施を阻害されない方がよいと思われる。一方、争いが生じたときに、即時実施の意図の要件をどのように当事者間で解決していくのかという疑問が生じる。「その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」について、「その発明」が本当に同一内容の発明であるか、AI 自律発明行為のどの時点が「その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」といえるのか。企業間では訴訟による解決だけではなく交渉による解決も多くあるところ、AI の処理がブラックボックスである中で、当事者間で話し合い、互いに納得して交渉をまとめていくことが肝になると思われる。ある程度、法制度の解釈のしかたを特許庁がリードすることも期待する。(電子機器 1)

(vi) 発明創作における AI の利用と技術水準

問 vi-1

貴社で発明を創作する場合、AI を利用していますか。

(※本ヒアリング調査での「AI」は生成 AI、汎用 AI、特化型 AI といったものを含みません。)

ヒアリングを実施した企業等 11 者のうち 10 者が発明を創作する際に「AI を利用している」と回答した。その他の 1 者の回答は、「研究活動において AI を利用している研究者はいるが、研究者は発明創出を目的として研究を行っていないため、発明創出を目的として AI を利用しているとは回答し難い」というものであった。

問 vi-2

(利用している場合) どのような発明を創作する場合に AI を利用していますか。

ヒアリングを実施した発明部門の担当者が必ずしも発明創作における AI 利用の場面を全て把握しているわけではないとの回答も多かったが、把握している具体的な場面として、ソフトウェア・AI、制御技術、化合物に関する発明を創作する場合に AI を利用しているとの回答が得られた。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○ソフトウェア・AI 関連発明に利用しているとの意見

- 様々であるが、先端技術の幅広い知識が求められるような、例えば通信・AI 分野の発明で利用している。通信分野、例えば 5G 等では、標準規格書の蓄積が膨大にある。ある規格書をもとに新たな技術課題やアイデアを生み出そうとするとき、前提として膨大な量の規格書を頭に入れておく作業が必要になってくる。そういった場面で AI に規格書を読み込ませて、情報のまとめ作業をしてもらう。(自動車 1)
- 特に、アプリケーションソフト開発、組み込みソフトウェア (スマートフォン等のアプリケーションソフトではなく、ハードウェアに近い組み込みソフト) で AI を利用している傾向がある。ソフトウェア開発において、AI にプログラムを書いてもらうこともあるし、汎用型 AI にコードを提案してもらうこともある。また、わからないことがあれば AI に聞くこともある。GitHub Copilot を利用してソースコード作成における省力化を図っている。(電子機器 1)

○制御技術に関する発明に利用しているとの意見

- 把握しているケースでは、制御系の発明を創作する場合に AI を利用している。知財部門でトライアルを繰り返した結果、構造系の発明では AI の出力精度があまり高くないが、制御系の発明では AI の出力精度が高いということが分かってきている。(電機・情報通信 1)

○化合物に関する発明に利用しているとの意見

- 医薬品化合物である。(製薬 1)
- AI を化学構造の推定に利用している事例がある。(製薬 2)
- 化合物の探索や要求性能を満たす組成物の推定等については AI を活用できると思う

が、その効果実証については今のところ人間が行う必要がある。(化学1)

- 化合物の設計に AI を利用するケースもある。AI の活用とウェットな実験を組み合わせながら特許権利化を図ろうとするケースも出てきている。(研究機関1)

問vi-3

(利用している場合) どのような段階で AI を利用していますか。

1. 情報収集
2. 課題設定 (インサイトの発掘・ニーズの探索)
3. アイデア出し・コンセプト作り
4. 発明の案出し
5. プロトタイプ (試作)
6. 検証・効果確認
7. 仕様検討
8. 材料の選択
9. 顧客に対する企画・デザインの方針確認
10. 周辺業務 (提案資料作成など)
11. その他

発明創作のどのような段階で AI を利用しているかとの問いに対しては、「情報収集」、「アイデア出し・コンセプト作り」、「発明の案出し」に利用していると回答した企業等が多かった。発明の着想までの段階で壁打ちやアイデアの候補出しにおいて利用している企業等が多いと見られる。

図表 15 発明創作のどのような段階で AI を利用しているか

回答選択肢	回答者数 (者)
1. 情報収集	9
2. 課題設定 (インサイトの発掘・ニーズの探索)	5
3. アイデア出し・コンセプト作り	9
4. 発明の案出し	8
5. プロトタイプ (試作)	2
6. 検証・効果確認	3
7. 仕様検討	2
8. 材料の選択	2
9. 顧客に対する企画・デザインの方針確認	2
10. 周辺業務 (提案資料作成など)	4
11. その他	2

(複数回答可)

主な個別の意見は以下枠内のとおりである。

○壁打ち相手として利用しているとの意見

- プロンプトをどう工夫するかは試行錯誤の段階ではあるが、現在の技術提案に基づいて、例えば「省電力化するためにはどのような課題が想定されるか」等、壁打ちレベルではあるが課題設定に活用しているケースがある。(自動車1)
- 例えば、発明の課題や解決手段を AI に入力し、壁打ちのような形でブラッシュアップしたり、バリエーションを充実させたりといった活用をしている。(電機・情報通信4)

○発明の方向性の検討において利用しているとの意見

- 「4. 発明の案出し」においては、AI に発明の方向性を示唆してもらうような使い方もしている。(自動車2)

○医薬品化合物の予測に利用しているとの意見

- 当社は医薬品の研究開発を行っている企業であるため、主に物質発明である医薬品化合物の創出に AI を活用している。具体的には、医薬品化合物の骨格構造式を AI に予測させ、出力させるところに AI を活用している。(製薬 1)

○特に利用することが多い場面についての意見

- 特に、「2. 課題設定 (インサイトの発掘・ニーズの探索)」や「6. 検証・効果確認」での利用が多い。(自動車 2)
- 「1.情報収集」については全社員が使えるシステムがあるため、日常的に行われている。(電機・情報通信 1)

○知財業務及びその前段階で利用しているとの意見

- 「4.発明の案出し」や「6.検証・効果確認」については実態を正確には把握できていないが、具体化や発明説明書の下書き作成に活用した事例はある。(電機・情報通信 1)
- 発明者がインベンションディスクロージャーシートを提出した後の出願・権利化段階、すなわち事業全体ではなく知財業務の中においてであれば、1 から 4 が多いと思われる。(電機・情報通信 2)

問 vi-4

AI が自律的に発明を行うことは可能と考えますか。AI の現時点の技術水準及び将来の技術発展の見込みも含めて、お聞かせください。

将来的な AI 自律発明の実現については、多くの企業が技術的には可能になるのではないかとの回答であった。例えば、AI エージェントの進展や LLM のチャット機能の連携によって、人間が介在せずとも課題の設定から効果検証まで自律的に行い得るといった意見があった。

一方、特に、製薬・化学分野においては、発明の具体化における実験が必須であり、現在は人によるウェットな実験が必要であること、また仮に AI が代替したとしても安全性等別の問題が生じ得るとの意見があった。また、現状、創薬における AI の利用においては、学習データの不足から予測精度がそれほど高くないとの指摘もあった。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○将来的には課題設定の段階から AI が自律的に実行することはあり得るとの意見

- 近い将来は難しいと思われるが、中長期的には可能になり得る。人間が AI に対して「世の中の状況を見て、定期的に発明創出をしてください」と指示しておき、AI 側から自動的に発明をあげてくる状態を AI 自律発明と呼ぶのであれば、可能であると思われる。AI が自律的に課題を抽出し、その課題に対する解決手段をまとめて出力することはできるだろう。(自動車 2)
- 課題を入力するとその課題に対する発明をいくつも出力する市販の AI ツールは既に存在している。将来的には自律的に発明を創作する AI も出現する可能性があると考えている。AI が課題設定から行うことも可能ではないかと思われる。(電機・情報通信 1)

○AI エージェント等の技術の進歩やチャット機能の連携によって将来的に AI 自律発明もあり得るとの意見

- 現在の技術水準では、まだ人間が大きく関与する必要があると理解している。したがって、現時点では AI が自律的に発明を行うことは可能でないと考えているが、AI エージェント等の技術が日々進歩しているため、将来的に AI が自律的に発明を行う可能性も否定できないと考えている。(電機・情報通信 3)
- 将来的には可能だと考えている。現在の技術水準で既に AI エージェントが存在しているが、例えば、課題の着想や解決手段を考えたり、効果を検証したりといった行為を AI エージェントが連携して実行し、一つの発明を創出することは将来的には実現可能ではないかと考えている。(電機・情報通信 3)
- 自律的な発明におけるトリガーの定義にもよるが、既存の技術を組み合わせれば、AI が自律的に発明を行うことは可能と考えている。例えば、LLM を用いたチャット機能を複数組み合わせることで課題の抽出、課題の解決方法の検討が可能である。また、生成 AI によって新素材の構造式の予測等も可能になった場合、発明の構成要件は満たし得ると考えられる。(研究機関 1)

○現段階では AI 自律発明と呼べる態様を想像できないとの意見

- AI が全ての開発資料を見て、「これは特許になり得る」というネタを探すことはできると思うが、その元となる資料は人間が書いているため、人間が発明していることにならないか。正直なところ、どういう状態になると AI 自律発明と呼べるのか想像ができない。(自動車 2)
- 現在、製薬業界では、多くの企業が AI を活用した創薬に取り組んでいるが、現在の AI の技術水準・精度では、自然人が何らかの形で技術的思想の創作行為（課題を解決するための着想及びその具体化）に現実に加担（重要な貢献）するため、「AI が自律的に創作した発明」は生じないと考えている。また、将来 AI 自律発明が生じるとしてもどのような態様で生じるか予測が困難な状況である。(製薬 1)

○AI 自律発明を実現するには学習データが足りていないとの意見

- 現状は、創薬分野での AI の予測精度はそれほど高くない。ChatGPT などは 1 兆を超えるデータを学習し、学習するデータがなくなってしまうのではないと言われるほど学習が進んでいるが、化学分野では、ケミカルスペースの大きさは 10 の 30 乗分子以上あると言われているものの、世の中に公開されている化学構造は数億しかなく、さらにその中でもデータがあるものは数千万を切ると言われているため、圧倒的に学習データが足りていない。(製薬 1)

○現状はウェットな実験が必須であり AI が代替することはできないとの意見

- 製薬企業では、最終的なエビデンスを出して初めて発明完成と考えるため、現状そのようなウェット (Wet) な実験を AI で代替することはできないと考えている。今現在はウェットな実験によるデータが必要であり、それを AI が自律的に行うレベルには達していないが、そこが全く見えていないというわけではない。(製薬 2)

○たとえ AI 自律発明が技術的に実現したとしても安全性等の問題が存在するとの意見

- 人が関与せずに AI に実験をさせて効果検証をさせることは、技術的に実現したとしても、安全性が担保されるのか等会社として判断すべき観点があると思われる。会社として、人が全く関与していないものをどこまで許容するか、別の問題が発生する可

能性はある。(化学1)

問vi-5

発明に関する AI 技術について、数年前は不可能であったが、現在は可能になったこと、近い将来可能になると予想されることがあれば、お聞かせください。

現在は可能になったこととして、最新情報へのアクセスやチャット機能の精度向上、新たな AI サービスの出現等が挙げられたほか、ソフトウェアコード作成の精度向上や化合物設計への補助的な役割なども近年の変化として挙げられた。また、識別モデル等、技術によっては AI を利用した方が精度の高い技術を実現できるとの意見もあった。

将来的には、専門領域の AI を連携させることや、創薬における AI の役割の拡大、画像診断等における AI 利用による精度向上等が想定されるとの意見があった。一方、その実現には AI そのものよりも学習データに依存する可能性があるとの指摘もあった。

主な個別の意見は以下枠内のおりである。

○学習時点の情報だけでなく最新情報にアクセスして出力に反映できるようになったとの意見

- 一般的な回答ではあるが、数年前は AI が学習した時点での情報で出力していたが、現在の AI では最新情報にアクセスして出力に反映できるという違いがある。(自動車1)

○会話内容を記憶しより自然に会話ができるようになったとの意見

- 社内で使用している AI も、以前のバージョンと比較して、より自然に会話ができるようになった。旧バージョンでは、1つのチャットにおいて会話を重ねていくうちに古い内容を忘れてしまうこともあったのだが、現バージョンではそういうこともなく、入力をすればするほど内容を記憶してくれるようになった。(自動車2)

○知財業務に利用可能な AI サービスが出現しているとの意見

- 知財業務に関する AI として、課題を入力すると発明をしてくれる AI、特許情報を入力すると要約してくれる AI、拒絶理由対応を補助してくれる AI といった、様々な段階で利用可能な AI サービスが市販されている状況であり、これらのサービスは数年前では考えられなかった内容である。(電機・情報通信1)

○AI が複数のアウトプットを提案してくれるようになったとの意見

- 近年、生成 AI の開発が盛んに行われているが、1つの入力に対して複数のアウトプットを提案することが可能になっている。これを発明の創作に応用すると、入力した課題に対して、複数の解決手段を提案してくれることが可能になったとすることができる。(電機・情報通信4)

○AI が生成したソフトウェアコードの精度向上に関する意見

- ソフトウェア分野の開発者にヒアリングを行ったところ、たくさんある中の一例ではあるが、バンプコーディング等が挙げられていた。商品企画・仕様設計を行い、仕様書を AI ツールに入力すれば、バンプコーディングの命令に近い形でコードができるとのことである。数年前は今のような精度ではなく、近い将来さらに精度が上がっ

ていくと思われる。(電子機器 1)

○化合物設計への AI の補助的な活用が可能になったとの意見

- 現在は可能になったこととして、研究段階での化合物デザインへの AI 活用が補助的に可能になった。しかしながら、AI から出力された化合物そのものを開発候補化合物とすることは難しく、従来と同様に自然人が化合物の合成確認・最適化を行い、さらに優れた薬効を有する化合物を選定する必要がある。(製薬 1)

○識別モデルや生成モデルに AI を利用することによって自然人のみで行うよりも精度の高い技術を実現できるようになったとの意見

- 従来、人間の基準では識別不可能だったレベルの識別モデルや、人間の基準では生成が難しかったレベルの生成モデルが AI を用いることによって実現できるようになっている。(研究機関 1)

○近い将来は専門領域を有する複数の AI エージェントが連携して発明創作が実現されるのではないかとの意見

- 近い将来可能になると予想されることは、問 vi-4 への回答のとおり、各々得意とする専門領域を有する複数の AI エージェントが連携し、1 つの発明を創作することである。(電機・情報通信 4)

○化合物設計における AI の精度向上を見据えた意見

- 近い将来可能になることとしては、AI の精度が向上し、ブレイクスルーが今後起これば AI が予測した化合物の中から開発候補化合物が選ばれる可能性はあるかもしれない。(製薬 1)
- ライフインテリジェンスコンソーシアムにおいては、創薬におけるターゲット探索やリード化合物の特定、バイオアッセイ等の各プロセスに AI を絡めていき、最終的には人の介在なく、合成実験等のウェットな実験も含めて全自動でシームレスに回していくような検討が進んでいる。まずはこれが達成されてから、次の段階としてコンピュータ内のシミュレーションのみでどこまで行けるのかという話になってくると思われる。(製薬 2)
- MI の周辺ツールとしての AI の利用、AI を利用した新規化合物の探索や組成物の提案はできるようになりつつある。ただし、現状は機械や化合物の構造式等は AI が苦手とする分野であり、これらの分野においては、今後の技術の進歩に伴い利用できるようになる可能性がある。(化学 1)

○識別モデルや生成モデルにおける AI の利用が活発化する可能性に関する意見

- 今後、発明の創出過程には、識別モデルや生成モデルが侵食してくると予想している。一方、従来技術と比較して価値のある差異を見出す点において、AI は生成モデルで無限に新規性を担保することはできるが、それが技術的思想の創作の中で高度であると保証することは AI では難しいと考えている。また、画像診断等で従来人間が判断する場合に個人差が生じていた問題について、AI により判断の精度を高める方法の発明が必然的に出てくるとと思われる。一方、AI においては教師データの質が判断の質に関わってくるため、AI そのものよりも用いるデータが価値を持つ側面も出てくるとと思われる。(研究機関 1)

