

## JPO AI 関連発明の審査課題に対する提案募集について

1. 提案団体名：一般社団法人 日本国際知的財産保護協会  
会長 長澤 健一
2. 窓口担当者：国際協力部 石川 聖
3. 連絡先：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階  
03-3591-5304  
satoshi.ishikawa@aippi.or.jp

### 4. 提案及び理由

※青字がコメントとなります。

#### (1) 発明該当性について

##### A. AI 関連発明の発明該当性はどのように判断されるべきか

特許庁が発行している『IoT 関連技術の審査基準等について』でも述べられているように、AI 関連発明（G06F 15/18：計算機自身がある動作期間で得た経験に応じてプログラムが変化されるもの、G06N：特定の計算モデルに基づくコンピュータ・システム）の発明該当性の判断は、他のコンピュータソフトウェアを必要とする技術についての発明該当性と同じ判断がなされるべきである。

また、「構造を有するデータ」については、プログラムに準ずるものとして発明に該当するという判断に異論はないが、発明該当性およびそのデータ構造自体が進歩性を有するか否かの判断について、十分慎重に審査していただきたい。

##### B. AI 関連発明の発明該当性はその他の発明と異なるか

異なることはない

#### (2) 記載要件について

##### A. AI 関連発明の記載要件はどのように判断されるべきか

・ニューラルネットワーク（NN）の構造やパラメータ自体に技術的特徴を有する学習済みモデルの発明においては、その技術的特徴に関連する NN の構造やパラメータについて実施例中で詳しく説明する必要がある。

・機械学習の学習方法自体に技術的特徴を有する発明においては、その技術的特徴に関連する学習方法について実施例中に詳しく説明する必要がある。

・その一方で、ニューラルネットワーク（NN）の構造やパラメータ、また学習方法自体に技術的特徴を有さない発明については、特許請求の範囲において「AI」や「ニューラル

ネットワーク」や「機械学習」という用語がたとえ用いられていても、AI 関連発明とは認めず、通常のソフトウェア発明の審査ガイドラインに従って記載要件を判断すべきである。

このような技術的特徴が AI に関する部分でない発明（NN が実質的なブラックボックスとして扱われるような発明）であっても、出願時に知り得る技術常識に基づいて当業者が十分に実現可能である程度に、機械学習の手法やニューラルネットワークにおける実現手法を明細書の実施形態に記載するべきである。

例えば、教師データの場合には、そのデータがどのようなものかその内容の詳細を記載し、AI プログラムからの出力データはどのようなものかその内容の詳細を記載し、どのような機械学習を行うことで学習済みモデルが生成されるのかが、発明の詳細な説明に明示されるべきである。つまり、教師データである入力および出力データの組のデータ構造、あるいは学習に用いられる既存（公知）のソフトウェアプログラムなどを例示する等により、ブラックボックス化された部分の学習が当業者に実現可能であることを明示する必要がある。

## B. AI 関連発明の記載要件はその他の発明と異なるか

・その他の発明と大きく異なることは無い。ただし、AI 関連発明は、一見すると入力データと出力データの組を特定するだけで表面的な説明もできるため、その技術的意義を十分に考慮しない出願人から「入力データおよび出力データの組合せを定義した程度」の AI 関連の出願が乱発する可能性がある。その事態を避けるために、実施可能要件を十分に満たす審査基準を設定して頂くことが望ましい。

### (3) 新規性について (4) 進歩性について

#### A. AI 関連発明の新規性・進歩性はどのように判断されるべきか

・ニューラルネットワーク（NN）の構造や学習方法自体に技術的特徴を有する発明においては、その技術的特徴に基づいて判断して貰えば良い。

・その一方で、ニューラルネットワーク（NN）の構造や学習方法自体に技術的特徴を有さない発明（特許請求の範囲において、入力データと出力データだけを特定し、NN 部分が実質的なブラックボックスとして扱われるような発明）においては、その発明特定事項における（学習済みモデルの NN に該当する）データ処理部が従来技術あるいは従来技術の組合せにおけるデータ処理部からの単なる置換に過ぎないかどうかを判断材料の 1 つとするべきである。単なる置換に過ぎない発明は、進歩性が無いと判断されるべきであろう。

また、単なるデータ処理部の単なる置換ではなく、その置換されたデータ処理部の使い方などに格別の技術的特徴があるのであれば、それは進歩性の考慮に値するであろう。

その考え方は、例えば、従来のルックアップテーブル（LUT）をデータ処理部に置換するこ

とによる新規性・進歩性の判断と同様と考える。

#### **B. AI 関連発明の新規性・進歩性はその他の発明と異なるか**

・従来のルックアップテーブル（LUT）などの他の技術と同様と考える。

例えば NN、学習済みモデルに対応する特許請求の範囲におけるデータ処理部が、入力データと出力データの関係が同じ先行技術となる LUT 技術があり公知である発明であれば、公知技術と同等の機能を AI で実現しただけで格別の技術的特徴はなく単なる設計事項の範疇に過ぎないと審査されるべきである。

#### **(5) その他 AI 関連発明の審査課題について**

日本特許庁の審査品質の向上のためにも、AI/ソフトウェア関連技術に深い見識を有していない審査官（審査発明の主たる技術分野がソフトウェア技術でない場合に起こり得る）が、AI/ソフトウェア関連発明（AI そのものではなく、主に AI を利用した発明）を審査する場合には、AI/ソフトウェア関連技術の知見のある審査官にも二重に審査・確認してもらえようような運用を検討していただきたい。