

改訂版 AI 支援発明に関する発明者地位ガイダンスの解説

2026年2月10日

河野特許事務所
所長弁理士 河野英仁

1. 概要

米国特許商標庁(USPTO)は2025年11月28日改訂版AI支援発明に関する発明者地位ガイダンス(Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions)を公表した。

USPTOは、2024年2月13日に「AI支援発明に関する発明者地位ガイダンス」を公表したが、依拠すべき判例に誤りがあったことから旧ガイダンスを撤回し、新たに改訂版ガイダンスを制定したものである。

本稿では改訂版ガイダンスの内容について解説する。

2. 旧ガイダンスの撤回

2024年2月13日に発行されたPannu ファクター¹をベースとする「AI支援発明の発明者地位に関するガイダンス」は全面的に撤回された。Pannu ファクターは、複数の自然人が共同発明者として適格かどうかを判断する場合にのみ適用される。AI支援による発明の開発に1人の自然人のみが関与している場合、Pannu ファクターは適用されない。これは、AIシステムは人ではないため「共同発明者」となることができず、共同発明者資格に関する分析上の問題は存在しないためである。

3. 準拠法基準

発明の成立を判断するための同一の法的基準は、発明過程においてAIシステムが使用されたか否かに関わらず、すべての発明に適用される。AI支援発明については、別個の基準または修正された基準はない。

連邦巡回控訴裁判所は、AIは特許出願（または発行された特許）において発明者として記載することはできず、自然人のみが発明者となることができると判示した²。人工知能システムは、その高度さに関わらず、自然人ではないため、特許出願において発明者または共同発明者として記載することはできない。

連邦巡回控訴裁判所は、発明者地位に関する調査を「着想 conception」を中心に行い、「着想」を「発明者地位の試金石 the touchstone of inventorship」と特徴づけて

¹ *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)

² *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207, 1212 (Fed. Cir. 2022) (holding that only a natural person(s) may be listed as an inventor(s)).

いる³。着想とは、「発明者の心の中に、将来実際に適用される、完全かつ有効な発明についての明確かつ永続的なアイデアが形成されること」である。着想は、「発明者が、単なる一般的な目標や研究計画ではなく、具体的かつ確立されたアイデア、すなわち、目の前の課題に対する具体的な解決策を持っている」時に完了する。発明者の資格認定は事実を強く問うものである。

問題は、自然人がクレーム発明の限定事項を全て認識しており、それが「発明者の心の中で明確に定義されており、広範な研究や実験を必要とせずに、通常の技能のみで発明を実施できる」程度であったかどうかである。着想の分析は、発明者が発明を具体的に説明する能力にかかっている。そのような説明がなければ、発明者は後になって発明の完全な心象風景(mental picture)を所有していたことを客観的に証明することができない⁴。

4. AI 支援発明の発明者に関するガイダンス

一般的に、USPTO は、出願データシートまたは宣誓供述書／宣言書に記載されている発明者を、当該出願の実際の発明者または共同発明者と推定する。AI システムまたはその他の非自然人を発明者または共同発明者として記載している出願のすべてのクレームについては、米国特許法第 35 編第 101 条および第 115 条に基づく拒絶、またはその他の適切な措置を講じる必要がある。

生成 AI またはその他の計算モデルを含む AI システムは、人間の発明者が使用する道具である。これらは、実験装置、コンピュータソフトウェア、研究データベース、または発明プロセスを支援するその他のツールに類似している。判例法で定められているように、発明者は「他者のサービス、アイデア、および支援を利用する」ことができるが、それらの提供元が共同発明者となることはない⁵。同じ原則が AI システムにも適用される。AI システムはサービスを提供し、アイデアを生み出すことはできるが、クレームされた発明を考案した人間の発明者が使用するツールであることに変わりない。一人の自然人が AI の支援を受けて発明の創作に関与している場合、その人が上記第 3 項で規定されている従来の着想基準に従って発明を着想したかどうかが問

³ *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994)

⁴ *Burroughs Wellcome Co.*, 40 F.3d at 1228 (citing *Sewall*, 21 F.3d at 415)

⁵ *Shatterproof Glass Corp. v. Libby-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613, 624 (Fed. Cir. 1985) (quoting *Hobbs v. United States Atomic Energy Commission*, 451 F.2d 849, 864 (5th Cir. 1971)); see also *Hess v. Advanced Cardiovascular Sys.*, 106 F.3d 976, 981 (Fed. Cir. 1997) (quoting *O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62, 111 (1853) (「発明者が情報を本から得るか、科学に精通した人々との会話から得るかは、何ら問題ではない。」「モールスが最良の情報源から必要な情報と助言を求めて入手し、それに基づいて行動したという事実は、発明者としての彼の権利を損なうことも、彼の功績を減じることもない。」)).

題となる。

複数の自然人が AI の支援を受けて発明の創出に関与している場合、各人が共同発明者として適格であるかどうかを判断するための Pannu ファクターを含む、従来の共同発明者の原則が適用される⁶。各自称発明者は、「(1) 発明の着想または実施化に何らかの重要な方法で貢献し、(2) 完全な発明の規模に対して測定した場合に、質的に重要なわけではない、クレーム発明への貢献を行い、(3) 実際の発明者に既知の概念や現在の技術水準を単に説明する以上のことを行う」必要がある。開発プロセスで AI ツールが使用されたという事実は、人間の貢献者間の共同発明者の分析を変更するものではない。

なお、本ガイダンスは意匠特許および植物特許出願にも同様に適用される。

5. コメント

共同発明者に適用される Pannu ファクターをベースとした 2024 年の旧ガイダンスは撤回され、AI 支援発明に対しては従来の「着想 conception」をベースとした判断を行う新ガイダンスに改訂された。

新ガイダンスでは生成 AI はソフトウェアツールであり、使用することには問題ないが、人間が生成 AI を使用した際に「着想」、すなわち人間の 「心の中に、将来実際に適用される、完全かつ有効な発明についての明確かつ永続的なアイデアが形成されること(formation in the mind of the inventor)」 が必要とされ、着想は単に発明者が、單なる一般的な目標や研究計画を持っているだけでは不十分である。

ここで問題となるのが、2024 年 2 月に公表された旧ガイダンスの事例中のシナリオ 1 のクレーム 1 及びクレーム 3 が、改訂版ガイダンスにおいても同様の結論となるか否かである。現段階では USPTO から具体例が示されていないため筆者の一意見にすぎないが、新旧ガイドライン共に結論は同じになると考える。

クレーム 1 はトランスアクスルの設計を命じるプロンプトを生成 AI に与え、生成 AI が output した回答内容そのものをクレームしたものであり、クレーム 3 は生成 AI の output 内容を基に開発者がさらなる改良を加え改良後の内容をクレームしたものである。クレーム 1 の例では、発明者は単に設計の希望を持っているだけで、着想、すなわち心の中でアイデアが形成されたとはいはず、発明者地位を有さないと考える。クレーム 3 の例ではクレームした改良内容については課題を認識しその上で着想、すなわち当該クレーム内容が心の中で形成されていることから発明者地位を有すると考える。

⁶ *Pannu*, 155 F.3d at 1351

従ってガイダンス自体が依拠する判例は変更されたが基本的な考え方は変わらないため、従来通り企業の開發現場に生成AIを利用する場合、あくまでヒントを得るためのツールとして活用し、生成された発明そのものをクレームしないよう注意することが重要である。また発明者地位を巡る将来の無用な争いを防止するために開発者への教育、プロンプト及び出力内容の履歴をプロンプトノートとして保存しておくことも検討すべきである。

以上