(2) 有識者へのヒアリング

企業等へのヒアリングを踏まえ、「発明」、「発明者」、「引用発明適格性」、「記載要件」、「先使用权」の各論点に関する今後の方針について、議論を進めるための仮説を立てた。

その上で、AIを利用して創作した発明の特許法上の取扱いについて知見を有する学識者及び法曹関係者5名に対し、仮説の妥当性、現行法の解釈や改正の必要性、運用上の検討事項や対応すべき内容等について意見・助言を求めた。

なお、有識者へのヒアリングに際して提示した仮説は、円滑な議論を促進することを目的として設定したものであり、特許庁における検討の方針と必ずしも一致するものではないことに留意されたい。

ヒアリングを実施した学識者及び法曹関係者は以下の5名である。

氏名（敬称略、五十音順）	所属・肩書
上野 達弘	早稲田大学法学学術院 教授
東海林 保	TMI 総合法律事務所 顧問弁護士 元知的財産高等裁判所部総括判事
竹中 俊子	ワシントン大学ロースクール 教授
中山 一郎	北海道大学大学院法学研究科 教授
前田 健	東京大学大学院法学政治学研究科 教授

(i) 「発明」論点

① 仮説に対する意見

「発明」論点では、企業等へのヒアリング及び諸外国の動向を踏まえて以下の仮説を設定した。

有識者へのヒアリングで提示した仮説

特許法第2条第1項の「発明」には、AI利用発明及びAI自律発明のいずれも含まれると解する。

〔仮説の説明〕

「発明」論点についての仮説は、特許法第2条第1項の「発明」には、AI利用発明及びAI自律発明のいずれも含まれると解するものである。

令和6年度調査研究及び本調査研究の結果、AI利用発明については特許保護への明確なニーズが確認されたほか、AI自律発明についても一部の企業等から特許保護を求める声があった。特許法第2条第1項の「発明」にAI自律発明を含めた場合でも、現行法上、発明者は自然人に限られると解されるため、特許登録が受けることはできないと考えられる。しかし、将来的にAI自律発明に対する特許保護のニーズが高まった場合に検討の余地を残しておく観点からも、現時点でAI自律発明を特許法第2条第1項の「発明」から明示的に除外する必要はないと考えられる。さらに、日本の特許法では、新規性及び進歩性の判断に用いられる先行技術についても「発明」という文言が使用されており（特許法第29条第1項各号）、先使用权の主張対象についても同様に「発明」という文言が使用されている（特許法第79条）。このため、引用発明や先使用权の主張対象となる発明にAI自律発明を含めると解釈する場合、特許法第2条第1項の「発明」の定義からAI自律発明を明示的に除外

することは、他の条文における「発明」の解釈との整合性に問題が生じる可能性がある。

また、USPTO が 2024 年 7 月 17 日付で公表した「人工知能を含む特許適格性に関する 2024 年ガイダンスの更新」において、発明の創作過程に AI が用いられたか否かは特許適格性の判断に影響を与えない旨が示されていることから、現状において AI 自律発明を特許法上の「発明」に含めるとの解釈は、国際的な調和から逸脱するものではないと考えられる。

〔仮説の是非に関して得られた意見〕

ヒアリングを実施した有識者からは、特許法第 2 条第 1 項の「発明」には AI 利用発明及び AI 自律発明のいずれも含まれるとする、いわゆる「非限定説」を支持する意見が多く示された。

この点について、そのように解したとしても、現行法上、自然人の発明者が存在しない場合には特許権で保護されないとの意見、将来的に諸外国との協調の観点から AI 自律発明に特許を付与する必要性が高まる可能性や、特許法第 29 条 1 項各号の引用発明に AI 自律発明も含める場合の整合性の観点からも、特許法第 2 条第 1 項の「発明」から AI 自律発明を除外する必要はないとする意見があった。

個別の意見は以下のとおりである。

上野 達弘 教授	<ul style="list-style-type: none">特許法第 2 条第 1 項の発明の定義における「思想」を人間の思想に限定せず、AI 利用発明や AI 自律発明も特許法上の発明に含まれるとし、特許付与できるか否かは発明をした主体で判断すればよいと考える。
東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none">特許法第 2 条第 1 項の「発明」は自然人が創作したものに限られるかどうかに関しては、限定説と非限定説があり、自身は非限定説を支持する立場である。そのため、AI 自律発明も特許法第 2 条第 1 項の「発明」に含まれると考えており、現行法の改正を行う必要はないと考えている。今後 AI 技術が発展していく中で、国際競争力が重要になっていくことが想定される。AI の開発には多額の投資が必要であり、その投資に対するインセンティブを認める必要もあると考えている。他国では AI 自律発明の特許保護を認めているにもかかわらず、日本だけが認めないということになってしまうと、国際競争力の低下につながり得るし、それであれば AI の開発に多額の投資をする必要がないと判断されることにもなりかねない。この論点に関しては日本だけの問題ではなく、世界各国と歩調を合わせて考えていく必要があるが、そういった観点からも、米国や欧州では特許法上の「発明」から AI 自律発明を除外していないと認識しているため、非限定説を支持している。
竹中 俊子 教授	<ul style="list-style-type: none">日本の特許法第 2 条第 1 項では、発明の定義を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定しているが、結果物である発明から AI 自律発明を除外する必要はないと思われる。著作物の定義では「思想又は感情を創作的に表現」とされており（著作権法第 2 条第 1 項第 1 号）、そ

	<p>れと同じように「技術的思想」からも自然人の思想を想起させることもあるかもしれないが、個人的にはそう読めないこともない、という程度の話であると考え。なお、米国では憲法著作権特許条項を反映し特許法第 101 条に発明と発明者の概念を読み込んでおり、日本特許法のような定義規定はない。</p>
中山 一郎 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 特許法第 2 条第 1 項の「発明」は、伝統的には自然人の創作に限定していたと思うが、文言上はいわゆる AI 自律発明を含める、非限定説として読むことも不可能ではないと思われる。「思想」というのは、反復可能性がある技術的手段と解釈すればよく、「創作」も「発見」と区別する趣旨であると解釈することは十分可能である。したがって、法改正なしに非限定説を支持し、AI 自律発明を含めると解釈することは可能だと考える。 • 特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明を含めた方が、特許法第 29 条 1 項各号の引用発明適格性においても AI 自律発明を読み込めるため、文言上無理がないという利点がある。そういった観点からも、特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明も含めると解釈することを十分理解する。
前田 健 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 特許法第 2 条第 1 項に規定されている「発明」に AI 利用発明や AI 自律発明も含まれるとすることで問題ないと考えている。昨年度の調査研究においても同様の見解を述べている。 • 現行法のもとでは、AI 自律発明のように人間の発明者が存在しない場合には特許保護が認められないという結論は揺るがないと考えるが、その結論を導くために特許法第 2 条第 1 項の「発明」の定義から AI 自律発明を排除する必要はないとも考えている。現行法の解釈によって十分にその結論に至ることができる。

② 設問に対する回答

問 i-1

特許法第 2 条第 1 項では、「思想」や「創作」という文言を用いて、特許法上の「発明」を規定していることから、AI 自律発明は「発明」の定義を充足しない、とも解され得ます。特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明も含まれるとした場合、法改正は必要だと考えますか？

〔問 i-1 の説明〕

仮説のとおり、特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 利用発明及び AI 自律発明のいずれも含まれると解釈する場合、現行法においてそのような解釈が可能かどうかを検討する必要があります。

現行の特許法第 2 条第 1 項の「発明」の定義には、「(技術的) 思想」や「創作」といった文言が用いられており、これにより自然人による行為に限定されると解され、AI 自律発明を含めることはできないとする意見（限定説）も存在する。

そこで、有識者へのヒアリングにおいては、問 i-1 のとおり、現行法での対応の可否について確認した。

〔問 i-1 に対して得られた回答〕

有識者からは、「思想」や「創作」といった文言が人間による行為を想起させる余地はあるものの、特許法の目的や条文の趣旨を踏まえれば、現行法の文言においても AI 自律発明を含める解釈は十分可能であり、法改正の必要性は高くないとの意見が多く示された。

解釈の明確性や安全性を確保する観点から法改正を否定するものではなく、AI 自律発明が含まれることを明記することも選択肢となり得るとの意見もあったが、全体としては現行法の枠組みで AI 自律発明を含めることが妥当であるとの意見であった。

さらに、著作権法において著作物の定義に「思想」や「創作」という文言が用いられている（著作権法第 2 条第 1 項第 1 号）ことを理由に、特許法において同様の解釈をしなければならぬわけではなく、異なる解釈をしても問題はないとの意見も述べられた。

個別の意見は以下のとおりである。

上野 達弘 教授	<ul style="list-style-type: none">• 特許法第 2 条第 1 項で定義される「発明」に AI 利用発明や AI 自律発明が含まれることを明確化するための法改正は不要であると考える。• すでに特許庁に出願されている発明及び特許が付与されている発明についても、事実上 AI 自律発明と言えるような発明も含まれているのではないか。そういった意味でも、これから特許法上の発明の定義に関する規定を改正する必要はないと思われる。• 著作権法第 2 条第 1 項第 1 号の「著作物」の定義においても「思想」や「創作」という文言が使用されていることから、法律間で解釈を揃えるべきか否かという論点については、そもそも同じ法律の中でも、同じ文言が同じ意味を有するか否かは諸説ある。自身はできるだけ同じ法律の中で使用される文言は同じ意味を有すると解釈したいが、そうでない考えを持つ学者もいる。ましてや、別の法律であったり、所管する機関が異なったり、立法時期が異なったりといった事情がある場合は、厳密に同じ意味を有すると解釈される必要はないと思われる。特許法上の「技術的思想」は、「思想」という文言を使ってはいるが、「アイデア」を指す文言であって、それを人が作ったか否かはあまり関係しないと思われる。「者」の解釈についても、特許法上は自然人に限られ、著作権法上は自然人以外も入るとされている。したがって、異なる法律間でそれほど厳密に解釈を揃える必要はないだろう。
東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none">• 特許法第 2 条第 1 項の「発明」は自然人が創作したものに限られるかどうかに関しては、自身は前述のとおり非限定説を支持する立場である。そのため、AI 自律発明も特許法第 2 条第 1 項の「発明」に含まれると考えており、現行法の改正を

	<p>行う必要はないと考えている³¹⁷。</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和 7 年度の調査研究報告書の中でも委員の発言として記載されていると思うが、限定説を支持する方は、基本的には著作権法等の他の知的財産権と対比して、「思想」や「創作」は人間にしかできないという前提で議論していると思われる。すなわち、著作権法第 2 条第 1 項第 1 号では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義され、「思想」「創作」という文言が使われている。同様に、特許法第 2 条第 1 項では、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義され、「思想」「創作」という文言が使われている。これらに対比して、思想を持ったり創作をしたりすることができる主体は人間だけなのであるから、特許法における「発明」も人間がしたものに限る、という考え方である。ただし、それは法律の解釈によることであり、著作権法等他の法律でそのように書かれているから特許法も同じように考えるべき、ということではないと考えている。著作権法の立法目的は、著作物の創作性を保護することによって文化の発展を保護することであるし、同法の定める「思想」は「感情」と同列に規定されているため、それは確かに人が創作した著作物の保護を前提にしていると思われる。しかし、特許法の場合は、同じような言葉を使っても、あくまでも産業の発達を目的としており、発明の奨励を前提としている。したがって、特許法第 2 条第 1 項における「技術的思想」とは、人間がしたという意味での「思想」というよりは、技術的課題があって、それに対する解決手段を提示するという程度の意味だと考えることができ、将来的に AI がさらに発達し、いわゆる汎用人工知能 (Artificial General Intelligence, AGI) と言われるようなものが登場してくれば、このようなことは可能になると考えられ、人に限る必要はないと考えられる。「創作」に関しても人によるものでなければならぬのではないかといった意見もあると思うが、これは上述のとおり技術的課題に対する解決手段を提示するという意味であるから、著作権法と同じように考える必要はないと思われる。
竹中 俊子 教授	<ul style="list-style-type: none"> 日本の特許法第 2 条第 1 項では、発明の定義を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定しているが、結果物である発明から AI 自律発明を除外する必要はないと思われる。著作物の定義では「思想又は感情を創作的に表現」とされており (著作権法第 2 条第 1 項第 1 号)、それと同じように「技術的思想」からも自然人の思想を想起させることもあるかもしれないが、個人的にはそう読めないこともない、という程度の話であると考えている³¹⁸。

³¹⁷ 「仮説の是非に関する意見」に掲載した内容の再掲

³¹⁸ 「仮説の是非に関する意見」に掲載した内容の再掲

<p>中山 一郎 教授</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 昨年も議論されていたとおり、両方の解釈があり得る。昨年の報告書では、人間の創作に限定する立場を限定説と呼び、人間の創作に限定されない立場を非限定説と呼んでいた。特許法第2条第1項の「発明」は、伝統的には自然人の創作に限定していたと思うが、文言上はいわゆる AI 自律発明を含める、非限定説として読むことも不可能ではないと思われる。「思想」というのは、反復可能性がある技術的手段と解釈すればよく、「創作」も「発見」と区別する趣旨であると解釈することは十分可能である。したがって、法改正なしに非限定説を支持し、AI 自律発明を含めると解釈することは可能だと考える³¹⁹。 • 仮に法改正を行うとして、例えば特許法第29条第1項各号との関係において疑義をなくすという目的であれば、特許法第2条第1項の「発明」に AI 自律発明も含まれることを確認的に書くように改正することもありえなくはないが、法改正を行わなくても AI 自律発明も含まれると読み得るとされるため、積極的に法改正を行う必要性は高くないと考える。
<p>前田 健 教授</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 個人的な意見として、必ずしも法改正が必要であるとは考えていない。「思想」や「創作」という文言が人間による創作を想起させることは完全には否定できないが、だからといって必然的に人間の創作でなければならないとまでは言えないと思われる。両方の解釈があり得る中でどちらの解釈を採用するかという点については、AI 自律発明等も含めるという解釈も十分に成立し得ると考える。「発明」という概念は、特許法上、特許適格性のあるものを規定するだけでなく、引用発明たり得るか、先使用権が成立するかといった場面でも用いられており、それらの要件にもなっている。引用発明や先使用権の成立に関しては、人間の創作に限定する合理性はほとんどないため、これらとの平仄を考慮すると、特許法第2条第1項の「発明」に AI 自律発明も含める方が、一貫性のある法解釈がしやすいと思われる。したがって、そのような解釈が妥当であり、現行法の文言でも十分にそのような解釈が可能であると考えている。 • 現行法の文言上、人間の創作に限定されるのではないかという意見を完全に否定することは難しい。また、DABUS 事件の知財高裁判決は、特許法第2条第1項の「発明」が人間の創作に限られるという解釈を否定したわけではない。そのため、解釈に対する安全性を確保する観点から法改正を行うことも必ずしも否定されるものではないと考えている。すなわち、法改正は必ずしも必要ではないが、法改正をすることも差し支えないと考える。 • 法改正を行う必要はないが、法改正を行って AI 自律発明も

³¹⁹ 「仮説の是非に関する意見」に掲載した内容の再掲

	<p>特許法上の「発明」に含まれると明記することも選択肢としてあり得る、という程度の意見である。法改正をした場合の他の規定への影響に関しては、特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明も含まれるとした場合に影響が生じるというよりも、むしろ AI 自律発明が含まれないとした場合に問題が生じるのではないかと考える。したがって、特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明も含まれるとした場合に生じる影響は、むしろ望ましいものであると言える。</p>
--	--

