

\*\*\*\*\*

◇◆◇ 羽切特許事務所 メールマガジン ◇◆◇

\*\*\*\*\*

このメルマガは当事務所とお取引いただいている皆様、または当事務所とご面識のある皆様にお届けしています。

知的財産に関する基礎知識や最新の法改正情報など、実務上お役に立つと思われる情報をピックアップして、送らせて頂きます。

メルマガ配信をご希望でない場合は、誠に恐縮ですが、下記アドレスまでお知らせください。

[hagiripo@hagiripo.com](mailto:hagiripo@hagiripo.com)

— 知財担当者のためのメルマガ —

2023年5月号

◎本号のコンテンツ◎

☆知財講座☆

(16) 特許出願の明細書の記載

☆ニューストピックス☆

■A I と知的財産権 (A I が創作した著作物や発明の権利)

■「特許庁ステータスレポート2023」を公表

■小野薬品工業、がん治療薬の特許をめぐり米研究所と和解

■日本の海賊版の被害額、年間2兆円と推計 (C O D A)

■助成金情報 令和5年度「中小企業等外国出願支援事業」

A I (人工知能) を使った対話型ソフト「チャットGPT」の活用が急速に広がっていますが、「チャットGPT」に代表されるA I の利用に関しては、資料作成やデータ収集などの効率化が図れる一方で、著作権などの知的財産権の課題も浮かび上がっています。

今号では、A I と知的財産権 (著作権・特許権) について取り上げます。

## (16) 特許出願の明細書の記載

### 【質問】

特許出願を行うときには特許取得を希望している発明の内容を誰でもが再現できるように文章、図面で説明しなければならないと聞いています。そうすると、当社で秘密にしておきたい技術事項もすべて文章、図面で説明しないと特許出願を行うことができないのでしょうか？

### 【回答】

特許出願人が特許権取得を希望している発明を誰でもが再現できる程度に十分な説明を文章（と、必要な場合には図面と）で行うことが特許出願の際に要求されます。この「特許出願人が特許権取得を希望している発明を誰でもが再現できる程度に十分な説明」というのはどのようなものかご疑問にお答えします。

### <特許出願を行う発明>

新しく開発した技術内容が、その時点の業界、同業他社の技術動向からすれば、いずれ同業他社も気づくことになると思われるようなものである場合には、特許出願を行うことが望ましいと思われます。いずれ同業他社も気づくと思われる技術内容ならば、先に出願を行って自社で特許権取得する、あるいは、後から特許出願を行う同業他社には特許権成立しないようにすることが望ましいからです。

また、新しく開発した技術内容を採用した新商品を市場に提供したときに、同業他社がそれを購入、等して分析することで、新しく開発した技術内容がどのようなものであるか把握できてしまう場合にも、特許出願を行うことが望ましいと思われます。市場に投入した新商品を分析した同業他社が追随する商品を後追いで市場に投入してきたときに「特許権侵害になります」として排除できる可能性が無くなってしまうからです。

一方、上述した事情などに該当しない場合には、ノウハウとして

会社の営業秘密で保護を図る、あるいは、先使用权での保護を検討することがあります。

営業秘密の保護（不正競争防止法第2条第1項第4号、等）、先使用权（特許法第79条）については経済産業省や特許庁が発行しているパンフレット、等をご参照ください。

「営業秘密～営業秘密を守り活用する～」経済産業省

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html>

「先使用权制度について」特許庁

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html>

### <特許出願で発明を詳細に説明するのは何故か>

特許制度は、新しい技術（発明）を開発し、それを特許出願によって社会に公開した者に対し、特許庁での審査の結果、新規性・進歩性などの特許性を備えていると認められたときに、特許出願日から原則として20年を越えないという所定の期間、特許権という独占排他権を付与することで発明の保護を図り、他方で、特許出願によって社会に公開された新しい技術内容を特許出願人・特許権者以外の第三者に知らせ、その新しい技術内容を利用する機会を与えて産業の発達を図るものです（特許法第1条）。

発明のこのような保護と利用は、特許出願人が特許出願の際に、特許取得を希望する発明を文章、図面で説明するべく提出する明細書、特許請求の範囲、必要な場合の図面によって図られることになります。

「特許請求の範囲」の記載によって特許権者が独占排他的に行うことのできる技術的範囲が確定します。

「明細書」と、必要な場合の「図面」（機械系の特許出願では発明の説明が容易になるので必ず図面を提出することが一般的です）とによって、新しい技術（発明）が社会に知られ、第三者に利用する機会を与えることになります。

