

産業構造審議会 知的財産分科会

会長 益 一哉 殿

ワシントン大学ロースクール

竹中俊子

第 19 回知的財産分科会開催の 3 月 11 日はフランス出張中で、日本時間の 14 時は、現地時間の 6 時となりますので、参加できない可能性が高いので、事前説明に基づき、コメントを提出します。

## 1. 出願・審査の現状

### a. 実用新案

報告に実用新案の統計は含まれていないが、ドイツと比べ出願数は半分。オープンイノベーションにおける中小企業や個人発明家の役割増大や早期権利化により使い勝手の良い制度への改善が必要ではないでしょうか？（例えば保護対象の拡大や分岐制度の導入など）

### b. 意匠

法改正を行ったのに、出願件数がまったく増加していないのが気になります。

## 2. イノベーション創出のための知財エコシステム

### a. GXTI

GXTI は日本企業のサステナビリティへの取り組みを海外機関投資家にアピールするうえで有効な取組だと思います。是非、世界レベルでの取り組みに拡張し、日本企業の ESG 情報開示に有効に利用できるようにして頂くことを希望します。

### b. 多様性

日本企業における人材の多様性は、海外機関投資家による投資先選定の重要なファクターとなるだけでなく、私が委員会の委員長を務めた調査研究の結果によると、イノベーションニーズ発見・課題解決アプローチの選択、知財保護の各仮定でポジティブな影響を与えることが確認されました。今年度の調査研究はジェンダーに焦点を当てましたが、今後、障害の有無、年齢や国籍等に調査研究を拡大していき、より多様性の高い人

材による知財エコシステムを構築し、優秀な人材を海外から呼び寄せる取組が必要だと思えます。

c. AI 技術の進展をふまえた発明の在り方

2024 年 2 月 23 日にアメリカ特許商標庁が具体例を示した AI を利用した発明の発明者認定ガイダンスを公表したが、日本特許庁もなるべく早く同様の審査基準と例を公表する必要があります。アメリカではクレームの構成要素のいずれかに直接または間接的に重要な貢献があれば発明者と認定され、重要かどうかについても、①クレームに記載された発明の着想又は実施化への何らかの重要な態様(in some significant manner)での貢献であって、②その貢献が発明全体と比較して質的に重要でないとされる貢献ではなく、③真の発明者に対する現在の技術水準や周知概念の単なる説明ではないという極めて低いハードルで判断されます。日本の知財高裁判例に基づく発明者認定基準はより厳格で、発明特有の課題解決手段を基礎づける部分である発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与することを必要とされます。USPTO ガイドラインで重要な貢献と認められる、AI への指示や AI 出力への加工だけでは特徴的部分への寄与と考えられない場合も多いのではないのでしょうか。内閣府知的財産戦略本部の AI 時代の知的財産権検討会において、AI 利用発明の発明者認定が、現行法の基準で対応可能か検討していますが、特許庁は、学習用データの選択や学習済みモデルへの指示等で自然人が発明の技術的特徴部分の具体化に創作に関与し発明者として認定可能とするという見解を示しています。(令和 5 年 12 月 11 日 第 4 回検討会 [資料 4 の 43 頁](#)) このような見解が知財高裁に支持されれば、日米に大きな違いは無いと考えることができますが、AI 利用発明以外の共同発明者認定基準からは乖離しているようにも思われます。日本では裁判例も少ないことを鑑みると、出願人や審査官の混乱を最小限とするためにも、特許庁がリーダーシップをとり、AI の利活用の現状に沿った具体例をなるべく多く含めた審査基準を公表すべきだと思えます。 以上