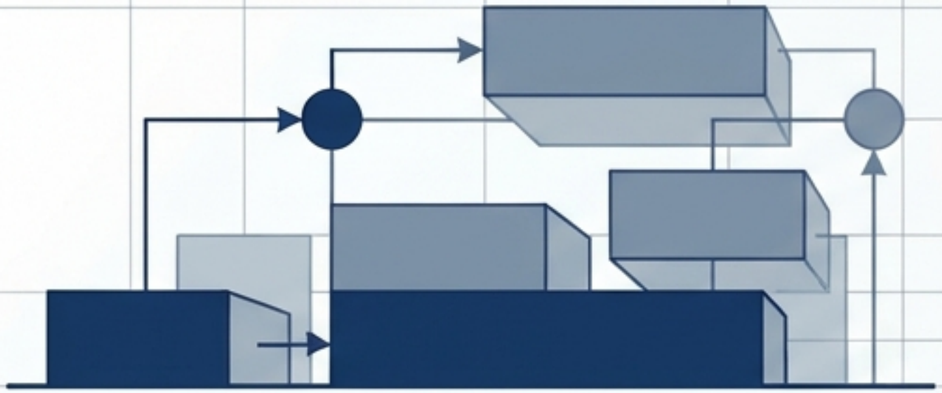
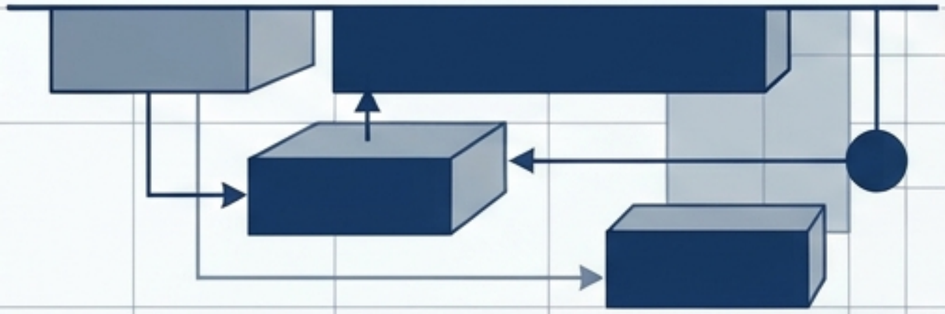