問 i-2
 仮に特許法 2 条 1 項の「発明」に AI 自律発明も含まれるとした場合、影響が生じ得る条文はありますか？ある場合、どのような影響が生じ得ると考えますか？なお、現時点の仮説として、29 条 1 項各号の「発明」および 79 条の「その発明」には AI 自律発明も含めることを検討しています。

〔問 i-2 の説明〕

特許法第 2 条第 1 項は「発明」の定義規定であるため、他の条文で用いられる「発明」の文言の解釈にも影響を及ぼす可能性がある。特許法第 29 条第 1 項各号に規定する引用発明や、特許法第 79 条に規定する先使用権の主張対象となる発明への影響については既に検討している。そこで、有識者へのヒアリングでは、問 i-2 のとおり、それ以外の条文への影響の可能性についても確認を行った。

〔問 i-2 に対して得られた回答〕

有識者からは、現時点で影響が生じ得る条文は、特許法第 29 条第 1 項各号（引用発明）および第 79 条（先使用権）に限られるとの認識が示された。特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明を含める場合に特段の問題は指摘されていない一方、AI 自律発明を含まない場合には様々な問題が生じる可能性があるとの指摘があった。

個別の意見は以下のとおりである。

上野 達弘 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 特に弊害が生じ得る条文は思い当たらない。 • 別の法律への影響を考えると、他に「発明」という文言が使用されている法律は知的財産基本法ぐらいである。同法は実体法ではないためあまり考慮する必要はないと思われる。 • 著作権法への影響に関しても、仮に AI 自律発明が特許法上の発明に含まれることを明確にしても、結局は主体が自然人ではないことで権利付与が行われないのであるから、影響は生じないと思われる。
東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none"> • 自身は前述のとおり特許法第 2 条第 1 項の「発明」について非限定説の立場をとっている。特許法第 2 条第 1 項は「この法律で『発明』とは～」と記載しているため、あくまで定義規定であると考えられる。したがって、定義規定である以上は特許法において「発明」という言葉を使う場合は特段の除外事由がない限り同じ意味と考えることになる。特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明も含まれると解釈すれば

	(非限定説)、引用発明にも AI 自律発明が含まれ、引用発明適格性の問題も生じない。問題が生じるとすれば、先使用权（特許法第 79 条）の文言の部分である。そのほかに、目立って問題になりそうな条文は思い当たらない。逆に、限定説を採用してしまうと、様々な問題が生じる可能性がある。
竹中 俊子 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 米国の場合、新規性や非自明性の判断における先行技術に「発明」という文言は使用されていないが、AI 生成技術は発明に該当せず引用できないという意見も存在するようである³²⁰³²¹。
中山 一郎 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 現時点で特許法第 29 条と第 79 条以外に問題となりそうな条文は思い浮かばない。昨年の調査研究や審議会等でもその他の論点は出てきていないと理解している。まだ法学者も全ての問題に気づいていない可能性もあるが、当面は特許法第 29 条と第 79 条ぐらいではないかと思われる。 • 仮に発明の定義について法改正するのであれば、本来は特許法の全ての条文について影響が生じるか否か確認する必要がある。 • 特許法第 29 条と第 79 条以外の問題が将来的に生じる可能性を考えれば、「発明」に AI 自律発明も含まれることを積極的に定義せずに解釈で対応しておいた方がよいのではないかと思われる。
前田 健 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 今のところ、影響が生じ得る条文は特許法第 29 条第 1 項各号の「発明」および第 79 条の「その発明」のみであると認識している。

(ii) 「発明者」論点

① 仮説に対する意見

「発明者」論点では、企業等へのヒアリング及び諸外国の動向を踏まえて以下の仮説を設定した。

有識者へのヒアリングで提示した仮説

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 発明者は自然人に限る。 • AI 自律発明及び AI 利用発明に対しても、裁判例の蓄積による現行の発明者認定の基準「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」を維持し、特定の役割を担う者（ファインチューニングを行った者、プロンプトエンジニア等）に限定したり特定の役割を担う者を除外したりしない。 |
|--|

³²⁰ Ryan N. Phelan 「Can Artificial Intelligence (AI) Generate Prior Art (e.g., a “Printed Publication”) pursuant to U.S. Patent Law?」

<https://www.patentnext.com/2024/06/can-artificial-intelligence-ai-generate-prior-art-e-g-a-printed-publication-pursuant-to-u-s-patent-law/> [最終アクセス日：2026年2月24日]

³²¹ Peter Lee 「AI as an Inventing Tool – Intersections with Novelty, Nonobviousness, and Disclosure」

<https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2023/11/AI-As-An-Invention-Tool-Intersections-with-Novelty-Nonobviousness-and-Disclosure.pptx.pdf> [最終アクセス日：2026年2月24日]

〔仮説の説明〕

日本の方式審査便覧 21.55 においては、発明者等の氏名の表示は自然人に限られる旨が記載されている。諸外国についても、調査対象国のうち米国、EPO、中国において、審査基準やガイドラインに発明者は自然人に限られる旨が明記されている³²²。また、司法判断においても、日本、米国、ドイツ、韓国の裁判所は、発明者が自然人に限られるとの見解を示している³²³。企業等へのヒアリングでは、AI 自律発明の保護に対する一定のニーズが確認されたものの、現時点において自然人が全く関与せずに創出された発明の具体的な事例は把握されていない。以上の現状を踏まえると、現時点では発明者を自然人に限る運用としても、特段の支障は生じないものと考えられる。

また、発明創作における AI の関与度合いが高まるにつれて、自然人がどのように関与していれば発明者として認定され得るかが論点となるが、企業等へのヒアリングにおいては、特定の役割を担う者に限定せず、裁判例の蓄積により確立された現在の発明者認定基準に基づき、発明への貢献度に応じて個別に判断すべきであるとの意見が大半を占めた。

〔仮説の是非に関して得られた意見〕

本仮説に対して、有識者から特段の反対意見は示されなかった。AI 利用発明の発明者認定に関しては、設問への回答において詳細な意見を得られたため、当該箇所において記載することとする。

② 設問に対する回答

問 ii-1

企業等へのヒアリング調査によると、AI 利用発明の発明者認定について考え方を整備してほしいとの声が多数ありました。例えば、AI 利用発明において、発明者認定の基本的な考え方を示した上で、ファインチューニングを行った者、プロンプトエンジニア、特化型 AI 開発者等が発明者として認められる例を示すような形式が考えられますが、考え方を整備する上で留意すべき点はありますか？（例えば、技術分野によって考慮すべき事項がある、〇〇のような者は発明者として認められるべきでない、等）

〔問 ii-1 の説明〕

ヒアリングを実施した企業等からは、AI を利用して創作した発明を想定した場合であっても、現行の発明者認定の考え方を変更する必要はないとの意見が多数得られた。一方で、AI を利用して創作した発明における発明者認定について公的な指針が整備されることが望ましいとの意見も多く見受けられた。

そこで、問 ii-1 においては、仮に特許庁が AI 利用発明の発明者認定に関する公的な指針を策定する場合、その形式や内容等について、どのような点に留意すべきかについて有識者に助言を求めた。

〔問 ii-1 に対して得られた回答〕

有識者からは、自然人がどの程度関与すれば発明者と認められるかについては、個別具体的な事案ごとに判断する必要があり、米国のように裁判例が蓄積されていない中で、画一的な基準の提示や、発明者となる場合／ならない場合の具体例を示すことは困難である

³²² 韓国においては、発明者認定ガイドラインの策定計画があるとの情報がある。

³²³ 司法判断ではないが、EPO 審判部においても発明者は自然人に限られると述べられている。

との指摘があった。また、最終的な発明者認定は裁判所の判断に委ねられるため、指針は企業に一定の安心感を与える内容にとどめるべきであるとの意見も示された。さらに、米国における詳細なガイダンスが撤回されたことから、従前に比べて日本において発明者認定の指針を策定する必要性は必ずしも高くないとの指摘もみられた。なお、企業等へのヒアリングは、米国における従前のガイダンスが撤回される前に実施されている。

仮に指針を策定する場合には、営業秘密管理指針³²⁴のように判断要素を列挙する形式が現実的であり、裁判所の判断との齟齬を避ける観点からも、最小公倍数的な基準を示すことが望ましいとの意見が得られた。また、AI 利用発明において他社（例えば特化型 AI 開発者）との連携がある場合には、他社職員も発明者となり得ることを示し、権利関係の問題が生じ得ることを喚起するとともに、契約書による権利処理等への意識を高めることが、企業のリスクヘッジの観点から重要であるとの指摘もあった。

個別の意見は以下のとおりである。

上野 達弘 教授	<ul style="list-style-type: none"> 後から AI 自律発明であると疑われたときのための記録という意味では、確かにどのように発明を創作したのか記録を取っておくことが重要になる場面はあり得る。例えば、特許庁に大量の特許出願が提出された場合に、本当に人が発明したものであることを判断するため、出願人側が記録しておくべきことの指針はあったほうがよいのかもしれない。 従来の発明者の認定において分野の違い等があったのであれば、新しい指針においてもあまり画一的でなくその違いを反映できたほうがよいと思われる。
東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none"> 指針を示すことは大事だが、正直なところ難しいところがあると思っている。自身は特許法第 2 条第 1 項の「発明」には AI 自律発明も含まれるが、発明者になれるのはあくまで自然人のみであるという考え方であるが、自然人がどの程度関与していたらその自然人が発明者と言えるのかという問題がある。基本的には技術的特徴部分に実質的に関与していなければならないということが前提にあるため、実質的に関与していると言えない場合は発明者不在となる。実質的に関与し得る者としては、資料に記載のとおり、AI を開発した者、プロンプトを入力した者、ファインチューニングをした者、あるいは AI 所有者など、様々いると思う。AI の所有者や開発者が発明者から除外されることは比較的簡単に言えると思うが、例えば特化型 AI の開発者はどうなのかといった問題もある。一概に「こういう場合は発明者になりこういう場合は発明者にならない」と例示を挙げて選別することは難しい。あくまでも発明者の認定は個別具体的な事案に応じて最終的には裁判所で判断されるものであるため、仮に指針という形で公表されると、企業は一律にその指針に従って対応し、実際に裁判になった時、裁判所の認定は指針よりも細か

³²⁴ 経済産業省「営業秘密管理指針」

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf> [最終アクセス日：2026 年 2 月 27 日]

	<p>い事実認定に基づくものであるため、指針の内容と裁判所の判断で齟齬が出てくる可能性がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 確かに USPTO はガイドンスを公表したが、米国の場合はもともと先発明主義だったため、発明者の認定に関して裁判例の蓄積がある。また、米国では宣誓をしなければならないことも日本との大きな違いである。したがって、米国においては判例の判断からある程度類型化して指針を示すことは可能だと思われるが、日本でも同じようにすることは難しい。日本は判例法の国ではないため、法律があってその解釈から始まっていく。一方、ガイドンスに抽象的なことのみ示したところであまり意味がないとも思われる。 • ガイドンスを作成するのであれば、経済産業省が公表している営業秘密管理指針のような形にならざるを得ないのではないか。すなわち、判断を助ける要素を挙げておくことが重要である。また、ガイドンス自体は行政指針で裁判規範ではないため、裁判所に行ったときにどうなるかということ踏まえて裁判例に示された具体的な判断基準を取り出して判断要素として並べるといことも考えられる。裁判との連動はある程度考えておいたほうがよいと思われる。営業秘密管理指針も同様だが、裁判の中で「指針に書いてある」と主張されても裁判官は困るだろう。ある程度裁判例も見据えた上で、判断要素を抽出できるのであれば、それはしたほうがよいと思われる。 • やはり国際的ハーモナイゼーションも重要であるため、日本独自のガイドンスを策定したところで企業はおそらく従わないだろう。米国や欧州等の状況を見ながらガイドンスを策定しなければならないと考えている。現在のように他国の方針が流動的な状態で明確なガイドンスを策定することは難しいだろうと思っている。しかし、現在の状況を中立的・客観的な視点からまとめ上げて手引きのような形で公表することは有用だと思われる。
竹中 俊子 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 米国では、去年²⁰²⁵11月にAI利用発明の発明者に関する2023年に公表された非常に詳細な、具体例等を示したガイドンスが撤回され、大きく方針が変わった。日本における「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」という規範はハードルが高く、米国ではあくまで「些細でない (not insignificant)」貢献があればよく、しかもクレームの構成要素のどこかに貢献があれば発明者になるということで、非常にハードルが低い。さらに、新ガイドンスでは「些細でない」ということも考慮されずAIはあくまで道具であって、クレームの構成要素に貢献した人は実際にその構成要素の選択をAIが行っていたとしても発明者として認められることになったと認識している。

- 米国の場合、日本と異なり多くの裁判例が蓄積されている。その中で、発明の着想に関する基準も確立されており、頭の中でクレームの構成要素の永続的な認識があればよく、その構成要素に貢献した者が複数人いた場合は、よほど些細な貢献でない限りそれぞれの人が共同発明者として認められる。したがって、クレームの構成要素の選択に何らかの貢献をすればよく、例えば、プロンプトを入力したり、出力されたものが実際に動くか確認したりといったことをすれば発明者になり得る。厳密に言えば、実際に動くかどうかの確認は、**reduction to practice**（実施化）を意味するが、着想が確立する前に開発に参加していた人は実施化に貢献しただけでも共同発明をしたことになる。質問文にあるような、プロンプトを入力した人、ファインチューニングを行った人、AIを開発した人も共同発明者となり得るだろう。AIの開発者についても、一般的なAIがあったとして、特定の技術開発のためにアルゴリズムを変えたりデータを学習させたりした人たちも、場合によっては共同発明者になると思われる。そういった判断基準は、全て判例法として確立してきたものである。米国は長い間先発明主義だったため、「真の発明者は誰か」を判断するための基準を作ってきた。これまでの事例を適用すると、AI利用発明に関与したほとんどの自然人は発明者として認められるのではないかと思われる。
- 最も問題となり得ることは、例えば特定のたんぱく質を開発するためのAIを外部のAI開発者に開発してもらい、製薬会社や大学がそのAIを使用して開発した場合に、開発者と協力関係が切れた後の発明についてはAI開発者が共同発明者となるのかどうかである。2023年公表のUSPTOのガイダンスでは、着想への貢献と**reduction to practice**（実施化）に注目していたが、協力関係（**collaboration**）に関する要件が抜けていた。2人以上の自然人が発明行為に関わっている場合には、協力関係があったか否かも問題になると思われる。
- 多くの場合、自然人2人以上が発明に関与すると思われるが、AIの訓練等は外部の会社に委託し、そのAIを使って発明を創作するような場合に、どこまで共同発明者を入れるかの判断が深刻であると思う。新たなガイダンスによって、自然人が一人しか関わらなかった場合に誰も発明者とならないというような事態がなくなったため、AI利用発明における発明者の問題は、USPTOの問題ではなくなった。そこで、これから想定される問題としては、どこまでを共同発明者として書かなければいけないのかということだと思われる。これについては、米国の場合はこれから紛争が生じ、裁判所で答え合わせがされていくことになるのではないかと考えている。
- 日本の場合はなかなか裁判にならないし、誠実義務もない