この利用には、特許出願後18カ月が経過してから特許庁によって発行される特許出願公開公報の記載内容（明細書、図面）を参照することで行う技術開発・研究での利用と、特許権消滅後に特許請求されている発明を誰でもが自由に実施（再現）することによる利用とがあります。

「産業の発達」という特許法の目的からすれば、特許権消滅後に

特許請求されている発明を誰でもが自由に実施（再現）することによる利用は大切です。そこで、特許出願の際に提出する明細書は「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」でなければならない、とされています（特許法第36条第4項第1号）。これは、「実施可能要件」と呼ばれています。

「実施可能要件」が具備されていない場合、たとえ、新規性・進歩性といった特許要件を具備している発明であっても、拒絶されて特許成立しません。

### ＜特許審査基準で説明されている実施可能要件＞

特許出願の際に提出する明細書に要求される「実施可能要件」に関して、特許審査基準では、特許出願人が特許取得を希望する発明のカテゴリーが「機械・器具」、「装置」、「材」、「剤」などの「物」である場合、物の使用方法、測定方法、制御方法などの物を生産する方法以外の「方法（いわゆる単純方法）」である場合、物の製造方法、物の組立方法、物の加工方法などの「物を生産する方法」である場合の三態様に分けて、それぞれ、次のように説明しています。

### ＜「物」の発明＞

その物を作れ、かつ、その物を使用できるように以下の（１）～（３）の条件を満たすように説明を行う。

- （１）「物の発明」について明確に説明されていること
- （２）「その物を作れる」ように記載されていること
- （３）「その物を使用できる」ように記載されていること

### ＜「方法」の発明＞

その方法を使用できるように以下の（１）、（２）の条件を満たすように説明を行う。

- （１）「方法の発明」について明確に説明されていること
- （２）「その方法を使用できる」ように記載されていること

### ＜「物を生産する方法」の発明＞

その方法により物を生産できるように、以下の（１）、（２）の条件を満たすように説明を行う。

- （１）「物を生産する方法の発明」について明確に説明されている

こと

(2) 「その方法により物を生産できる」ように記載されていること

明細書の記載要件（特許法第36条）に関しては、運用をより明確化し、具体的な事例に基づいて記載要件の判断、出願人の対応等について説明するとして特許庁から事例集が公表されています。

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook\\_shinsa/document/index/app\\_a1.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1.pdf)

### <実際の特許出願での明細書の記載>

上述した特許審査基準で要求されている条件からしますと「自社で秘密にしておきたい技術事項もすべて文章、図面で説明しないと特許出願を行うことができないのか？」とご心配されるかもしれません。

しかし、発明は、「木は水に浮かぶ」、「水は高いところから低いところに流れる」等の自然法則を利用した技術的思想の創作です。自然法則を利用していますから、原因と結果との間に、技術者であればだれでもが理解できる因果関係が必ず存在しているのが発明です。

また、特許出願で特許請求されている発明が誰でも再現できる程度に明細書、図面に記載されているかどうかを判断する者は、明細書、図面の記載だけでなく、その特許出願の出願時点における技術常識をも踏まえて判断します。

更に、特許出願を行う発明は、いずれ同業他社も気づくことになると思われるもの、発明が採用されている新製品を分析すれば内容を把握できるもの等であることが一般的です。

そこで、これらの点を踏まえて特許出願の明細書、図面を準備するならば、「自社で秘密にしておきたい技術事項をすべて文章、図面で説明しないと特許出願できない」ということはあまりご心配されることなく特許出願の明細書、図面を準備できると思われます。

詳しくは特許出願の明細書等を準備する専門家である弁理士にお問い合わせください。

### <次号の予定>

次回は先使用権制度についてのご質問への回答を紹介します。

## ■ニューストピックス■

### ■A I と知的財産権（著作権・特許権）■

～A I が生み出した著作物や発明の権利は？～

政府はA I（人工知能）を使った対話型ソフト「チャットGPT」を行政分野で活用することを検討しています。また、全国の自治体や企業でも「チャットGPT」の活用を模索する動きが広がっています。

「チャットGPT」は、米国の「オープンA I」というベンチャー企業が開発したA Iです。膨大なデータを学習し、利用者が質問をすると、すぐに自然な文章で回答する高度な性能を備え、国内でも急速に利用が広がっています。