生成AI活用R&Dにおける日米特許ポートフォリオ防衛戦略

米国「着想」立証の断絶と情報開示義務（Rule 1.56）を見据えた証拠・クレーム統合管理



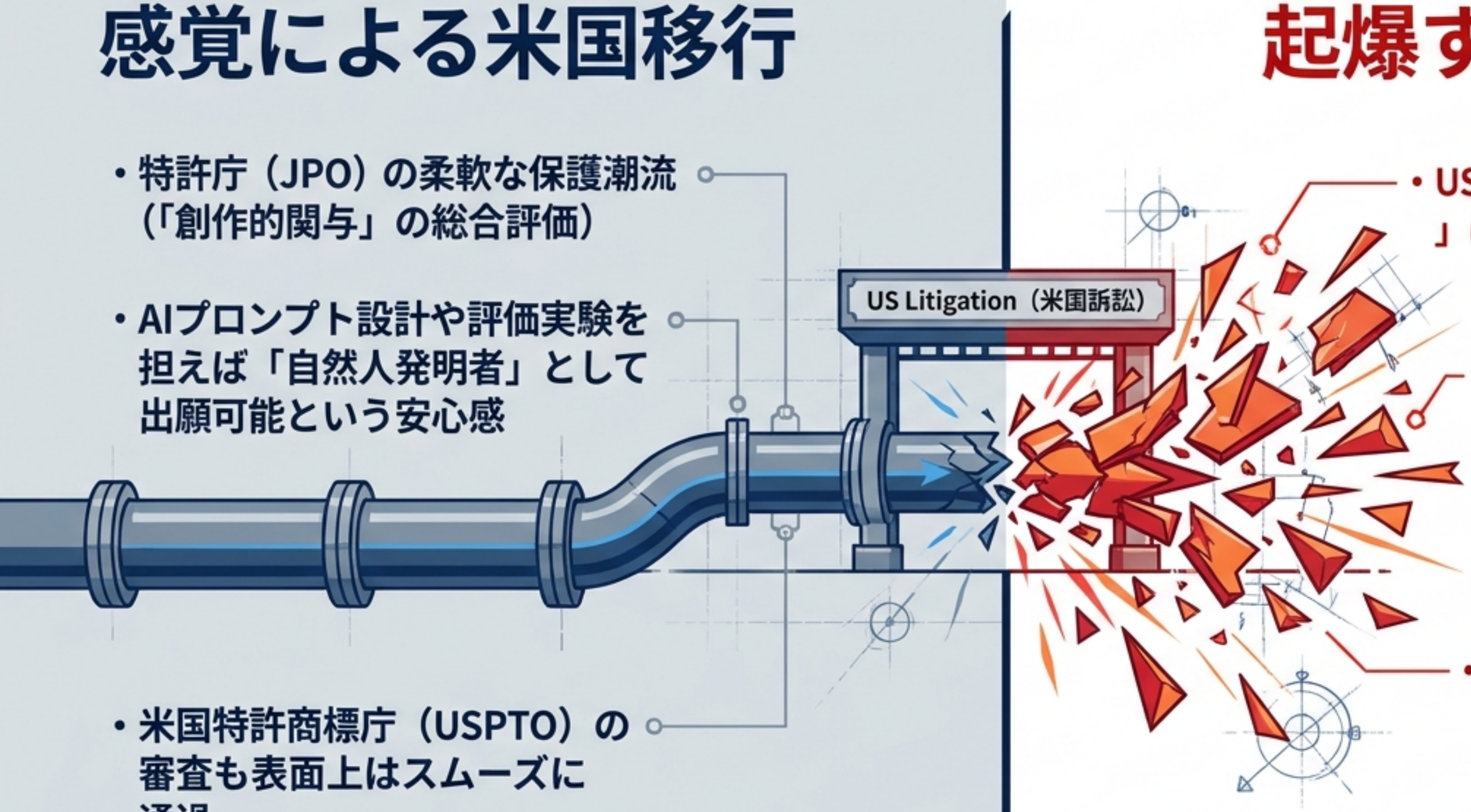


対象読者：生成AIを活用する企業のCIPO、知財部門責任者、弁理士、R&D統括者

Gemini Notebook

日本の錯覚：国内出願の感覚による米国移行

- 特許庁（JPO）の柔軟な保護潮流（「創作的関与」の総合評価）
- AIプロンプト設計や評価実験を担えば「自然人発明者」として出願可能という安心感
- 米国特許商標庁（USPTO）の審査も表面上はスムーズに通過



米国の現実：数年後に起爆する時限爆弾

- USPTOの審査通過は「真実の推定」による見せかけの登録にすぎない
- 2025年以降の米国特許訴訟（ディスカバリー）において「着想（Conception）」の裏付け証拠欠如が露呈
- 発明者訂正の限界（Fortress Iron判決）と伝染的権利行使不能（Rule 1.56違反）によりポートフォリオ全体が崩壊

Gemini Notebook

日米のAI発明者認定に関する法的分岐点とパラダイム転換の時系列（2024〜2026年）

2024年

日本の現在地

2024年5月〜2026年3月：
DABUS訴訟最高裁確定
（発明者は自然人に限定）

現在：
産業構造審議会等での議論。AI利活用発明において、プロンプト設計、データ選択、実験検証など、自然人の関与を「総合的に評価」し創作的寄与を認める方向性。

米国のパラダイム転換

2024年2月：
旧ガイダンス（89 FR 10043）でPannuファクターを準用した「重要な貢献」基準を提示。

2025年11月：
現行改訂ガイダンス（90 FR 54636）の即日施行。旧ガイダンスを全面廃止。

変化の本質：
AIは「単なる道具（mere tool）」。AI特則を廃止し、自然人単独＋AIの事案からPannuテストを完全撤回。
すべての出願に普遍的で伝統的な「着想（Conception）」基準への厳格な回帰。