	<p>め、どのように判断されていくのか想定しづらい。また、ディスカバリー制度もないため、権利行使をしても情報が出てくることも少ないだろう。これまで構想委員会などで日本も基準(ガイダンス等)を出した方がよいと言ってきた理由は、米国が従前のガイダンスのような基準を公表したからである。多くの企業は米国にも出願するため、米国の基準と日本の基準が同じなのか、異なる場合どう異なるのかを示した方がよいと考えていた。しかしながら、米国では従前のガイダンスが撤回され、現在は暗中模索状態であるため、日本も指針を出す必要はないかもしれない。</p>
<p>中山 一郎 教授</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 知的財産推進計画 2025 においてもガイドラインの作成について触れられていたと記憶しているため、そういったものを策定すること自体に反対意見はない。ただし、留意点として、米国では着想が肝となっており(着想と実用化の同時性に関する原則もあるが)、着想への重大な貢献があるか否かで判断される。一方で、日本の場合は「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与」していなければならず、結局のところ「技術的思想」が何かによって変わってくるということである。したがって、着想のところに技術的思想がある場合もあるし、具体化のところに技術的思想がある場合もある。このように、日本の場合は「着想についてこのように関わっていればよい」というように明快には言いづらい。そのため、着想が重要な例、具体化が重要な例について、それぞれ AI をどのように使えば自然人が発明者になる／ならないということを考えなければならない。米国と異なり、発明の技術的思想がどこにあるのかという視点を意識しながらガイドラインを策定しなければいけないのだろうと考えている。 • また、特化型 AI の開発者が発明者になるか／ならないかが議論になり得ると考えている。個人的には、汎用型 AI ではなく特化型 AI であれば、AI 開発者が発明者になり得る余地があると考えている。一方、AI を単なる道具と捉えれば、いくら優れたツールを開発したとしても、そのツールを使って創出された発明の発明者にはならないという考え方は当然想定される。そういったところをどのように整理するのが難しいところである。両論の併記ばかりではあまり意味がないような気がするものの、ガイドラインでどちらかの説を記載したところで最終的には裁判所で判断される。 • 発明者は「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与」した者であるという判断基準は基本的に維持してよいと思うが、特化型 AI を利用した発明における AI 開発者の発明者認定について判断されたケースがまだ無い中で、明確な方向性を打ち出すことは難しいと思われる。ただし、何も方針が示されていないよりはよいのかもしれない。 • ガイドライン、ガイダンスには法的拘束力はないため、例え

	<p>ば特化型 AI の開発者なども発明者になる可能性はあるというように示唆を出しておくぐらいではないかと思われる。企業としては、発明者候補の全てが自社の社員であれば、誰が発明者であれ職務発明規程さえ整備しておけば権利は自社に帰属するので問題ないが、例えば AI を開発し提供してくれるメーカー等と組み、そのメーカーの開発者が発明者として入ってくるか否かといった状況になると、権利関係の問題が生じ得る。まだそれに関連する裁判例は出ていないが、誰が発明者であっても権利を譲渡することはできるため、結局のところ契約書の処理が当面は重要になってくると思われる。したがって、当面発明者認定が不透明な中では、AI 自律発明が絡んでくるときには、「誰が発明者なのか」、「特許を受ける権利は誰に帰属するのか」、「その他の関係者は権利を共有するのか」、「誰か特定の者に権利を帰属させておいて、他のパートナーが利用できるのか」といった事項について契約書であらかじめ処理しておくことが、リスクヘッジの観点からも特に重要だと感じる。そのためにも、前提として特化型 AI の開発者等も発明者になり得るということを示しておけば、企業としてはそういった契約処理をした方がよいと意識することができると思われる。</p>
前田 健 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 今後、指針を整備する上で留意すべき点として、AI が発明の現場でどのように活用され、どのように発明が創作されていくのか、実態が十分に把握できていない部分がある。さらに、AI はまだ黎明期にあり、今後様々な使われ方が開発され、AI 利用方法も多様に発展していくと考えられる。そのような時点で指針を策定した場合、指針に記載された内容が硬直的に受け止められすぎて、「こういう場合は発明者にならない」、あるいは「このようにさえすれば発明者になれる」といった形式的な解釈が広まることで、何らかの足かせになってしまうのではないかと非常に懸念している。実際に企業が迷っている事例があり、「これは発明者として認めてもよいだろう」という観点を示すことで安心感を与えることは有益かもしれないが、それを超えて「このような場合は発明者として認められない」といった解釈が独り歩きしないよう、注意が必要であると考えます。 • 裁判所判断において、同じ基準を使っているにもかかわらず、自然人 A と自然人 B の場合には B が発明者として認められなかったのに、AI と自然人 B の場合には B が発明者として認められるということは起こり得ると考える。ただし、それは裁判所で実際に判断されてみなければわからないことである。したがって、事例を示して「自然人 B は発明者として認められない」と指針に記載してしまうと、それが独り歩きしてしまい問題になる可能性がある。確実に B も発明者になり得るとされる事例のみを集めて記載するのであれば問題は生じない

	<p>が、それを示したとしても企業が知りたい情報が十分に記載されていないことになり得る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 発明者認定において考慮要素となる事項を挙げておき、各企業が自社の状況に照らして「この場合も発明者として認められるかもしれない」と思える程度の内容に留めることが賢明かもしれない。そのようにすれば、企業に一定の安心感を与えることができると思われる。最終的には裁判所で判断されなければ結論はわからないし、現実的にはとりあえず出願して特許を取得してみようとならざるを得ないと思われる。ただし、企業としては公的に「このような場合でも大丈夫」というメッセージが欲しいのではないかと思われる。
--	--

問 ii-2

現行の基準を維持したまま AI 技術が進展していくと、発明者として認められるレベルの自然人の関与がなくなり、発明者不在であるとして特許登録が受けられない可能性があります。また、そういった事態になると、自然人が発明したと偽る「僭称問題」も生じる可能性があります。

こういった背景を踏まえ、AI 利用発明においては「発明者」を柔軟に解釈して特許登録を受けられるようにすべきといった声もありますが、これについてご意見をお聞かせください。

〔問 ii-2 の説明〕

企業等へのヒアリングにおいては、前述のとおり、現行の発明者認定基準を変更すべきではないとの意見が大多数を占めた。一方で、AI の貢献度が高まるにつれて、発明者認定の判断が厳密である場合、発明者が不在となり特許保護が受けられなくなることへの懸念も一定数示された。また、そのような事態が生じた場合、自然人が発明したと偽る、いわゆる「僭称問題」が発生する懸念も存在する。現行の整理では発明者は自然人に限られることから、対応策としては発明者基準の適用を緩和することが考えられ、企業等からもそのような指摘があった。そこで、問 ii-2 では、AI 利用発明において「発明者」の解釈を柔軟にし、特許登録を認めることへの可能性やその是非について、有識者に意見を求めた。

〔問 ii-2 に対して得られた回答〕

ヒアリングを実施した有識者全員から、現行の発明者認定基準の適用においては、AI と自然人の関係の場合には、人同士の場合とは異なる判断結果となる可能性があるとの意見が示された。また、日本においては、米国と異なり「着想」だけでなく「具体化」に貢献した者も発明者として柔軟に認定できることから、現時点では現行の基準で対応可能であるとの意見もあった。一方で、AI 技術がさらに進展し、人間の貢献がごく一部にとどまる場合には、将来的に新たな基準の検討が必要となる可能性も指摘された。

さらに、現行の発明者認定基準を具体的に適用した結果、可能性としては、AI が一定の蓋然性をもって出力することを期待して AI に指示を出した自然人が、AI の出力をもとに発明を完成させる場合には、その自然人を発明者として柔軟に認定することができるのではないかと意見もあった。

個別の意見は以下のとおりである。

<p>上野 達弘 教授</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 「AI と著作権に関する考え方について」（文化審議会）は、自然人が AI を道具として発明をしたと言えるのはどのような場合かという点について、参考になると思われる。一方で、AI 生成物が特許法上の発明に含まれるか否かの議論が著作権法における議論に影響を与えることは考えづらい。 • 著作権法の場合は、どのようなテーマをもとに創作したかということは問題にならず、最終的にどのような表現がされたのかということが問題となる。そういった意味では、課題や解決手段が考慮される特許と著作権では性質が異なる。 • AI 生成物の評価・選択をどのように人が行ったかという観点において、発明の場合はどのように最終的な結果に収れんさせていくかということが重要であると思われる。一方、著作物の場合は、複数の選択肢の中から 1 つを選択することの意味は特許と比較して重要であるかもしれない。優劣のない多様な価値観において何か 1 つを選択することによって創作性があると言われている。そのため、「AI と著作権に関する考え方について」（文化審議会）においても、「試行錯誤」や「選択」が著作物性を認めるための考慮要素の一つになっている。すなわち、「人が作った発明/著作物」に権利を与えるというベースの考え方は共通しているものの、「人が作った発明/著作物」に該当するか否かをどのように判断するかについては、発明と著作物では考え方が異なるかもしれない。 • 結局どこにインセンティブを与えるべきかということを考えれば、特許の場合は創作のために苦労した人ではなく、良い物を作り出した人であって、著作者と比較して発明者の判断が柔軟だったとしても違和感があることではないと思われる。
<p>東海林 保 弁護士</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ヒアリング資料に現行の発明者認定基準として示されている「技術的特徴部分に具体化に創作的に関与した者」という文言は、いわば裁判例を上位概念化した文言であり、実際の裁判例は必ずしもこの文言を使っているわけではない。「着想」と「具体化」と書いている裁判例もあるし、「着想」と「具体的な実施」と書いている裁判例もあり、様々である。ただ、抽象化すれば上位概念として「技術的特徴部分に具体化に創作的に関与した者」と言える、というものである。この規範を適用した裁判例の多くは職務発明に関するものであるが、冒認の事例でも使われている。そのため、この規範を AI 自律発明に当てはめることに問題はないと思われる。あとは当てはめる際の程度の問題であると思われる。 • 自然人 A と自然人 B の発明と、AI と自然人 B の発明にそれぞれ同じ基準を当てはめたとしても、必ずしも同じ判断結果にはならない。日本の場合は、米国と異なり着想を重視しているわけではない。技術的特徴に至る過程の中で具体化が着

	<p>想よりも重要なのであれば、具体化のみに関与した人間も発明者として認められている。そういう意味では、あまりこの文言にこだわる必要はない。この文言は上位概念化したものであるため、柔軟に解釈ができるものである。一方で、今後AI技術が進展し、大部分はAIが行うようになると、さすがに単独発明者の基準では自然人は外れてしまうことも多くなると思われる。例えば、将来的にAIが90%を行い人間の貢献が10%となったときに、本当にその人間が発明者と言えるのか疑問が出てくるため、そのときには何らかの基準が必要になってくるかもしれない。しかし、今の基準でも対応が可能だと思われるため、当面はこの基準を適用し、やがて本当にAGIのようなものが出てきたときにどう対応するか検討することでも仕方がないと思われる。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自身は柔軟に解釈してもよいという立場をとっている。ただ、単独発明者の認定基準を柔軟に解釈することも可能であるが、AIに相当助けてもらっているわけだから共同発明者の解釈基準を使う方がより適切であると考え。そういう意味で、米国の旧ガイダンスの方がよかったと思う。日本の場合は上述のように着想と具体化を特に区別していないため、具体的な事案に適用できるような基準にすることは十分可能だろうと考えている。
竹中 俊子 教授	<ul style="list-style-type: none"> • あくまでもUSPTOレベルでは、ということではあるが、米国の新たなガイダンスでは従来の着想基準が適用されているが、実態としては自然人が一人でも関わっていれば発明者として認定され、実質的に柔軟に解釈されるだろうという理解である。ただし、裁判所の判断ではどうなるかわからない。
中山 一郎 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 基準自体は変更しないが、その基準をAIと自然人の関係に適用する際には、人同士の関係とは異なる結果になるのではないかという意見には同意であり、「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与しなければならない」という発明者の基準は、AIを利用した発明であろうと基本的に変わらないと考えている。一方、その当てはめの仕方が変わる余地はあるかもしれない。 • 発明の着想提供がどの程度であれば発明者になり得るかという判断において、過去の裁判例を見ていると、要求性能など望ましい結果のみを述べた、すなわち願望レベルでは発明者としては認められにくい。具体的に技術的課題を解決する必要はなかったとしても、その手段をある程度イメージしていなければならないと考えられる。 • 特許庁が嫌気性接着剤の組成をAIに推計させる事例を公表していた。この事例は、AIの推計結果だけでは基本的に開示要件を満たさないため、出願時点で実験に関する記載が必要であるという文脈で公表されたものだが、この事例を考慮すると、人間が望ましい推計をAIに聞くという行為は、その

	<p>発明の技術的思想がどこにあるのかにもよるが、従来の考え方を前提とすると、性能の願望を伝えているにすぎず、発明者として認定されることは難しいのではないかとと思われる。なぜかという、望ましい性能を達成するために、具体的に実験を繰り返して、試行錯誤によって人間が生み出すということが発明の肝だからである。細粒核事件でも述べられているが、実験を行い、具体的な組成物を見つけてきた人が発明者になる。そのため、AI に抽象的な聞き方をして、AI が出力をただけでは、通常は発明者にならない可能性が高い。しかし、同じ指示を人間に出す場合と AI に出す場合では発明者認定の基準の当てはめ方が少し異なるのではないかとと思われる。人間が指示を受けた場合、その人は試行錯誤しなければならないのに対して、AI が指示を受けた場合は指示を受けた側の試行錯誤は問題とならず、指示を出した人間は、AI が一定の蓋然性がある状態で出力してくれることを想定している。その出力をもとに人間が発明を仕上げていく場合に人間の発明者を柔軟に認定することはできるのではないかと考えられる。</p>
前田 健 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 基準そのものを変更するというのではなく、あるプロセスに人間が2人関わっている場合と1人だけ関わっている場合では、前提となる状況が異なるため、その状況の違いによって基準を適用した際の結論がずれて見えることがある、という話ではないかとと思われる。 • 特許法の趣旨が、できる限り発明の成果に対して保護を与えることであるとすれば、誰も保護を受けられないような状況にはなるべくならないように従来の基準を適用していくことには合理性があると考えられる。

問 ii-3

発明者認定の考え方を整備する上で、参考となる国内外の裁判例があればご教示ください。

[問 ii-3 の説明]

問 ii-3 は、仮に発明者認定に関する考え方を作成する場合に、参考となる国内外の裁判例について助言を求めたものである。

[問 ii-3 に対して得られた回答]

有識者から提供を受けた裁判例については、一部を公開情報調査の章に反映している。

ここでは参考として、東海林弁護士による知財高判平成 20 年 5 月 29 日(平成 19 年(ネ)第 10037 号)「ガラス多孔体及びその製造方法事件」の解説と、上野達弘教授による共同著作に関する大阪地判令和 8 年 1 月 20 日(令和 5 年(ワ)第 9267 号)の解説を以下に紹介する。

東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none"> • 自身は説明の際、知財高判平成 20 年 5 月 29 日(平成 19 年(ネ)第 10037 号)「ガラス多孔体及びその製造方法事件」
-----------	---

	<p>をよく引用している。この事例では、発明者とは何かという点について、先ほどの上位概念化した言葉（発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者）とは異なる言葉を使っているが、「技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者」と述べている。そして、単なる管理者、補助者、委託者などは除くと記載している。この事件は共同発明者に関する事案だったため、共同発明者の基準も述べているが、「発明者となるためには、一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく、共同で関与することでも足りるというべきであるが、複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、一体的・連続的な協力関係の下に、それぞれが重要な貢献をなすことを要する」と記載している。すなわち、この裁判例では単独発明者の要件と共同発明者の要件を分けて記載しており、共同発明者の方が少し軽い要件になっている。共同発明者の場合は着想又は具体化に対して重要な貢献があればよいと述べているため、これを AI に当てはめると、AI が大部分を行い人間の関与が小さくなった場合でも、人間が重要な貢献をしていると認定されれば、単独発明者の要件を満たさなくても発明者として認定される。この裁判例も参考に挙げてよいと思う。この判決は CAFC の Pannu ファクターと同様の基準を採用していると思われる。</p>
<p>上野 達弘 教授</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 共同著作について面白い判例が出た（大阪地判令和 8 年 1 月 20 日（令和 5 年（ワ）第 9267 号））。単独で著作物を作るときは著作物を創作していなければならないが、共同で著作物を作るときは一人の寄与は著作物の創作と言えなくてもよいという。これに関しては昔から議論があり、共同著作物でも著作者に当たるというためには創作していなければならない、共同著作物だからといって著作者の認定のハードルが低くなるのはおかしいという考え方と、共同著作物の場合は一人の寄与が著作物の創作と言えなくてもよいという考え方がある。たしかに、共同著作の場合は個人の寄与に着目したときに創作的表現と言えないような場合もあるかもしれない。そして、個人では創作的表現とまでは言えないからこそ共同著作物なのだという見解があり、それに近い判断をした判決である。 • 共同著作物の場合に、一人の寄与が創作的表現の関与と言えなくても著作者として認められるのであれば、AI 生成物についても人間が一人で作っているわけではないためその人の寄与が創作的表現と言えなくて著作者として認められる、という可能性はあるのかもしれない。一方、人同士の共同と、機械と人の共同とで、著作者の判断が変わってくるのか否かという点は議論があり得る。

