

米国の A I 関連特許の最新実務情報

2021 年 12 月 1 日

Keyword：米国特許、人工知能、Artificial Intelligence、審査実務、機械学習、
権利侵害、自動運転

要旨：米国での A I 関連発明の特許性判断基準、A I 関連技術の明細書と請求項の書き方、テクノロジーセンター2100 などを紹介する。

1. A I 関連発明の特許性判断基準

AI 関連の発明の特許性を判断する基準は、すべての発明に適用される基準と同じである。具体的には、新規かつ有用なプロセス、機械、製造物、物質の組成物、又はそれらの新規かつ有用な改良物を発明又は発見した人には、特許が付与される。経験では、米国特許商標庁（USPTO）の審査官は、AI 関連の特許出願を審査する際に、他の技術の特許出願と同じ基準を適用している。

2. A I 関連技術の明細書と請求項の書き方

AI 関連発明の記述的かつ手続き的性質のため、AI 関連発明の特許出願は、35U.S.C. § 101 及び 35U.S.C. § 112 に基づく拒絶を受ける可能性が高いと考えられる。この点について、AI 関連の出願に対する 35U.S.C. § 112 及び 35U.S.C. § 101 の拒絶を回避又は克服するため、以下のポイントを提案する。

- AI のコンセプトを詳細に記述する。
- 詳細なフローチャート、決定ツリー、及び/又は数学的方程式を含めて、AI 発明で使用されるアルゴリズムを記述する。
- AI 発明が動作する環境など、AI 発明の背景を記述する。
- AI 発明の複数の異なる具体的な使用例を記述する。
- AI 発明の複数の異なる実施形態を記述する。
- 独立クレームの特定の特徴（すなわち、発明的特徴）がどのように技術的利点を達成するのに役立つかを含め、AI 発明の技術的利点を詳細に記述する。
- AI 発明が動作する可能性のあるすべてのハードウェアを記述する。
- 出力がある場合、出力がどこに送られるかを記述し、出力をさらなる作用

のために使用して視覚的、聴覚的、又は振動的にユーザーに提示する場合であっても、出力がどのように使用されるかを記述する。

3. その他

USPTO では、テクノロジーセンター2100 が人工知能 (AI) 技術を含む、コンピュータアーキテクチャ及びソフトウェアを扱うことになっている。しかし、USPTO が AI 関連の発明をビジネス方法や E コマース技術に関連するものとして分類する可能性がある場合には、その発明をテックセンター3600 に割り当てることができる。テックセンター3600 は、多くのテックセンター3600 の USPTO 審査官の特許許可率が非常に低いため (例えば、0~9%)、特許許可率が低くなっている。

そのため、テックセンター 3600 に分類されないようにクレームや明細書を作成することを勧める。例えば、クレームや明細書に「business」や「commerce」などの言葉を使わないようにすることを勧める。また、特許出願が割り当てられる審査部門を予測するサービス (例えば、Patent Bots' Art Unit Predictor - <https://www.patentbots.com/about-art-unit-predictor>) を利用して、特許出願の特許許可率の低い審査部門への分類を回避することも対策の 1 つである。このようなサービスは、特許許可率の低い USPTO の審査部門への特許出願の割り当てを保証するものではないが、特許許可率の低い USPTO の審査部門への分類を避けるための戦略の一つである。

4. 参考文献

① Artificial Intelligence by USPTO、<https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence>

② 「The US has decided “individuals” need to be natural people」、

<https://www.theverge.com/2021/9/3/22656039/ai-inventor-patent-copyright-uspto-federal-court-ruling>、2021 年 9 月 3 日

③ 「How To Patent An Artificial Intelligence (AI) Invention」、

<https://www.mondaq.com/unitedstates/patent/1051174/how-to-patent-an-artificial-intelligence-ai-invention-guidance-from-the-us-patent-office-uspto>、2021 年 3 月 26 日