Gemini Notebook

比較項目	日本の潮流：「創作的関与」	米国の厳格基準（90 FR 54636）
法的基準の枠組み	課題設定や探索条件の設計等を通じた「相対的・総合的な貢献度評価」	AI使用の有無を問わない単一かつ普遍的な伝統的「着想（Conception）」基準への統一
発明成立の核心	発明の特徴的部分の完成への「創作的寄与」	「完全かつ機能する発明の明確かつ永続的な観念」の形成（Possession of a complete mental picture）
人間の技術的理解	プロンプト構築や不可欠な構成要素の開発を通じた貢献があれば認められ得る	出力結果の理論的裏付けを人間が特定・説明できなければ「誰も着想していない」とみなされる
優先権・PCT移行	自然人が関与していれば広く受容される傾向	外国出願での発明者記載ミスや日米間の発明者不一致が、優先権喪失に直結するリスク

決定的な違い：米国では「AIが自律出力した構成」を人間が具体性をもって記述・説明（why it works）できなければ、プロンプト入力者であっても法的着想は未完了とみなされる。

Gemini Notebook

AI支援R&Dの工程別・発明者適格認定における日米の法的断層とリスクマップ

課題設定・プロンプト入力

- ・日本の感覚：探索条件の精緻な設計は創作的寄与（〇）
- ・米国の現実：単なる研究目標の提示にすぎず、確定的な着想とは認められない（×）

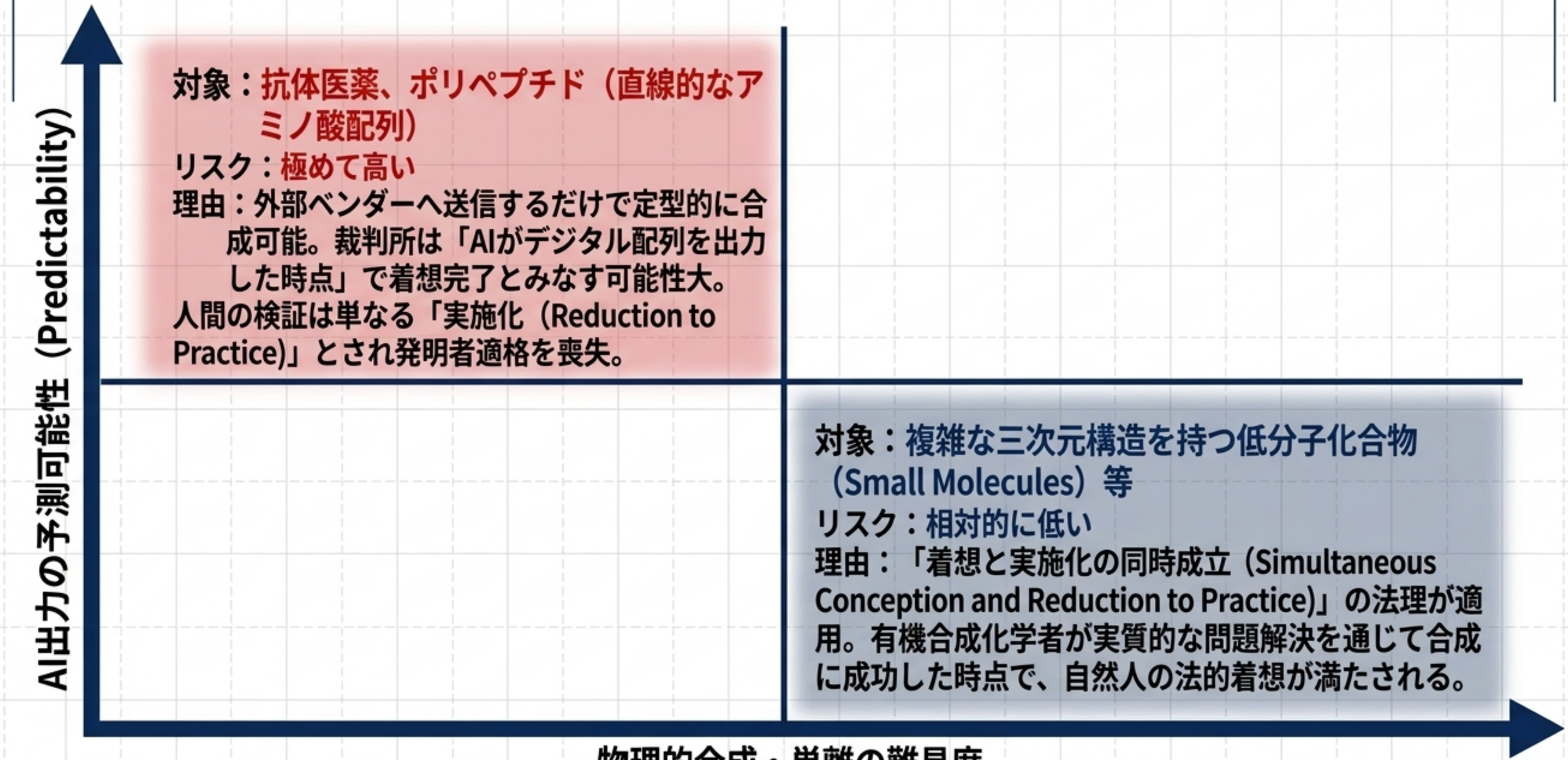
専用AIモデル構築・データ選択（分業体制）

- ・日本の感覚：モデル開発者とプロンプト入力者の共同発明を認める余地（〇）
- ・米国の現実：AIに共同発明の枠組みは適用不可。双方が「特定の解決策を意図していない」として発明者適格を全否定されるリスク（×）

AI生成案からのスクリーニング

- ・日本の感覚：出力から特徴を抽出し改良すれば認められやすい（〇）
- ・米国の現実：なぜその候補が機能するのか（Why it works）を説明できず、中間記録を破棄していれば、後日の訴訟で「発明的判断」の立証が不可能（×）

Gemini Notebook



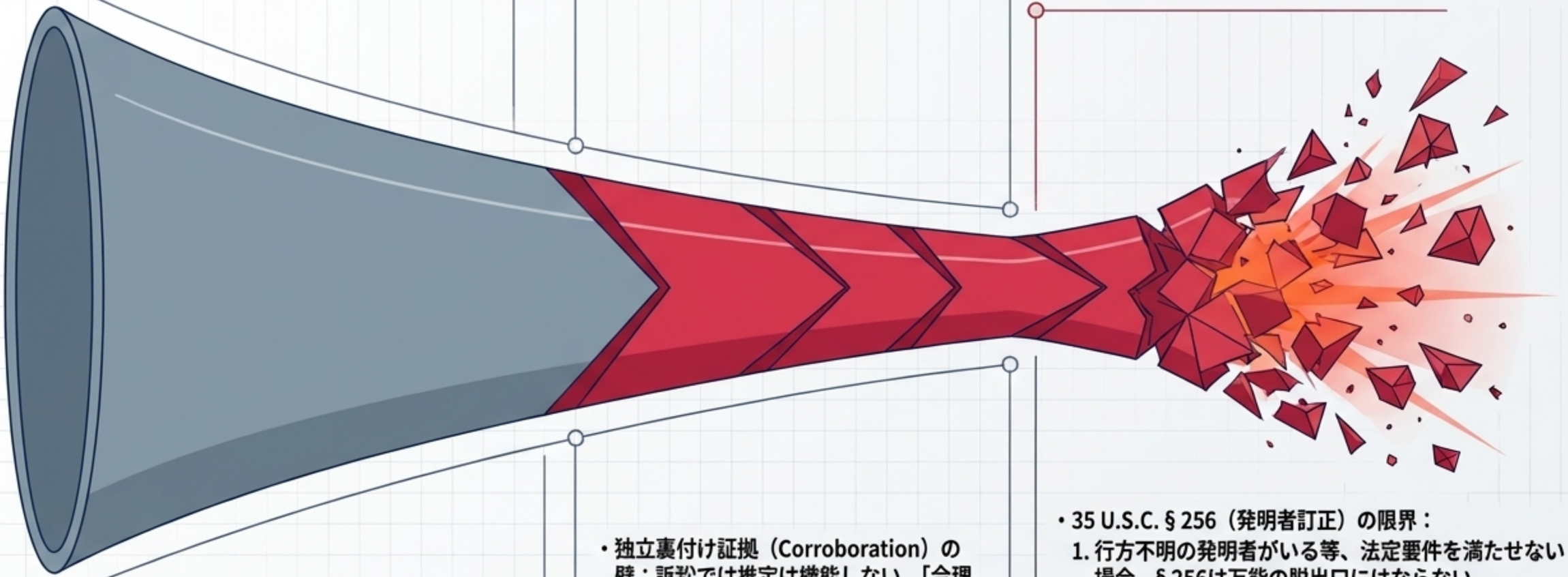
※ウェットラボとドライラボ間の拠点間協業における共同発明者漏れ（35 U.S.C. § 116(a)）にも警戒が必要。