しかし、「チャットGPT」に代表されるA Iの利用に関しては、資料作成やデータ収集などの効率化が図れる一方で、著作権などの知的財産権の課題も浮かび上がっています。

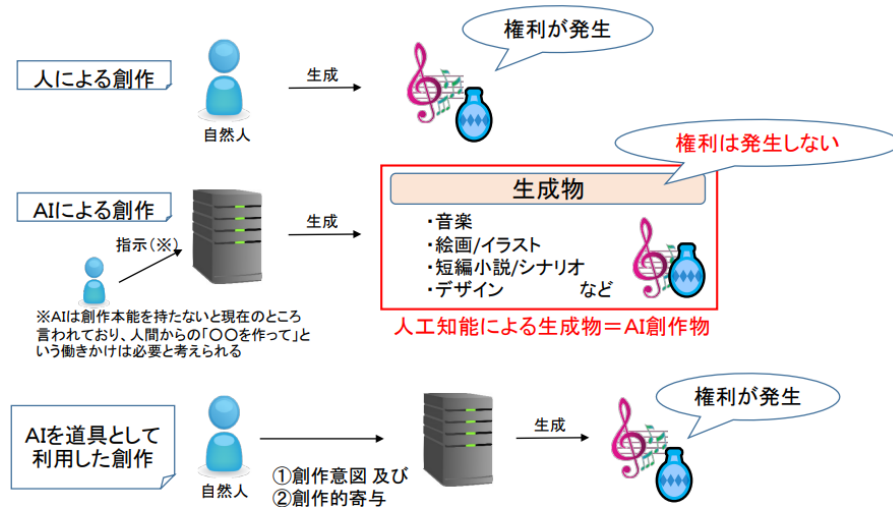
#### 【思想・感情を創作的に表現したもの】

現行の著作権法では、著作物とは「思想・感情を創作的に表現したもの」と定義されているため、自ら思考や感情を持たないA Iが生み出した創作物は著作物でない、つまり、著作権は発生しないということになります。

A I 創作物については、政府の「知的財産推進計画2019」では、次のように記載されています。

- ①利用者に創作的寄与等が認められれば「A I を道具として利用した創作」と整理でき、当該A I 生成物には著作物性が認められる
- ②利用者が（創作的寄与が認められないような）簡単な指示を入力した結果出力された生成物はA I が自律的に生成した「A I 創作物」と整理でき、現行の著作権法上は著作物と認められない

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeiku20190621.pdf>



このように、現行の日本の著作権法ではA Iが自動的に生成した「A I 創作物」については著作物とは認められませんが、その作品の表現にどれだけ人間が関与しているかによっては著作権が発生する場合があります。

例えば、作者が自分の意図するものを試行錯誤してA Iに描かせたり、A I 創作物に人が加工、修正等を行えば、人の関与があるため、「A Iを利用して人間が主体となって創作した」と認められれば、著作権が発生します。反対にA Iに簡単な単語や文章を入力して、たまたま生成された創作物には著作権はないとされています。

### 【発明者は人間に限る】

特許で保護される「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」と特許法で定義されています。

「思想」や「創作」は、人間だけが持つものなので、A Iが生み出した創作物は、「発明ではない」、つまり、特許権は与えられません。

特許庁は、「発明者」は機械ではなく、人間でなければならないとの判断を示しています。この発明者に関して、特許庁は、「発明者の表示は、自然人に限られるものと解しており、願書等に記載する発明者の欄において自然人ではないと認められる記載、例えば人工知能（A I）等を含む機械を発明者として記載することは認めていません」と見解を示しています。

<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html>

そのため、発明者の欄にA Iが記載された特許出願がなされた場合、審査では発明者として自然人以外のものが記載されていることを理由とする補正指令が通知され、補正により方式違反が解消されない場合、特許出願は却下されます。

A I技術の進化のスピードに対して、現行法では不透明な部分もあります。そのため、特許庁では、A Iと知的財産権をめぐる法整備について検討を進めています。今後、新たなルールが整備される可能性があるため、動向に注意する必要があります。

## ●「特許庁ステータスレポート2023」を公表（特許庁）

「特許庁ステータスレポート2023」が公表されました。

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2023/index.html>

ステータスレポートは、特許庁が最新の知的財産権（特許、実用新案、意匠、商標）の出願、審査、訴訟などに関する統計情報を取りまとめた報告書です。ステータスレポートの中から2022年の特許・意匠・商標の出願状況と審査期間を紹介します。