(iii) 「引用発明適格性」論点

① 仮説に対する意見

「引用発明適格性」論点では、企業等へのヒアリング及び諸外国の動向を踏まえて以下の仮説を設定した。

有識者へのヒアリングで提示した仮説

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">特許法第 29 条第 1 項各号の「発明」には AI 利用発明および AI 自律発明も含まれるものとする。現行の審査基準に記載されている要件「刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、物（方法）の発明について、当業者がその物を作る（その方法を使用できる）こと（特許・実用新案審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1）」を適切に運用する。 |
|--|

〔仮説の説明〕

企業等へのヒアリングにおいては、AI が生成したか否かによって引用発明を選別することは現実的ではないとの意見が多く寄せられた。その上で、現行の審査基準を適切に運用することにより、AI が生成した実施可能性が不明確な内容や虚偽の内容を含む技術情報によって、本願が理不尽に拒絶されることを回避できるのではないかとの意見が多く示された。また、現時点において、諸外国でも引用発明適格性に関し、AI 生成物に特有の要件を設ける動きは見受けられない。

〔仮説の是非に関して得られた意見〕

有識者からは、仮説に対して概ね同意する意見が得られた。一方で、引用発明に実施可能性の要件を設けるか否かは学識者や実務家の間で意見が分かれており、これらの意見をどう調整するかという課題や、AI を活用できる「当業者」をどう解釈すべきかという課題が生じ得ることも指摘された。

個別の意見は以下のとおりである。

上野 達弘 教授	（上野教授には、主に著作権法との比較の観点でお伺いしたため本仮説への回答については省略）
東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none">審査基準では、引用発明適格性には物の発明であれば当業者がその物を作ることに、方法の発明であれば当業者がその方法を使用できることが必要であると記載しており、これについては同意であり問題はないと思われる。一方、そういった実施可能の要件は不要であるという方もいる。このように、引用発明適格性については、実施可能の要件は必要だという考え方と、必要ではないという考え方に二分されているため、これをどう調整するかという問題が生じるとと思われる。
竹中 俊子 教授	<ul style="list-style-type: none">実施可能性（Enablement）の問題で、AI が作成したかどうかの問題ではない。機械や電機分野であれば開示された構成がわかれば通常機能や効果も分かるが、化学やバイオ分野では

	<p>実際にはそのように機能しない場合もある。そのため、先行技術を人間が作成したか AI が作成したかではなく、先行技術が開示する内容の質としての問題だと思われる。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 米国の場合、特に非自明性に関しては類似技術（Analogous Art）であることが非常に重要である。何でも引用できるわけではなく、関連する分野でなければならない。類似（Analogous）をどう考えていくかが面白いところだと思われる。人間の場合、人間の能力には限りがあるため同じ技術課題に関係する分野ぐらいしか関連分野として見るができないが、AI の場合はそれとは関係なくすべて見て探してくるため、そのあたりの議論はあると思われる。要するに、AI を使える「当業者」をどのように設定するかである。これは大きな課題であると考えている。
中山 一郎 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 繰り返しになるが、特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明を含めると解釈するのであれば、特許法第 29 条の引用発明にも AI 自律発明が含まれることを無理なく導くことができる。新規性、進歩性の趣旨から考えても、AI が作ったものであれ、人間が作ったものであれ、第三者にとってはパブリックドメインにあるものであり、そういった発明について改めて特許を認める必要はないと言えるだろう。 • 引用発明として実施可能性を有するかどうかという論点があり、実施可能でないものはある種パブリックドメインにはないという位置づけだと思われる。新規性の観点からは、これまで情報としては存在していたが実施できなかったものを誰かが実施可能にしたのであれば、その貢献に対しては少なくとも新規性を認めて特許取得の道を開くことには、その者の貢献が報われるという意義がある。
前田 健 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 仮説については同意である。引用発明について実施可能な記載が求められるという点は人間による発明の場合でも同様だと思われる。例えば化合物の名前だけが記載されていて、構造式や製造方法がよくわからない場合には、新規性が否定されないことになるとと思われるが、AI の場合も同様の運用になると考える。

② 設問に対する回答

問 iii-1

現行の審査基準に記載されている要件を適切に運用するために、どのような課題があると考えられますか？特許庁における審査実務、出願人・代理人による拒絶理由対応等のいずれに関する課題でも構いません。また、改善に向けたご意見があればお聞かせください。

〔問 iii-1 の説明〕

仮説に基づけば、AI 生成物に対して特別な運用を行うのではなく、現行の実施可能性の要件を適切に適用することが想定される。問 iii-1 では、仮にそのような方針を採用した場

合に、現行の審査基準の運用上、課題が生じ得るか否かについて有識者に意見を求めた。

〔問 iii-1 に対して得られた回答〕

引用発明適格性については、ピリミジン大合議判決や「5-アミノレブリン酸リン酸塩事件」等の判例を踏まえ、単に本願発明と類似した構成が開示されているだけでなく、当業者が実施できる程度に具体的な技術的思想が文献から抽出できることが必要であり、審査基準にもその背景や理由を明記すべきであるとの意見が示された。

また、新規性と進歩性における引用発明適格性の要件については異なるとの意見があり、新規性においては実施可能性が必要とされる一方、進歩性においては実施可能でない先行技術であっても他の文献と組み合わせることで進歩性を否定する根拠となり得るとの意見が示された。そして、現行の運用においてどの解釈を採用しているのか必ずしも明確ではないとの指摘もあった。

個別の意見は以下のとおりである。

上野 達弘 教授	(上野教授には、主に著作権法との比較の観点でお伺いしたため本設問への回答については省略)
東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none">• ピリミジン大合議判決で述べられているように、引例から具体的な技術的思想が抽出できないのであれば、形式上は発明に見えたとしても、実験等を繰り返して発明を完成させて出願した者のインセンティブを考慮すれば、引用発明として使用すべきでない。これは審査基準で記載されている考え方と齟齬はないのだが、学者や実務家の考え方が分かれている中で、もう少し具体的に記載したほうがよいのではないかと考えている。例えば、なぜ物の発明であれば当業者がその物を作れなければ引用発明とできないのかといったところを、裁判例に出てくるような言葉を使いつつ、その背景を示すことも必要ではないかと思われる。ピリミジン大合議判決では、刊行物の記載から抽出される具体的な技術的思想がなければいけないといったことが書かれている。また、「5-アミノレブリン酸リン酸塩事件」では、引用文献の中に化合物の名前は記載されていたものの、その製造方法が記載されていないときに引用発明適格性を有するのかが争点となったが、ピリミジン大合議判決を前提としつつ、やはり具体的な技術的思想を実施し得る程度に開示されていなければならず、特に新規物質の場合はその物質構造の名前だけ記載されていても製造方法がわからないためなおさら記載が必要であるとされた。こういった判決を参考にしながら、審査基準にもなぜ実施可能性が必要なのかといった背景を記載するとよいと思われる。そうすれば、審査官としても、その発明を実施できることがどの程度開示されていればよいのか判断する際の拠り所になると考えられる。そういった背景や理由を記載せずに例示をいくら充実させても、そこから外れたものが出てくると審査官は判断に悩むだろう。• 要するに、引用発明（刊行物に記載された発明）とは単に本

	<p>願発明と似た構成が開示されていればよいということではなく、その文献から具体的な技術的思想が抽出でき、さらにその技術的思想は当業者が実施できる程度に記載されていないとこのような基準を AI に特化した基準ではなく一般的な基準として書いておけば、当然 AI による文献もそれに当てはめて考えることができる。AI による出力結果が本願発明と似た構成に見えたとしても、実施可能な程度に記載されているのかという観点で判断することができる。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 現行の審査基準においても、引用発明としてはいけない場合が記載されているが、それだけだとその理由や背景がわからない。これを契機に審査官にわかりやすい基準に書き直してもよいかもしれない。判断の均質性（同じ事例についてはどの審査官も同じように判断できる）は重要であるため、審査基準の記載がある程度細くなることはやむを得ないと思われるが、あまりに細かく記載し過ぎて基本的なバックボーンが記載されていない場合、審査官も具体的な事例を如何にその基準に当てはめるかに捉われてしまうため、基本的な考え方を伝えることも重要ではないかと考えている。
竹中 俊子 教授	(竹中教授には、「発明」論点と「発明者」論点を中心にお伺いしたため省略)
中山 一郎 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 新規性と進歩性では、引用発明適格性は異なるという説を支持している。新規性に関しては、特許法第 29 条第 1 項各号の引用発明は実施可能でなければならないと考えてよいと思うが、進歩性に関しては、実施可能ではない先行技術があったとしてもそれを実施可能にする別の補助的な文献があれば、それらを組み合わせて進歩性を否定することは十分あり得ると考えている。もっと言うてしまえば、実施可能ではない先行技術であっても、当業者には何らかの示唆を与えると思われる。当業者がその示唆を得て、他の先行技術と組み合わせて実施可能にできるようになれば、引例としてもよいと思われる。 • そうすると、特許法第 29 条第 1 項と第 2 項で発明の解釈が異なるのではないかという指摘を当然受けることになるが、現実的に異なると思われる。昨年の調査研究報告書でも述べられていた通り、最もわかりやすい例がビジネス方法である。ビジネス方法は単純にコンピュータ化しただけでは進歩性欠如と判断されると思うが、その過程で「発明」に該当しないビジネス方法を特許法第 29 条第 2 項の判断の基礎にはしている。吉藤先生も第 29 条第 2 項の発明は例示に過ぎないという考え方を提唱している。それ（発明）以外を判断の基礎とすることを否定していないと述べられているため、そういった学説も含めて、特許法第 29 条第 2 項では実施可能でない先行技術も判断の基礎としてよいと考えている。した

	がって、資料に記載されている「現行の審査基準に記載されている要件を適切に運用する」ということに、特許法第 29 条第 1 項と第 2 項とで多少要件を変えるというところまで含んでいるのか否かが問題であると感じる。
前田 健 教授	<ul style="list-style-type: none"> 当業者が見れば、内容が怪しい文献は比較的容易に判別できるのではないかという気もするし、従来通りの運用でも特に問題はないように思われる。

問 iii-2

現行の審査基準に記載されている要件のほかに、引用発明適格性の要件として望ましい要件があればお聞かせください。(例えば、開示が先行技術の地位を有するために必要な実施方法の開示レベルを審査基準等で明確にする、等)

〔問 iii-2 の説明〕

問 iii-2 は、現行の審査基準に記載されている要件に加えて、追加すべき要件の有無を確認することを目的とした設問である。

〔問 iii-2 に対して得られた回答〕

問 iii-1 に対する回答のとおり、現行基準の解釈をより明確にすべきとの意見はあったものの、追加的な要件を設ける必要があるとの指摘は特に見受けられなかった。

問 iii-3

引用発明の認定に関して、参考となる国内外の裁判例があればご教示ください。

〔問 iii-3 の説明〕

問 iii-3 は、AI 生成物に限らず、引用発明の認定に関して参考となる国内外の裁判例について情報提供を求めた設問である。

〔問 iii-3 に対して得られた回答〕

有識者から提供を受けた裁判例については、一部を公開情報調査の章に反映している。

(iv) 「記載要件」論点

① 仮説に対する意見

「記載要件」論点では、企業等へのヒアリング及び諸外国の動向を踏まえて以下の仮説を設定した。

有識者へのヒアリングで提示した仮説

現時点では、AI を利用したことや、AI による処理プロセスを明細書において開示させる新たな要件を設けない。

〔仮説の説明〕

企業等へのヒアリングによれば、現時点では、発明創作過程における AI の利用や処理プロセスを明細書において開示することを求めるニーズは多くなかった。また、諸外国にお

いても、発明創作過程における AI の利用や処理プロセスの開示を求める新たな要件を設ける動きは現時点では見受けられない。

〔仮説の是非に関して得られた意見〕

本仮説に対する意見については、問 iv-1 に対して得られた回答を参照されたい。

② 設問に対する回答

問 iv-1

実施可能要件やサポート要件を充足させるために、AI を利用したことや、AI による処理プロセスを明細書において開示させる必要はあると考えますか？必要があると考える場合、どのような規定・運用であれば実効性が高い制度となると考えますか？

〔問 iv-1 の説明〕

問 iv-1 は、仮説の是非を問う設問であり、発明創作過程における AI の利用や処理プロセスを開示しない場合に、実施可能要件やサポート要件の充足に影響を及ぼす可能性について有識者に意見を求めたものである。

〔問 iv-1 に対して得られた回答〕

有識者からは、AI の利用や処理プロセスの明細書への開示については、現時点で義務化の必要性や実効性は低いとの意見が多く示された。

一方、将来的には、例えばコンピュータ関連や量子シミュレーションなど、AI のみで高精度な予測が可能となる分野においては、使用した AI やその処理プロセスを明細書に記載する必要性が生じる可能性があるとの指摘もあった。また、AI の利用が進むことで当業者の概念が変容し、明細書に利用した AI や処理プロセスが記載されていない場合には、審査官が当業者と同等の技術レベルで判断できなくなる懸念も示された。今後、AI による発明が増加した場合には、データ保存や審査方法の見直しも含めた対応が求められる可能性があるとの意見があった。

個別の意見は以下のとおりである。

上野 達弘 教授	<ul style="list-style-type: none">• 著作権法に関しては、米国著作権局では書かせる義務になっている。• 発明と比べると、著作物は創作しやすい性質があり、爆発的に登録申請が増加する可能性がある。そのため、ある程度絞ったほうがよいという事情があると思われる。ドイツでも合理的な疑いがある場合は宣誓させるような対応をしているようである。日本の場合はもともと著作権登録がほとんどないため、あまり問題となっていないが、管理団体に大量に登録があった場合は警戒したほうがよいのかもしれない。• 特許の場合は、著作権のような問題は想定しづらいし、これまでそういった義務は課していないため要件を追加する必要はないのではないかとと思われる。権利対象の性質上、著作権法と特許法との間で違いが生じることは違和感のあることではない。
----------	--

