

## <AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N 米 国 特 許 セ ミ ナ ー  
各産業分野における AI 発明の特許取得について

- 1) 開催日時：2020年2月6日（木）13：30～17：00
- 2) 会 場：尚友会館 8階 1号+2号会議室
- 3) 講 演 者：Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.  
Philippe J.C. Signore 博士（米国弁護士、Managing Partner）  
Sameer Gokhale 氏（米国弁護士、Partner）  
尾上 友紀 氏（米国弁護士、Partner / 外国法事務弁護士）
- 4) 内容：  
講師紹介（Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.：波々伯部 自克 氏）



### (1) 各種産業における AI 発明の特許取得（講演者：Philippe J.C. Signore 博士）

#### <主なトピックス>

#### ・ AI 発明の特許取得の最近の動向

AI 関連特許ファミリーは、1990年代から出現し、輸送及び電気通信分野が他分野を圧倒している。トップ30の特許出願企業のほとんどが、家電製品、電気通信、ソフトウェア、電力、自動車製造関連である。トップ20の半数以上が日本企業である。

#### ・ USPTO AI イニシアティブ

Andrei Iancu 長官は、AI 及び機械学習を含む将来の新興技術に関して、米国は、この先もイノベーション、特にリーダーシップを取り続けられるようにすることを最優先事項の一つとした。

USPTO は、昨年2回にわたり、官報で AI 発明の権利取得に関するパブリックコメントを求めた。

また、USPTO のハシュフェルド特許局長は、2019年10月に行われた上院司法委員会の IP 関



連分科委員会において、「USPTO は審査に AI を活用するなど、積極的に特許性調査と審査の効率化を推し進めている」と証言した。

## (2) 特定の産業における人工知能の応用と特許取得 (講演者：Sameer Gokhale 氏)

<主なトピックス>

- ・ AI とモノのインターネット／消費者向けの機器  
IoT 技術のインタラクティブシステムは、性質上、(末端利用者を含め) 複数のグループの活動により特許のクレームが侵害される恐れがある。想定できる侵害者が、はっきり定まらない為、多様な保護範囲のクレームが必要となる。

IoT が種々の消費者向け機器に広まるにつれ産業における IoT 機器の存在そのものの新規性は薄れていくことが今後の特許化の課題となる。(家電事例の紹介)

- ・ AI と工場の自動化／ロボット工学

話題性が高く収益性の高い AI のイノベーションの多くは、末端利用者である消費者向け製品に機能を提供する AI に関連するが、AI の技術進歩を活用した工場の自動化 (FA) におけるイノベーションは、世界中の製造業者や販売業者の収益性にとって同じくらい重要である。(工場自動化／輸送事例の紹介)・特許による保護と営業秘密による保護



## (3) 化学、医薬分野での AI について (講演者：尾上 友紀 氏)

<主なトピックス>

- ・ 化学分野での AI 発明の特許取得

米国特許法 101 条特許適格性を考慮して解決する具体的な問題を特定し、可能であればクレームに記載する。実用的な応用を示す応用例を実施例として記載する。クレーム範囲の広いものから狭いものまで書く。

機械学習 (ML) について明細書に記載する場合には、既存のシミュレーションや統計分析方法のように十分な詳細を記載する。既存モデルの使用かカスタマイズしたかを記載する。トレーニング段階と実行段階とを分けて書く。米国特許法 112 条要件を考慮して実施例を書いた方が良い。



- ・製薬分野での AI 発明の特許取得

例として、ML を使用したドラッグディスカバリの方法、診断方法／システム／プログラム（ユニークな特徴の特定、その特徴から画像を分類、ML モデル、トレーニング段階、実行段階を記載）、特定の患者の治療方法（AI/ML を使用してデータ解析を行うことにより患者選別を行う）など。

- ・ AI/ML に基づいた医療機器としてのソフトウェア（SaMD : Software as a Medical Device）

## Q & A



本セミナーは企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。 以上