Gemini Notebook

USPTO審査

米国訴訟・ディスカバリー

2026年4月
CAFC『Fortress Iron』判決の衝撃



・推定規定の罠：90 FR 54636の下でも、出願データシート（ADS）に記載された自然人発明者をUSPTOは「真実と推定」する。問題が表面化しないまま特許が発行される見せかけの安全。

・独立裏付け証拠（Corroboration）の壁：訴訟では推定は機能しない。「合理性の原則」に基づき、当時の文書証拠による客観的な裏付けが必須。

・35 U.S.C. § 256（発明者訂正）の限界：
1. 行方不明の発明者がいる等、法定要件を満たせない場合、§256は万能の脱出口にはならない。
2. AI開発記録の不備により「どの人間が着想したのか」すら特定できない場合、訂正手続は入り口で頓挫。
3. 結果：特許全体が救済不能な無効（Incurable Invalidity）に陥る。

Gemini Notebook

代替実施形態のクレーム混入

AIドラフティングツールが自動生成した「発明者が着想していない代替実施形態」やハルシネーションをクレームに組み込む行為。記述要件（Ariad基準）違反と特許性欠如の重要情報開示義務が発生。

プロンプトへの先行技術組み込み

アイデア創出のプロンプトに特定の特許文献や学術論文を明示的に参照させた場合、プロンプト自体ではなく「そこに組み込まれた先行技術文献」のIDS提出義務が生じる。

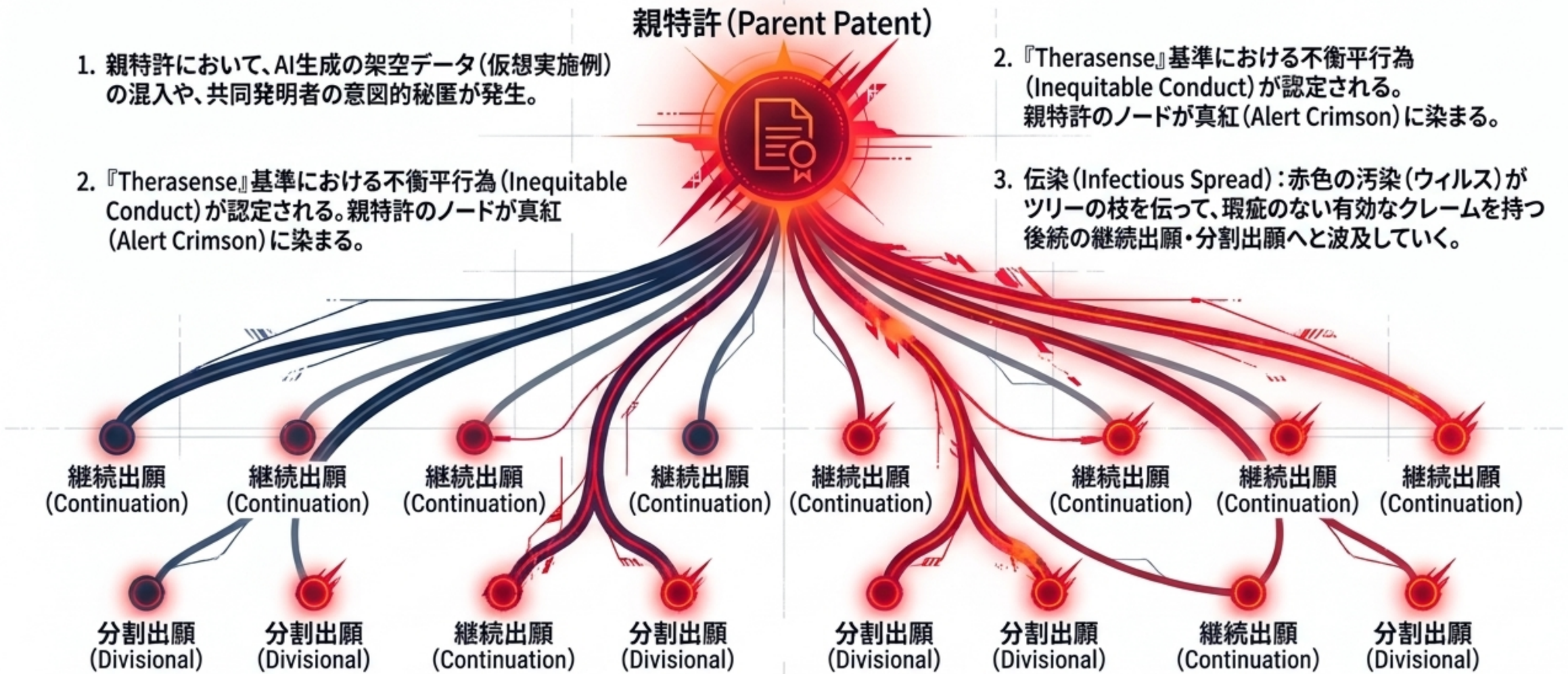
AI提示による未知の先行技術

AIとの対話や検索ツールによって、出願人がこれまで知らなかった特許性に関わる先行技術が浮上した場合。AIが発見したという経緯は開示義務を免除しない。

パブリックAIへの入力漏洩と公開出力

未出願の営業秘密や実験結果を一般向けAIへ入力し、出願前に公衆アクセス可能（public accessibility）となったAI生成出力。新規性喪失（§ 102）や外国出願許可・輸出管理（EAR）違反のトリガーとなる。

Gemini Notebook



「伝染的権利行使不能 (Infectious Unenforceability)」

単一の不衡平行為が対象クレームだけでなく、特許全体、さらには関連する特許ファミリー群すべての権利行使を永久に封じる。
防衛に成功したとしても、記録の薄さは相手方に抗弁の隙を与え、莫大な訴訟防御コストを発生させる。

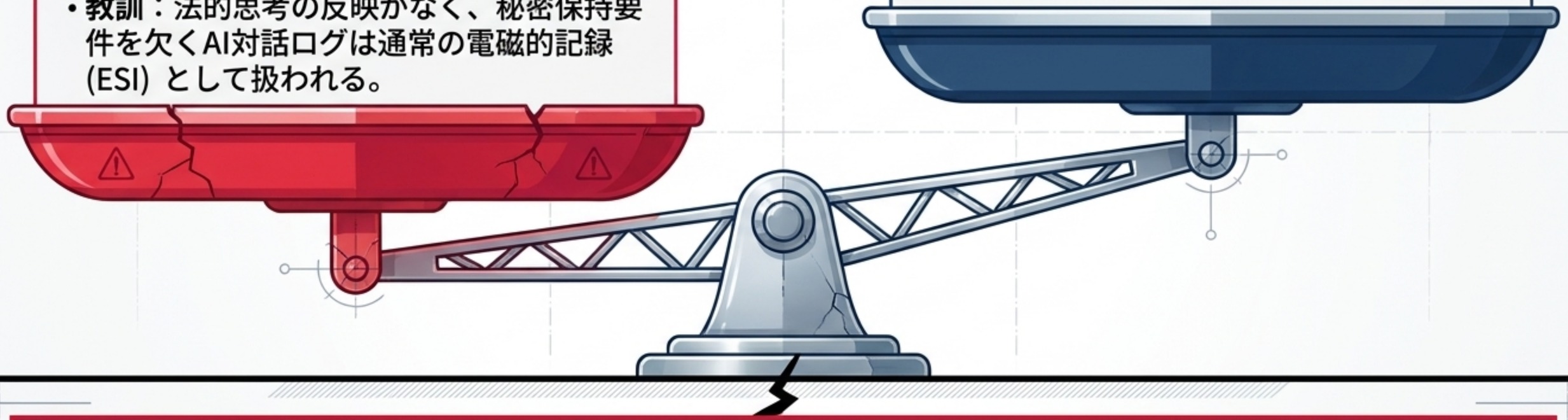
Gemini Notebook

United States v. Heppner (2026年2月)