- 開示を義務化する必要はない。また、AIを使用していると特許になる可能性が低くなるのであれば出願人は隠すようになるし、米国のように宣誓制度もないため、義務化したところで実効性に問題が生じる。
- 将来的には、義務化とまではいかななくても、必要な場合も出てくる可能性があると考えている。例えば、コンピュータ関連や、量子力学におけるシミュレーションのように、AIのみで相当精度の高い発明を創出できる分野においては、AIの中身がわからないとどのようにその発明が実現できたのかわからないという事態は発生し得る。将来、AIによる予測精度が高くなればなるほど、場合によってはどのようなAIを使用してシミュレーションしたのかを記載してもらう必要もでてくるかもしれない。これは分野による話であって、例えば医薬においてはいくらバイオインフォマティクスを使用したとしても最終的には人が選別して実験を行う必要があると思われるため、AIによる処理プロセスを開示させる必要性は低いと考えられる。
- また、当業者の概念が変容することもあり得る。当業者は通常AIも使用して発明を行うことになるため、特許法第29条第2項の判断においては、普通のAIを使用して発明できるものは進歩性がないと判断せざるを得ない。そうすると、出願当時の普通のAIとは何かという話になり、またそれを審査官がどのように認知するのかという問題が生じ得る。おそらく様々な意見があると思われ、例えば審査当時にあった大規模言語モデルを全て保存しておいて確認するとか、審査官はあらゆる大規模言語モデルにアクセスできるようにしておくといった手段が考えられるかもしれないが、あまり現実的ではない。しかし、そういったことを行わなければ、明細書に使用したAIやAIの使用方法が記載されていないかぎり審査官はAIを使用していないことを前提に審査をしてしまう可能性がある。もちろん、これまでも明細書に嘘が書いてあることは多々あったと思うが、人間が書いたこと以上にAIが書いたことは見分けがつかなくなるだろう。
- 当業者の技術レベルは、出願当時の通常のAIを使用した技術的手段ということになるため、審査官が当業者と同じ技術レベルで判断できなくなるという問題が生じ得る。そのため、「このようなAIを使用してこのようにシミュレーションを行った結果こうなった」というようなことが明細書に記載されていれば、審査官もそれを前提に審査することができる。AIを使用したことを一切隠されると、通常の技術的手段を審査官が把握できず、無効になるような特許を次々に生み出してしまう可能性がある。まだ先の話ではあるが、そういった懸念は生じ得ると個人的には考えている。
- AIに基づいて生成されたかどうかの判別をAIが行うことも

	<p>ある程度可能と言われているため、そういった方法も活用しながら審査すれば、明細書への記載を義務付けずともある程度対応できる可能性はある。</p> <ul style="list-style-type: none"> • そういった方向の審査方法をとるのであれば、当然ながら出願時点の AI のデータを全て何らかの形で保存しておく必要がある。ただし、莫大なデータ量になるため現時点では不可能にも思われる。しかし、データ保存の技術は格段に上がってきているため、将来的にはそういった莫大なデータを保存することも可能になるかもしれない。 • 将来的な話ではあるが、AI が発明している部分が多くなるほど、いずれそういったひずみが生じてくることは否めないだろうという意見である。
竹中 俊子 教授	(竹中教授には、「発明」論点と「発明者」論点を中心にお伺いしたため省略)
中山 一郎 教授	<ul style="list-style-type: none"> • あまり実効性がないため、AI 利用の開示をさらに要求する必要はないと考える。現行の実施可能要件やサポート要件の充足においても、何かしら実験などで裏打ちしなければならない。AI を利用したからといって開示要件の充足に何ら貢献しないため、AI 利用の開示をさらに要求する意味がない。
前田 健 教授	<ul style="list-style-type: none"> • AI を利用したことや、AI による処理プロセスを明細書において開示させる必要性については、よくわからないところである。結論として「このように発明を創作し、実際に試してみたら期待通りに動作した」という内容が明細書に記載されており、他の者が同様に試してみても同じように動作することが開示されている場合には、その過程で AI がどのように利用されたかを開示する必要は特にはないと思われる。これまでも、どのような試行錯誤を経てその発明に至ったかについては開示していないわけであるから、それと同様に発明完成までの過程を開示させる必要はないと考える。 • 記載要件というよりは AI 自律発明を特定するための措置であると思われるが、従来も冒認かどうかを明らかにするために追加情報を開示させることはしてこなかった。発明者として記載されていれば審査官はそれを信じるしかないという運用であり、AI の場面に限って追加情報を開示させる必要はないと思われる。 • 冒認出願や共同出願違反に関して、審査段階では性善説的に出願人の申告を信じるしかないという形で運用されてきたと思われるため、AI 利用発明についても同様の運用で問題ないのではないかとと思われる。将来的に AI 利用発明が出願全体の半分程度を占めるといような状況になれば、異なる議論が必要になるかもしれないが、少なくとも現時点では必要ないと考える。極めて稀なケースのために、全ての出願人に対して追加要件を課すことは、国のリソースの使い方としても適切ではないと思われる。

(v) 「先使用权」論点

① 仮説に対する意見

「先使用权」論点では、企業等へのヒアリング及び諸外国の動向を踏まえて以下の仮説を設定した。

有識者へのヒアリングで提示した仮説

AI 自律発明も先使用权の「発明」に含め、その実施者が先使用权を主張できるとする。

〔仮説の説明〕

企業等へのヒアリングにおいては、先使用权制度の趣旨に照らし、AI 自律発明も先使用权の「発明」から除外すべきでないとの意見が大多数を占めた。また、現時点において、諸外国においても先使用权の主張対象から AI 自律発明を制限するような動きは見受けられない。

〔仮説の是非に関して得られた意見〕

本仮説に対して、特段の反対意見は示されなかった。以下では、仮説に対するコメントが得られた東海林弁護士及び中山教授のご発言を紹介する。

東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none">特許法第 29 条で AI 自律発明も引用発明適格性を有すると認めるのであれば、先使用においても同じ判断でよいということで、AI 自律発明を実施している者にも先使用权を認めるという方針で問題ないと思われる。AI 自律発明を自分では特許出願せず使用していたら、それと全く同じものを発明した他者が特許を取得した場合に先使用を主張できないことはやはり不合理であると思われる。
中山 一郎 教授	<ul style="list-style-type: none">特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明を含めれば特許法第 79 条の「発明」にも AI 自律発明を含めると読んでよいだろうという解釈は理解できるものである。

② 設問に対する回答

問 v-1

仮に、AI 自律発明も先使用权の「発明」に含めるとした場合、特許法第 79 条の「自らその発明をし」や「その発明をした者から知得して」という文言を改正する必要があると考えますか？

〔問 v-1 の説明〕

仮に、仮説のとおり AI 自律発明も先使用权の「発明」に含めるとした場合、特許法第 79 条の「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし」や「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して」といった文言を踏まえると、現行法上、先使用权の主張対象となる「発明」を自然人以外が行うものと解釈することは難しいのではないかと指摘があり得る。そこで、問 v-1 では、仮に AI 自律発明も先使用权の

「発明」に含める場合、現行の特許法第 79 条の文言で対応可能か、あるいは法改正が必要かについて意見を求めた。

〔問 v-1 に対して得られた回答〕

現行の特許法第 79 条における「自らその発明をし」や「その発明をした者から知得して」といった文言をそのまま解釈すれば、AI 自律発明を含めることは難しいとの意見が示された。一方で、立法趣旨の観点から AI 自律発明も含めて解釈することは可能であるとの意見や、AI 自律発明であっても何らかの自然人の関与があれば（システムのボタンを押すなど）「自らその発明をし」と解釈し得るとの意見もあった。また、先使用権の対象となる発明をした者を発明者とは異なる概念と捉えることで、特許法第 79 条の「その発明をした者」に AI を含めて解釈することも排除されないとの意見もあった。もっとも、将来的に運用や解釈の明確化の必要性が高まった場合には、法改正を検討することも選択肢となり得るとの意見が示された。

個別の意見は以下のとおりである。

上野 達弘 教授	<ul style="list-style-type: none">特許法第 79 条のためだけに改正して、条文中に「AI」と記載することはやや抵抗があるように感じる。制定当時は人を想定していたと思うが、だからといって AI を排除する趣旨もない。今も実質的には AI 自律発明が含まれるような運用になっているとも考えられ、解釈論で対応するとして静観していればよいかもしれない。確かに、今の条文の文言では AI 自律発明を含むことは明らかではないかもしれない。
東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none">特許法第 79 条には「自らその発明をし」と記載されているため、やはり「自分で発明した」としか読みようがなく、すなわち「先使用権を主張する者が発明した」となり、AI 自律発明は認められないという解釈になり得る。このように文言をそのまま解釈すると先使用権の「発明」には AI 自律発明が含まれないと解され得るが、立法趣旨の観点から AI 自律発明も含まれると解釈することも可能ではあると思われる。しかし、やはり誤解を避けるためには文言を改正してもよいのではないかと思われる。ただし、これは AI 自律発明を実施している者にも先使用権を認めるという方針を前提とした場合の話である。現行特許法の前の大正 10 年法では、先使用権の要件に「自らその発明をし」は入っておらず、善意で実施していればよいという前提であった。その後、いわゆる二重発明を実施していた者を保護する趣旨で、「自らその発明をし」という文言が追加された。そのため、先使用権を認める上で「自らその発明をし」という要件は必ずしも必須ではないと言えるのではないかと思われる。したがって、「自ら」を削除したり、「特許出願に係る発明の内容を知らないでなされた発明に基づき」といった文言に変更したりする改正もあり得ると考えている。

竹中 俊子 教授	(竹中教授には、「発明」論点と「発明者」論点を中心にお伺いしたため省略)
中山 一郎 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 特許法第 79 条の「自らその発明をし」や「その発明をした者から知得して」という文言は確かにやや引っかかる場所である。ただ、そこまで厳密にこだわる必要もないかもしれない。あくまで先使用権を成立させてよいかどうかの判断が行われる場面であるため、AI 自律発明であっても少なくとも人間がボタンを押す行為は必要だろう。全く何もしないわけではないと考えられるため、人間が何かしらの行為を行い、それによって AI 自律「発明をし」と読むことは不可能ではないと思っている。すなわち、「その発明をし」ということは、要するにボタンを押す行為であって、AI 自律発明を行っているという読むことはできると思われる。ただ、文言上の問題が生じ得る可能性は確かにある。
前田 健 教授	<ul style="list-style-type: none"> • これらの文言は、AI 自律発明を基礎として先使用権を成立させる際の障害になると考えられる。発明者と文言上かなり似た言葉を使っているが、概念としては別のものであると思われるため、特許法第 79 条に関して「その発明をした者」に AI を含めて解釈することはありえなくはないと思う。しかし、ほとんど同じ表現を使っているにもかかわらず、発明者には AI が含まれないのに特許法第 79 条の「その発明をした者」には AI が含まれることはおかしいのではないかという意見もあると考えられる。そのため、AI 自律発明を基礎に先使用権を認めるべきだと積極的に考えるのであれば、法改正を行う方が無難であると考えられる。これについては、発明の定義に比べると改正の必要性は高いと思われるが、現在の文言で絶対に解釈できないかという個人的にはぎりぎり可能ではないかと思われる。ただし、異論も結構あるだろうと思われる。 • 現実的に問題になるのは、将来 AI 自律発明をもとに事業の準備をしていた企業が存在し、他社に特許を取得してしまった場合である。最初はおそらく人間が関与していたため人間の発明であると主張すると思われるが、その主張には無理があると判断される場合には、法改正の議論が生じる可能性がある。そのような時期が現実的に到来するまでは、法改正を待っていてもよいのかもしれない。

問 v-2

仮に、AI 自律発明も先使用権の「発明」に含めるとした場合、特許権者の権利の実効性や、侵害訴訟での抗弁における先使用権の立証等において問題は生じ得ると考えますか？

[問 v-2 の説明]

問 v-2 は、先使用権の主張対象に AI 自律発明を含めるとした場合に、特許権者の権利の実効性や侵害訴訟での抗弁における先使用権の立証等に問題が生じ得るか否かを確認する

ことを目的とした設問である。

〔問 v-2 に対して得られた回答〕

有識者からは、AI 自律発明に基づく先使用権の主張においては、AI が特許発明の出願前に発明したことや、特許発明の影響を受けていないことを証明する必要があり、企業は将来の訴訟に備えて使用した AI や関連データを保存しておく必要が生じる可能性が指摘された。また、これは AI 自律発明に特有の問題ではないが、先使用権の基礎となる発明について技術的思想の同一性を要求する判決が議論を呼んでいたとの指摘があった。一方で、AI による発明であっても、発明の完成や事業準備に関する証拠が必要であるため、何でも先使用権の根拠とすることはできず、特許権者の権利の実効性が損なわれることは想定しにくいとの意見も示された。

個別の意見は以下のとおりである。

上野 達弘 教授	(上野教授には、主に著作権法との比較の観点でお伺いしたため本設問への回答については省略)
東海林 保 弁護士	<ul style="list-style-type: none"> • 特許法第 79 条の要件は、先使用権者に立証責任がある。裁判になると、そもそも誰がその発明を着想し、どのような実験を繰り返して完成させたかというところまで立証する必要がある。これが AI 自律発明になると、観念的には特許権者の特許の影響を全く受けずに発明したものであることを立証しなければならなくなると思われる。すなわち、AI の中でどのようなプロンプトが入力され、どのような結果が出力されたかということも立証しなければならない。出願前に確実に AI が生成したものであることを立証できないとなれば、今度は AI を使ったときの学習データセットの中に本願発明の要素が紛れ込んでいないかということも問題になると思われ、立証要件が過重されると思われる。したがって、これまでの発明と比べて AI 自律発明に基づく先使用権の主張における立証はさらに難しくなるだろう。企業が AI 自律発明を秘密として保持しておき、将来の訴訟に備えてその時点での AI の LLM を保存しておく必要があると思われる。 • 特許出願前に AI 自律発明に基づくプロダクトを作れば普通の先使用権と同様に判断できるが、そのタイミングがぎりぎりだったとき、本当に出願前に発明されていたのかは AI の中身の問題になってしまうため、やはり特許発明に影響されずに発明されていることの証明を要求されることはあり得るのではないと思われる。
竹中 俊子 教授	(竹中教授には、「発明」論点と「発明者」論点を中心にお伺いしたため省略)
中山 一郎 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 先使用権を主張する側は、まず発明が完成していて、その上で出願時の段階で事業の準備まで行っていたことを立証しなければならない。その際に発明の完成の立証が難しいという話はあるのかもしれない。 • 別の文脈になるが、先使用権に関しては、医薬に関する知財

	<p>高裁判決が、先使用権の基礎となる発明に技術的思想の同一性を要求し、議論を呼んでいた。特許発明では医薬中の水分の管理が行われていたが先使用権の基礎となる発明では水分の管理を行っていなかった（従来から同じ方法で実施していた）ということで、同一の技術的思想でないため先使用権が認められなかった事件である。AI 自律発明において、発明を認識して実施している限りは、たとえ AI が生み出したものであっても問題にならないように思われるため、結論から言うとそれほど大きな問題は生じないように思うが、先使用権に関しては AI に関係なくそういう議論はあったということである。AI が作ったものであることを理由に、技術的思想の同一性が否定されることはないと思われる。AI が作ったものでも、それを技術的思想と認識して使っていれば、直接的に影響することはないと思われる。</p>
前田 健 教授	<ul style="list-style-type: none"> • 特に問題はないのではないかとと思われる。例えば、被疑侵害者側の企業が AI に様々な出力をさせておき、「実は事業の準備だった」と後から主張することも考えられなくはないが、先使用権のもととなる発明も、それなりに実施可能性を備えたものとして存在していなければならぬため、何でも先使用権の基礎にできるわけではない。事業の準備等の認定においては、AI に出力させたものをもとにどのような事業の準備をしていたかについて証拠が提出されることになるため、「AI にこういう発明を出力させて準備していた」ということが明らかになると考えられる。したがって、特許権者にとって権利の実効性が失われるような状況は想定しにくい。先使用権を主張する側に何か問題があるかという点についても、現状の人間による発明でも先使用権の立証は非常に困難であるため、AI の場合も引き続き困難であるが、特に困難さが増すこともあまりないと思われる。したがって、特許権者側にとっても、先使用権を主張する側にとっても、事態は変わらないと思われる。

III . まとめ

前部までに述べたとおり、本調査研究では、公開情報調査及び国内ヒアリング調査を通じて、AIを利用して創作した発明の特許法上の取扱いに関する国内外の動向、現行制度及び運用、AIを利用して創作した発明に関する国内関係者からのニーズ、法的課題、対応すべき方向性等について情報を収集した。

本部では、これらの調査結果を踏まえ、「発明」、「発明者」、「引用発明適格性」、「記載要件」、「先使用权」の各論点について整理・分析を行う。分析は「現状分析」と「今後の対応策に関する示唆」の2つに大別し、現状分析では、国内関係者からのニーズ、国際的調和の検討、現行法による対応可能性の検討について整理する。