### ■出願件数■

【特許】特許出願件数：289,530件。国際特許出願件数75,892件、国際特許出願を除く特許出願件数213,638件。

【意匠】意匠登録出願件数：31,711件。国際意匠登録出願件数3,353件、国際意匠登録出願を除く意匠登録出願件数28,358件。

【商標】商標登録出願件数：170,275件。国際商標登録出願件数19,769件、国際商標登録出願を除く商標登録出願件数150,506件。

### ■審査期間■

【特許】スーパー早期審査のFA(First Action)期間：0.6月。早期審査のFA期間：2.3月。通常審査のFA期間：10.1月。請求から権利化までの平均期間：15.2月。

【意匠】早期審査のFA期間：1.9月。通常審査のFA期間：6.4月。出願から権利化までの平均係属期間：7.4月。

【商標】早期審査のFA期間：1.9月。通常審査のFA期間：8.0月。出願から権利化までの平均期間：9.6月。



※FA 期間とは、審査請求から一次審査結果の通知までの平均月数を示します。

## ●小野薬品工業、がん治療薬の特許をめぐる米研究所と和解

小野薬品工業は、がん免疫治療薬「オプジーボ」関連の特許を巡る訴訟で、米研究所と全面的に和解したと発表しました。

[https://www.ono-pharma.com/ja/news/20230407\\_2.html](https://www.ono-pharma.com/ja/news/20230407_2.html)

発表によると、オプジーボの特許権を持つ小野薬品と米ブリストル・マイヤーズスクイブ（BMS）が米ダナファーマーがん研究所に契約一時金を支払うことで和解したということです。金額など和解条件の詳細は非公表としています。

ノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑・京都大特別教授と米研究所の博士2人は、オプジーボに関する論文を共同執筆しており、米連邦地裁は2人を共同発明者に追加すると認定。これを受け、米研究所は特許収入の一部を受け取る権利を主張し、提訴していました。

## ●日本の海賊版の被害額、年間2兆円と推計（CODA）

日本の出版社やテレビ局などが加盟する一般社団法人「コンテンツ海外流通促進機構（CODA）」は、インターネット上の漫画やアニメ、ゲームなど日本発コンテンツの海賊版による被害額の推計が約2兆円に上るとの調査結果をまとめました。4年前の調査から約5倍に増え、急速に被害が拡大している実態が判明しました。

[https://coda-cj.jp/wp/wp-content/uploads/2023/04/2022kaizokubanhigai\\_researchreport.pdf](https://coda-cj.jp/wp/wp-content/uploads/2023/04/2022kaizokubanhigai_researchreport.pdf)

近年、アニメや漫画などをネット上で無断で公開する「海賊版サイト」は、日本から海外に拠点を移す動きが加速していて、今年に入って中国やブラジルでは現地当局による摘発が相次いでいます。

被害が拡大した要因について、CODAでは、「スマートフォンの通信環境が向上したことに加え、コロナ禍による巣ごもり需要が高まったこと」などと分析していて、今後も被害は広がるとみて対

策を強化することになっています。

◆令和5年度「中小企業等外国出願支援事業」(東京都)の概要◆

東京都は、外国へ特許、実用新案、意匠、商標の出願を予定している中小企業等に対し、外国出願にかかる費用の半額を助成する「中小企業等外国出願支援事業」を実施しています。

令和5年度の応募受付が5月8日から開始されます。

<https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/tokkyo/>

■助成率 1／2以内

■助成限度額

400万円(ただし、出願に要する経費のみの場合は、300万円)

■助成対象経費

- ・外国出願手数料
- ・審査請求料・中間手続費用(審査の早期化に関する制度の利用に係る請求費用を含む)
- ・代理人費用
- ・翻訳料
- ・先行技術調査費用
- ・国際調査手数料

■申請書類提出期間

令和5年5月8日～5月23日 17時必着

\*\*\*\*\*

発行元：羽切特許事務所

弁理士 羽切 正治

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目6番1号

21 東和ビル4階

[TEL:03-5213-0611](tel:03-5213-0611) FAX:03-5213-0677

E-mail：[hagiripo@hagiripo.com](mailto:hagiripo@hagiripo.com)

URL：<https://hagiripo.com/>

\*\*\*\*\*

本メールマガジンの無断転載はご遠慮下さい。

本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所は、利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任を負うものではありません。