1. 「発明」論点

「発明」論点は、AI技術の進展に伴い、自然人が発明の創作過程に関与する程度が相対的に低下していくことを想定し、自然人の関与が小さい、あるいは全くない発明も特許法上の「発明」として認めるべきかどうかを問うものである³²⁶。

令和6年度調査研究³²⁷では、「最終的に人間が関与していれば、AIは道具としての役割を果たし、その成果物は特許として認められる方向性が妥当ではないか」との意見が得られている。人間の関与の度合いについては議論があるものの、自然人がAIを利用して創作した発明も特許保護の対象とすることに対する反対意見は限定的であると考えられる。

そこで、本調査研究では、いわゆる「AI自律発明」を特許法上の「発明」に含めることの是非に焦点を当てて調査を実施した。

(1) 現状分析

(i) 国内関係者からのニーズ

国内企業等に対しては、現行法の解釈は一旦脇に置き、創作活動の進展の観点から、AI自律発明を特許法上の「発明」として認め、保護する必要があるか否かについてヒアリングを実施した。その結果、ヒアリングを実施した11者のうち、AI自律発明を特許法上の「発明」として認め、保護する必要があると積極的に回答した企業等は4者であった³²⁸。一方、保護すべきでないとは回答した企業等は4者であった。

「AI自律発明」について特許権を取得する必要があると回答した企業等のうち、特に製薬企業からは、たとえ人が関与せずAIが医薬品化合物等の発明を創出した場合でも、医薬品として完成させるためには莫大な投資と実験が必要であり、「AI自律発明」が保護されない場合には投資回収の機会を失うことへの懸念が示された。

他方、「AI自律発明」を特許法上の「発明」として保護すべきでないとは回答した企業等のうち、電機・情報通信企業からは、仮にAI自律発明に特許を付与することとなった場合、資金力のある海外のAI開発企業が膨大な数の特許を取得する可能性があり、日本企業にとっては脅威となり得るとの意見があった。

以上のとおり、AI自律発明を特許法上の「発明」として認め、保護する必要があるか否

³²⁶ 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」11頁

³²⁷ 令和6年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」57頁（一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、2025年3月）

³²⁸ AI自律発明か否かを判別できないため保護せざるを得ないとする回答等は含めていない。

かについては、業種によって意見に差異が見られた。

(ii) 国際的調和の検討

調査対象国のうち、米国、中国、韓国では発明の定義について明文規定が設けられている³²⁹。

米国³³⁰及び中国³³¹の定義には、発明が自然人による行為であるか否かが問題となるような文言は含まれていない。一方、韓国³³²では日本と同様に「技術的思想」や「創作」といった文言が用いられているものの、それによって発明を自然人による行為に限定するか否かについて明確な解釈は示されていない。

EPO³³³及びドイツ³³⁴では、発明の定義について明文規定は設けられておらず、特許付与の対象とならない発明が列挙されている。

これらに列挙されたものの中には、少なくとも明文上、創作過程に AI を使用したことを理由として該当すると説明されているものはない。

以上のとおり、調査対象国の法令において、AI 自律発明が特許法上の「発明」に含まれるか否かについて明確に規定されている例はない。

一方、ガイドラインレベルでは、USPTO が 2024 年 7 月 17 日付で公表した「人工知能を含む特許適格性に関する 2024 年ガイダンスの更新」において、発明の創作過程に AI が用いられたか否かは特許適格性の判断に影響を与えない旨が示されている。

また、司法判断に目を向けると、少なくとも裁判所が AI 自律発明を特許法上の「発明」に含まれないと明確に判断した事例は、調査対象国において確認されていない。なお、司法判断ではないが、DABUS 出願に係る EPO 審判部決定においては、特許要件を満たす限り AI による発明も特許の対象となり得ることが認められている。

以上を踏まえると、現時点での国際的な動向を考慮すれば、AI 自律発明を特許法上の「発明」に含めるとの解釈が優勢であると考えられる。

(iii) 現行法による対応可能性の検討

現行の特許法第 2 条第 1 項では、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しており、「思想」や「創作」といった文言が自然人による行為に限

³²⁹ 米国の場合は、積極的な定義規定ではない。

³³⁰ 特許法第 100 条 (a) では、『『発明』とは、発明又は発見をいう』と規定されている。また、第 101 条では、「新規かつ有用なプロセス、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法で定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる」と規定されている。

³³¹ 専利法第 2 条第 2 項では、「発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す」と規定されている。

³³² 特許法第 2 条第 1 項では、「“発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう」と規定されている。

³³³ EPO 第 52 条 (2) では、「(2) 次のものは、特に、(1) にいう発明とはみなされない。

(a) 発見、科学の理論及び数学的方法

(b) 美的創造物

(c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法並びにコンピュータプログラム

(d) 情報の提示」と規定されている。

³³⁴ 特許法第 1 条 (3) では、「(3) 特に、次のものは、(1) の意味での発明とはみなされない。

1. 発見、科学の理論及び数学的方法

2. 審美的な創作物

3. 精神的な行為をし、遊戯をし又は事業活動をするための計画、規則及び方法並びにコンピュータプログラム

4. 情報の提示」と規定されている。

られると解される可能性があることから、AI 自律発明を含めることができるか否かが論点となっていた。

有識者へのヒアリングの結果、「思想」や「創作」が自然人による行為に限られるとの解釈には一定の余地があるものの、特許法の目的や条文の趣旨を踏まえれば、法改正を行わずとも特許法上の「発明」に AI 自律発明を含める解釈は十分可能であるとの意見が多く示された。

また、特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明を含めたとしても、現行法上は発明者が自然人に限られるため、例えば DABUS 出願に係る知財高裁判決³³⁵のとおり、完全な AI 自律発明には特許権を認めないという現在の考え方を妨げるものではなく、むしろ、今後 AI 自律発明の保護を認める諸外国の動きがあった場合に柔軟に対応できるよう、現時点で AI 自律発明を明示的に除外する改正は行わない方がよいとの意見もあった。

さらに、引用発明や先使用权の主張対象となる発明に AI 自律発明を含める観点からも、発明の定義規定から AI 自律発明を除外することには弊害が生じるとの指摘があった。

(2) 今後の対応策に関する示唆

以上のとおり、国内のユーザーニーズとしては、AI 自律発明に特許保護を与えるべきか否か、企業等の意見が分かれた。一方、調査対象国においては、現時点では AI 自律発明を特許法上の「発明」から明示的に除外しようとする動きは見られず、むしろ米国のガイドライン更新や EPO 審判部の決定を見れば、AI 自律発明も特許法上の「発明」からは除外しないとする解釈が優勢であると見受けられる。また、国内の有識者からも、特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明も含めるとする、いわゆる「非限定説」を支持する意見が多く得られた。

以上を踏まえると、将来的にユーザーニーズが高まった場合や、AI 自律発明への特許保護を認める国際的な動きがあった場合に柔軟に対応できる余地を残すためにも、「発明」の範囲を広く解釈する方向性があり得る。たとえそのような方向性であったとしても、発明者を自然人に限定することで、完全な AI 自律発明には特許権を認めないという現在の考え方を維持することができる。また、現時点では、法改正によって特許法第 2 条第 1 項の「発明」に AI 自律発明も含まれることを明記する必要性は高くなく、法改正に伴い生じ得る問題を回避する観点からも、現行法の解釈によって対応することが現実的であると考えられる。

2. 「発明者」論点

「発明者」論点においては、AI 自律発明及び AI 利用発明のそれぞれについて検討すべき課題が存在する。AI 自律発明については、AI 自体を発明者として認め、当該発明に対して特許を付与すべきか否かが主要な論点となる。一方、AI 利用発明については、自然人が AI を利用して創作した発明において、当該自然人がどの程度、又はどのように関与していれば発明者として認められるかが主要な論点となる。

前者の AI 自律発明に関しては、令和 5 年度調査研究³³⁶及び令和 6 年度調査研究³³⁷におい

³³⁵ 知財高判令和 7 年 1 月 30 日（令和 6 年（行コ）第 10006 号）

³³⁶ 令和 5 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「AI を利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究報告書」146 頁（デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザーズ合同会社、2024 年 3 月）

³³⁷ 令和 6 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」93 頁（一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、2025 年 3 月）

て、AI 自体に特許を受ける権利を認める必要はないとの意見が多数を占めており、本調査研究においても、AI を発明者として認めるべきとする意見は確認されなかった。なお、AI 自律発明にも特許を付与すべきとの一定のニーズは見受けられたものの、現時点では AI 自律発明の実例は確認されていない。そのため、現状においては、AI による貢献度が相対的に高い AI 利用発明について、どのような者が発明者として認められ得るかを検討することが優先事項であると考えられる。

以上を踏まえ、本調査研究では、AI 利用発明における発明者認定の在り方に焦点を当てて調査を実施した。

(1) 現状分析

(i) 国内関係者からのニーズ

企業等へのヒアリングの結果、発明者認定に関する現行の基準について「変更の必要はない」と回答した企業等が 11 者中 8 者と大半を占めた。一方、基準の変更が必要であると回答した企業からは、現行基準では AI に新規の課題を入力した者や、AI が創作した発明を評価した者等が発明者として認められない場合、これらの者についても一定程度の貢献があれば発明者として認めるべきであるとの意見が示された。なお、いずれの回答にも該当しない 2 者については、本件について検討したことがないため、回答を差し控えるとの回答であった。

また、AI 利用発明に関与した自然人のうち、どのように関与した者を発明者として認定すべきかについては、プロンプトエンジニアが発明者となるか否か、ファインチューニングを行った者が発明者となるか否か、特化型 AI 開発者が発明者となるか否か等、企業等によって様々な回答が得られた。しかし、全体としては、発明者の認定については個別具体的に基準への当てはめを行い判断すべきであり、一律に特定の行為や役割のみで発明者と認定すべきではないとの意見が多く示された。

このように、現行基準を維持すべきとの回答が多く見られたが、AI を利用して創作した発明における発明者認定の判断を補助する公的な指針の策定を求める意見も多数寄せられた。一方で、こうした指針を策定することにより発明者認定が明確かつ厳密になることで、発明者として認定できず特許を取得できない事態が生じることを懸念する声も多く聞かれた。また、指針の策定にあたっては、諸外国との調和も図るべきとの要望も多く寄せられた。

(ii) 国際的調和の検討

調査対象国のうち、日本、米国、EPO、中国においては、審査基準やガイドラインにおいて発明者は自然人に限られる旨が明記されている³³⁸。また、司法判断においても、日本、米国、ドイツ、韓国の裁判所は、発明者が自然人に限られるとの見解を示している³³⁹。

調査対象国のうち、米国では、AI 利用発明における発明者認定に関するガイダンスが公表されている。USPTO は、2025 年 11 月 28 日に従前のガイダンス³⁴⁰を撤回し、新たなガイ

³³⁸ 韓国においては、発明者認定ガイドラインの策定計画があるとの情報がある。

³³⁹ 司法判断ではないが、EPO 審判部においても発明者は自然人に限られると述べられている。

³⁴⁰ Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025 年 12 月 11 日]

ダンス³⁴¹を公表しており、その内容には大きな変更があった。従前のガイダンスでは、たとえ関与する自然人が1人であっても、AI利用発明をAIと自然人の共同発明に見立て、*Pannu v. Iolab Corp.*判決³⁴²で示された共同発明者の要件を適用して自然人の発明者認定を行うとしていた。しかしながら、新たなガイダンスでは、自然人が1人しか関与していない場合には、従来の着想基準を満たしているか否かで判断することとされている。すなわち、新たなガイダンスにおいては、発明プロセスにおいてAIシステムがどのように使用されたかにかかわらず、AIシステムはあくまで発明を着想した人間が使用するツールに過ぎず、発明者資格は関与した自然人のみで判断されるべきであることが強調されている。有識者からは、このガイダンスの変更により、米国では自然人が1人しか関与していない場合には発明者認定に関する問題は生じにくく、課題となり得るのは他社との協力関係がある場合であるとの指摘があった。今後、こうしたケースについては紛争が生じ、裁判所において判断が示されていくことになるだろうとの見解も示された。

また、中国では、CNIPA が公表した「人工知能関連発明の特許出願ガイドライン（試行）」³⁴³において、「人工知能の助けを借りてなされた発明の場合、発明創造の実質的特徴に対して創造的貢献をした自然人は、特許出願の発明者として署名することができる³⁴⁴」と明記されており、AI利用発明についても現行の発明者基準³⁴⁵が適用されることが示されている。

米国及び中国では、AI利用発明においても現行の発明者基準を用いており、その他の調査対象国でも、AI利用発明において現行と異なる基準を採用している国はなかったことから、日本においてAI利用発明の発明者認定基準を従来の基準から大きく変更することは考えにくい。また、USPTOの動向を見ても諸外国において対応方針が確実に定まっていな中で、仮に日本においてAI利用発明の発明者認定に関する指針を策定する場合であっても、発明者となり得るか否かについて明確な線引きを行うものにならないよう、十分に留意する必要があると考えられる。

（iii）現行法による対応可能性の検討

有識者へのヒアリングの結果、発明者が自然人に限られることや、AI利用発明に対して裁判例の蓄積により確立された現行の発明者認定の基準を維持することについて、特段の反対意見は示されなかった。現行の発明者認定基準は、ある程度柔軟に解釈できるものであり、現時点においてはAI利用発明についても現行基準で対応可能との意見が得られた。

また、現行の基準を適用した場合であっても、自然人同士の場合と、自然人とAIの場合とでは、その当てはめ結果に違いが生じる可能性があるとの意見も示された。

（2）今後の対応策に関する示唆

以上のとおり、国内のユーザーニーズとしては、現行の基準を維持し、発明創作に関与

³⁴¹ Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions

<https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/28/2025-21457/revised-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> [最終アクセス日：2025年12月11日]

³⁴² *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (1998)

³⁴³ 人工智能相关发明专利申请指引（试行）

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196988.html [最終アクセス日：2025年12月8日]

³⁴⁴ 翻訳はJETROによる。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20241231_1-2.pdf#page=10 [最終アクセス日：2026年3月10日]

³⁴⁵ 中華人民共和國專利法實施細則第14条には、「專利法にいう発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す」と規定されている。

した自然人の特定の行為や役割に限定せず、個別具体的に当該基準への当てはめを行うべきと回答した企業等が大半であった。

また、調査対象国においても、現時点では、AI 利用発明における発明者認定基準を現行の認定基準とは異なるものとする動きは確認されていない。米国の新たなガイダンスや中国のガイドライン（試行）を踏まえれば、AI を自然人が使用するツールとしてとらえ、当該自然人に対して現行の発明者認定基準を当てはめて判断する考え方が優勢であると見受けられる。

一方、企業等からは、現行の基準に基づく AI 利用発明の発明者判断を補助する公的な指針を望む意見が多く寄せられたため、これについては検討課題となり得る。ただし、公的な指針の策定によって発明者認定の基準が明確かつ厳密になり関与した自然人を発明者として認定できなくなる可能性に対する懸念や、諸外国との調和を図るべきとの意見もあったことには留意する必要がある。また、有識者へのヒアリングにおいては、自然人がどの程度関与すれば発明者と認められるかについては、個別具体的な事案ごとに判断する必要があり、米国のように裁判例が蓄積されていない中で、画一的な基準の提示や、発明者となる場合／ならない場合の具体例を示すことは困難であるとの指摘があった。また、最終的な発明者認定は裁判所の判断に委ねられるため、指針は企業に一定の安心感を与える内容にとどめるべきであるとの意見も示された。さらに、米国において詳細なガイダンスが撤回されたことから、従前に比べて日本において発明者認定の指針を策定する必要性は必ずしも高くないとの指摘もみられた³⁴⁶。

有識者からの具体的な示唆として、仮に指針を策定する場合には、営業秘密管理指針³⁴⁷のように判断要素を列挙する形式が現実的であり、裁判所の判断との齟齬を避ける観点からも、最小公倍数的な基準を示すことが望ましいとの意見が得られた。また、AI 利用発明において他社（例えば特化型 AI 開発者）との連携がある場合には、他社職員も発明者となり得ることを示し、権利関係の問題が生じ得ることを喚起するとともに、契約書による権利処理等への意識を高めることが、企業のリスクヘッジの観点から重要であるとの指摘もあった。

今後は、諸外国の動向を引き続き注視しつつ、上述の意見を踏まえ、指針策定の必要性やその具体的な内容について検討を続けていくことが考えられる。

3. 「引用発明適格性」論点

「引用発明適格性」論点は、AI が短時間で大量の技術情報を生成・公開できるところ、これらの情報の内容が不明確又は虚偽である可能性があるという特性を踏まえ、AI が生成した技術情報を特許法第 29 条第 1 項各号に規定する「引用発明」として認めるべきか否か、また、認める場合には引用発明として認定するための要件等を設ける必要があるか否かを問うものである³⁴⁸。

令和 6 年度調査研究では、もっともらしく記載された AI 生成物により拒絶理由が増加することへの懸念が示された一方で、発明の奨励という特許法の趣旨に鑑みれば、AI 生成物であっても引用発明から除外すべきではないとの意見も得られている。また、AI 生成物を引用発明として認めるための条件については、特段の要件は不要とする意見と、根拠の

³⁴⁶ なお、企業等へのヒアリングは、米国の従前のガイダンスが撤回され、新たなガイダンスが公表された 2025 年 11 月 28 日より前に実施していた。

³⁴⁷ 経済産業省「営業秘密管理指針」

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf> [最終アクセス日：2026 年 2 月 27 日]

³⁴⁸ 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」19 頁

裏取り等の条件が必要であるとする意見とで分かれていた³⁴⁹。

本調査研究においては、進展の著しい AI 技術の現状を踏まえ、再度同様の論点について調査を実施した。特に、現行の特許・実用新案審査基準に規定されている引用発明の実施可能性の要件による対応の可否に焦点を当てて検討を行った。

(1) 現状分析

(i) 国内関係者からのニーズ

ヒアリングを実施した多くの企業等からは、AI が生成した技術情報であっても、内容が技術的に妥当であれば、引用発明として認めるべきであり、AI 生成であることのみを理由に除外すべきではないとの意見が示された。また、引用発明に不備がある場合には、出願人が意見書により反論することが可能であるため、特段の懸念はないとの意見もあった。

一方で、AI が短時間で大量の技術情報を生成・公開できることや、実施可能性が不明確又は虚偽の情報を含む可能性があることから、特許出願や特許権取得のハードルが高まることへの懸念も多く示された。特に、内容が不明確又は虚偽である AI 生成情報により特許出願が拒絶されることや、大量生成・公開による先行技術調査のコスト増大といった実務上の課題が指摘された。これらの懸念は、特許取得へのインセンティブの低下、ひいては産業の発展の阻害につながる可能性があるとの声もあった。

こうした懸念への対応策としては、現行の審査基準に規定されている実施可能性の要件に基づき、実施可能性が不明確又は虚偽の AI 生成情報を除外すれば足り、新たな要件を設ける必要はないとの意見が多数を占めた。また、特許法第 29 条第 1 項各号には「発明」という文言が用いられていることから、引用発明についても要旨認定を行い、「発明」として成立している範囲内で引用すれば、実施不可能又は虚偽の情報を排除できるとの意見もあった。

さらに、技術分野によって AI 生成情報の影響が異なるとの指摘もあった。例えば、機械分野では文献から実施可能性を判断できる場合が多い一方、化学・製薬分野では文献のみで判断することが困難な場合があるとの意見があった。これらの分野の企業等からは、単にデータベース上に記録された化合物等は引用発明とすべきではないとの意見もあった。

(ii) 国際的調和の検討

調査対象国において、AI 生成物であることを理由に引用発明から除外したり、AI 生成物を引用発明として認定する際に追加的な要件を設けたりする動きは確認されていない。

したがって、現時点では、各国とも AI 生成物について現行の引用発明適格性の要件を維持するものと考えられる。米国及び EPO の審査基準等では、実施可能性の要件が明記されている。中国では、審査基準において化合物の新規性判断においてのみ実施可能性が考慮される旨が記載されている。ドイツ及び韓国の審査基準等には、引用発明の実施可能性に関する明確な記載は見られない³⁵⁰。

なお、米国では、2024 年 4 月 30 日付の官報³⁵¹において、先行技術文献に関して AI 生成

³⁴⁹ 令和 6 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」42-45 頁（一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、2025 年 3 月）

³⁵⁰ ただし、令和 6 年度調査研究の資料 4「海外質問票調査 独国調査結果」によると、EPC における技術水準の考え方がドイツ特許法における技術水準の考え方にも適用されるようである。

³⁵¹ USPTO 「Impact of the Proliferation of Artificial Intelligence on Prior Art, the Knowledge of a Person Having Ordinary Skill in

物を区別して判断する必要があるか等について意見募集が行われていた。これに対する意見の中には、AI生成物を区別して評価する必要はないが、現行制度に基づく運用の強化や具体的な指針の策定が必要であるとする意見が見られた。しかし、これに関してUSPTOが具体的な検討を開始したとの情報は得られていない。

以上により、日本においても、AI生成物に特有の要件を設けず、現行の審査基準に規定されている実施可能性の要件をAI生成物に対しても適用することは、現時点では国際的な調和を損なうものではないと考えられる。

(iii) 現行法による対応可能性の検討

有識者へのヒアリングにおいても、新規性や進歩性の趣旨を踏まえると、引用発明が人によるものかAIによるものかは問題とならず、現行の審査基準に規定されている実施可能性の要件を維持すればよいとの意見が示された。また、ピリミジン大合議判決で述べられているように、引用文献から具体的な技術的思想が抽出できない場合には引用発明として用いるべきでなく、この考え方は現行の審査基準とも齟齬はないとの指摘もあった。

一方で、引用文献から技術的思想が抽出できる必要があるか否か、引用発明に実施可能性が求められるか否か、また引用発明の要件が新規性判断と進歩性判断の場面で異なるか否かなど、引用発明適格性に関する考え方については学識者や実務家の間で見解が分かれているとの指摘もあった。こうした意見の違いを調整し、審査官の判断を支援する観点からも、審査基準には要件の背景や理由も含め、より具体的に記載してはどうかとの意見が得られた。

(2) 今後の対応策に関する示唆

以上のとおり、国内企業等や有識者から、AI生成物であることのみを理由に引用発明から除外したり、新たな要件を設けたりすることへの要望は見受けられなかった。調査対象国においても、現時点でそのような動きは確認されなかった。なかった。

一方で、AI生成物の大量公開による特許権取得の阻害については、企業等から懸念が示されており、何らかの対策が求められる可能性がある。この点については、現行の審査基準においても引用発明には実施可能性の要件が設けられており、これを適切に運用することで、実施不可能又は虚偽のAI生成物を排除できると考えられる。この方針は、諸外国の現時点での対応とも整合している。

4. 「記載要件」論点

「記載要件」論点は、明細書にAIの出力結果のみが記載され、その記載に関する検証結果等が記載されていない場合、出願人の意図にかかわらず虚偽の情報が含まれる可能性があることを踏まえ、明細書において発明創作過程にAIを利用したことや処理プロセスを記載する要件を設ける必要があるかどうかを問うものである³⁵²。

令和6年度調査研究では、AIの出力結果を明細書に記載する場合、記載要件を満たすためにはシミュレーターの精度等を記載する必要があるとの意見があった。一方で、従来から明細書等には真偽が不確かな記載が含まれ得ることを踏まえれば、AIの出力結果に対し

the Art, and Determinations of Patentability Made in View of the Foregoing」

<https://www.regulations.gov/document/PTO-P-2023-0044-0001> [最終アクセス日：2026年3月3日]

³⁵² 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」28-29頁

て特別な条件を設ける必要はないとする意見も示された³⁵³。

本調査研究においては、発明創作過程における AI の利用が今後さらに活発化することを見据え、近い将来に顕在化し得る論点として、昨年度から引き続きの調査を実施した。

(1) 現状分析

(i) 国内関係者からのニーズ

ヒアリングを実施した多くの企業等からは、発明創作過程に AI を利用したことや処理プロセスを明細書に開示する必要はないとの意見が示された。現行の実施可能要件を満たしていれば AI 利用の有無は開示する必要がないとする見解や、AI やコンピュータ等のツールの利用は発明そのものに影響しない場合が多いため、特別な開示義務は不要であるとの意見が得られた。

また、仮に発明創作過程に AI を利用したことや処理プロセスの開示を要件とした場合、出願人の負担が増大するとの指摘があった。パラメータ発明等、技術分野によっては AI の出力結果のみで特許が取得できることに懸念はあるものの、強制的な開示を求めることは困難であるとの意見もあった。さらに、発明部門が AI 利用の有無について発明者から正確な情報を得られるとは限らず、また出願人が正直に開示するかも不明であるため、そのような要件を設けても制度としての実効性に疑問があるとの指摘もあった。

一方で、今後発明創作過程における AI の役割が拡大した場合には、虚偽情報が含まれるリスクを低減する観点から、AI を利用したことや処理プロセスの開示が必要となる可能性があるとの意見も示された。特に、発明の主要な部分の創作に AI を利用している場合には、使用した AI の種類や入力したプロンプト等の開示が必要であるとの指摘があった。ただし、どの程度まで具体的に記載すべきかについては、今後の検討課題であるとの意見も示された。

(ii) 国際的調和の検討

調査対象国のいずれにおいても、AI を利用して創作した発明に関して、発明創作過程において AI を利用したことや AI の処理プロセスの開示を義務付ける要件は明記されていない。なお、米国においては、2024 年 4 月 11 日に USPTO が公表した「USPTO への手続における人工知能ベースのツールの使用に関するガイダンス³⁵⁴」において、AI 利用発明に対して新たな開示要件を課すものではないが、従来米国特許規則 § 1.56 (a) の規定に基づき、AI の使用が特許性判断において重要である場合には、当該 AI の使用を USPTO に開示する必要がある旨が記載されている。

従って、現時点においては、発明創作過程において AI を利用したことや AI の処理プロセスの開示を新たな要件として設けなくとも、国際的な調和を損なうものではないと考えられる。

(iii) 現行法による対応可能性の検討

³⁵³ 令和 6 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「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」46-47 頁（一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、2025 年 3 月）

³⁵⁴ Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office <https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent> [最終アクセス日：2026 年 3 月 2 日]

有識者へのヒアリングにおいては、AIを利用して創作した発明に関し、発明創作過程においてAIを利用したことやAIの処理プロセスの開示を義務付ける新たな要件を設けることについて、実効性が低く、現時点ではその必要性も高くないとの意見が得られた。現行の実施可能要件やサポート要件を満たしていれば問題はなく、記載要件として新たな規定を設ける必要はないとの意見もあった。また、AI自律発明を特定するための措置としても、従来、冒認出願か否かを確認するための追加要件は課していなかったことから、AI自律発明に限って要件を設ける必要はないとの意見が示された。

一方で、将来的には、使用したAIやその処理プロセスを明細書に記載する必要性が生じる可能性があるとの指摘もあった。また、AIの利用が進展することで当業者の概念が変容し、明細書に利用したAIや処理プロセスが記載されていない場合、審査官が当業者と同等の技術レベルで判断できなくなるおそれがあるとの懸念が示された。

(2) 今後の対応策に関する示唆

以上のとおり、企業等や有識者から現時点で強い要望が見受けられなかったこと、調査対象国においてもそのような動きが確認されていないことを踏まえれば、現時点では、発明創作過程においてAIを利用したことやAIの処理プロセスの開示を義務付ける新たな要件を設ける必要性は高くないと考えられる。一方、発明創作へのAIの利用が進展するにつれて、実施可能要件の充足のために利用したAIやその処理プロセスの開示が必要となる可能性や、出願時点の当業者の技術レベルで進歩性を適切に判断できなくなり、無効理由を含む特許が乱立する懸念など、将来的な課題も指摘されている。今後、AI技術の進展や発明創作におけるAI利用の状況に応じて、引き続き検討が必要となる可能性がある。

5. 「先使用权」論点

「先使用权」論点は、特許法第79条が特許法第2条第1項と同一の「発明」という用語を用いているところ、AI自律発明を先使用発明として認めるべきかどうかを問うものである³⁵⁵。

本論点においては、特許法の趣旨に照らしてAI自律発明の実施者にも先使用权を認めるべきかという観点と、現行の特許法第79条の文言からそのような解釈が可能かという観点から調査を実施した。

(1) 現状分析

(i) 国内関係者からのニーズ

ヒアリングを実施した多くの企業等からは、先使用权は発明をした者を保護するものではなく、発明の実施やその準備をしていた者を保護する趣旨であることから、AI自律発明であってもその実施者に先使用权を認めるべきであるとの意見が示された。一方で、特許権者の立場からは、他社が出願前からAIが実施していたと主張することにより、事業の予見可能性が低下する懸念があるとの指摘もあった。

また、AI自律発明の場合には、特許発明とは無関係に独自に発明したものであることを客観的に証明することが困難であるとの意見もあった。これに伴い、AIに関するデータの管理や客観的な証拠の確保など、実務上の新たな課題が生じる可能性が指摘された。

³⁵⁵ 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」28-29頁

(ii) 国際的調和の検討

調査対象国において、AI 自律発明の実施者に先使用権を認めるべきか否かについて検討が行われているとの情報は得られなかった。

(iii) 現行法による対応可能性の検討

有識者へのヒアリングにおいては、AI 自律発明の実施者に先使用権を認めること自体には異論はなかった。一方で、現行の特許法第 79 条における「自らその発明をし」や「その発明をした者から知得して」といった文言をそのまま解釈した場合、AI 自律発明を先使用権の対象に含めることは難しいとの意見も示された。現行法の文言で全く解釈できないわけではないものの、将来的に解釈の明確化が必要となった場合には、法改正を検討することも選択肢となるとの意見があった。

さらに、AI 自律発明については、特許権者の特許出願前に AI が発明していたことや、AI による発明が特許発明の影響を受けていないことを立証する必要がある、そのために使用した AI や関連データを保存しておく必要性が生じる可能性があるとの指摘もあった。

(2) 今後の対応策に関する示唆

以上のとおり、AI 自律発明を特許法第 79 条の先使用権の基礎となる「発明」に含めることについては賛成意見が大半を占めたものの、同条の文言から明確にそのように解釈することは難しいとの指摘も複数あった。ただし、現時点では AI 自律発明に関する具体的な事例が存在しないことから、直ちに法改正を行う必要性は高くないと考えられる。調査対象国において検討が行われているとの情報も得られていないため、国際的調和の観点からも直ちに検討しなければならない理由は現時点では見受けられない。

また、将来的に AI 自律発明に基づく先使用権の主張事例が現れた場合には、その立証の難しさについて議論が生じる可能性はあり、その際には何らかの指針の策定が求められることも想定されるが、少なくとも現段階ではそのようなニーズは認められていない。

6. 総括

このように、本調査研究では、「発明」、「発明者」、「引用発明適格性」、「記載要件」、「先使用権」の各論点について、国内ユーザーのニーズ、諸外国の動向、現行法の対応可能性の観点から整理・分析を行った。今後も諸外国の動向を注視しつつ、国際的な調和や裁判所の判断との整合性を重視し、対応の是非及びその具体的内容について検討を継続することが望ましいと考えられる。

禁 無 断 転 載

令和 7 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

AI 発明の保護に関する調査研究報告書

令和 8 年 3 月

請負先 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社

〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2

オランダヒルズ森タワー

電話 03-6733-1000

FAX 03-6733-1028

URL [http:// www.murc.jp](http://www.murc.jp)