- **結果**：秘匿特権・ワークプロダクト保護を否定 (強制開示)
- **事実関係**：弁護士の指示なく、自発的に公衆向けAI「Claude」と対話。Anthropic社の規約上、第三者開示が許容されていた。
- **教訓**：法的思考の反映がなく、秘密保持要件を欠くAI対話ログは通常の電磁的記録 (ESI) として扱われる。

Warner v. Gilbarco (2026年2月)

- **結果**：ワークプロダクト保護を承認 (提出強制を却下)
- **事実関係**：訴訟に関連して本人訴訟当事者がChatGPT等を利用。AIは「道具」であり、敵対者への開示には当たらないと判断。



訴訟リスクの核心：
日本のR&D現場や知財部門が「訴訟を予期しない日常段階」や「弁護士の具体的監督がない状態」で残した無防備なAI対話ログは、将来の米国訴訟において相手方に強制開示されるリスクが極めて高い。

Gemini Notebook

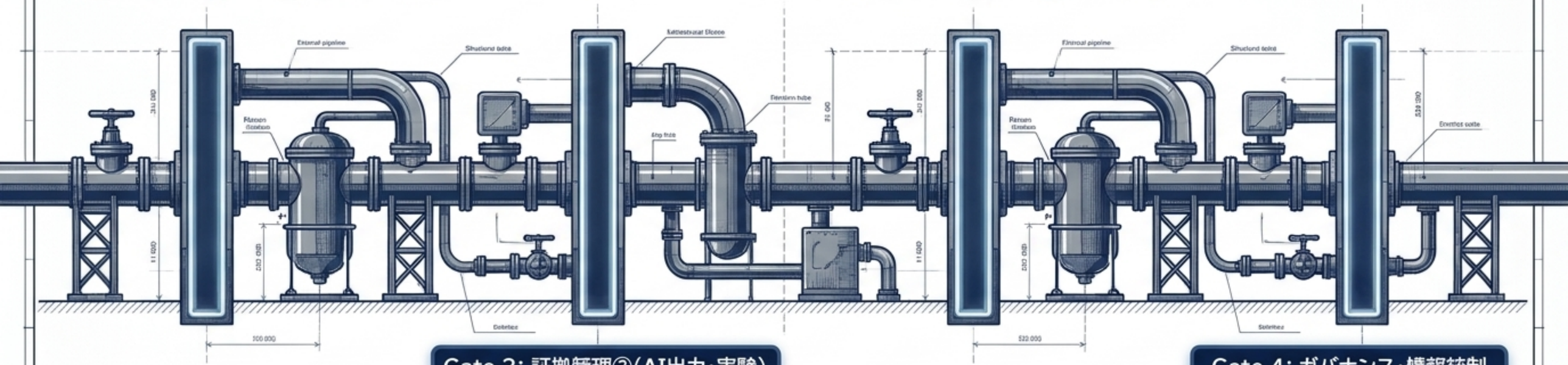
開発初期から米国権利化までを貫く統合管理アーキテクチャ

Gate 1：証拠管理①（R&D上流）

AI投入前の「人間による事前着想」の固定

Gate 3：クレーム設計（出願・明細書）

人間着想とAI出力の分離・多層クレーム設計



Gate 2: 証拠管理②（AI出力・実験）

中間候補の保存と「Why it works」の発明的判断ログ

Gate 4: ガバナンス・情報統制

エンタープライズAIへの限定・輸出管理・秘匿特権管理

AI利用を禁止するのではなく、「将来AI関与が可視化されても、自然人の確定的着想とRule 1.56遵守を客観的証拠で立証できる体制」を実装する。

Gemini Notebook

Gate 1: AI投入前の事前着想記録 (Pre-AI Conception Documentation)

- **必須アクション**：AIをドラフティングや探索に投入する前に、「**具体的な技術課題、作業仮説、中核的解決アプローチ**」を日付入りで文書化。
- **防衛目的**：AIプロンプト入力に先立って、人間の発明的思想 (inventive thought) が存在していたことを当時の独立記録として証明する。

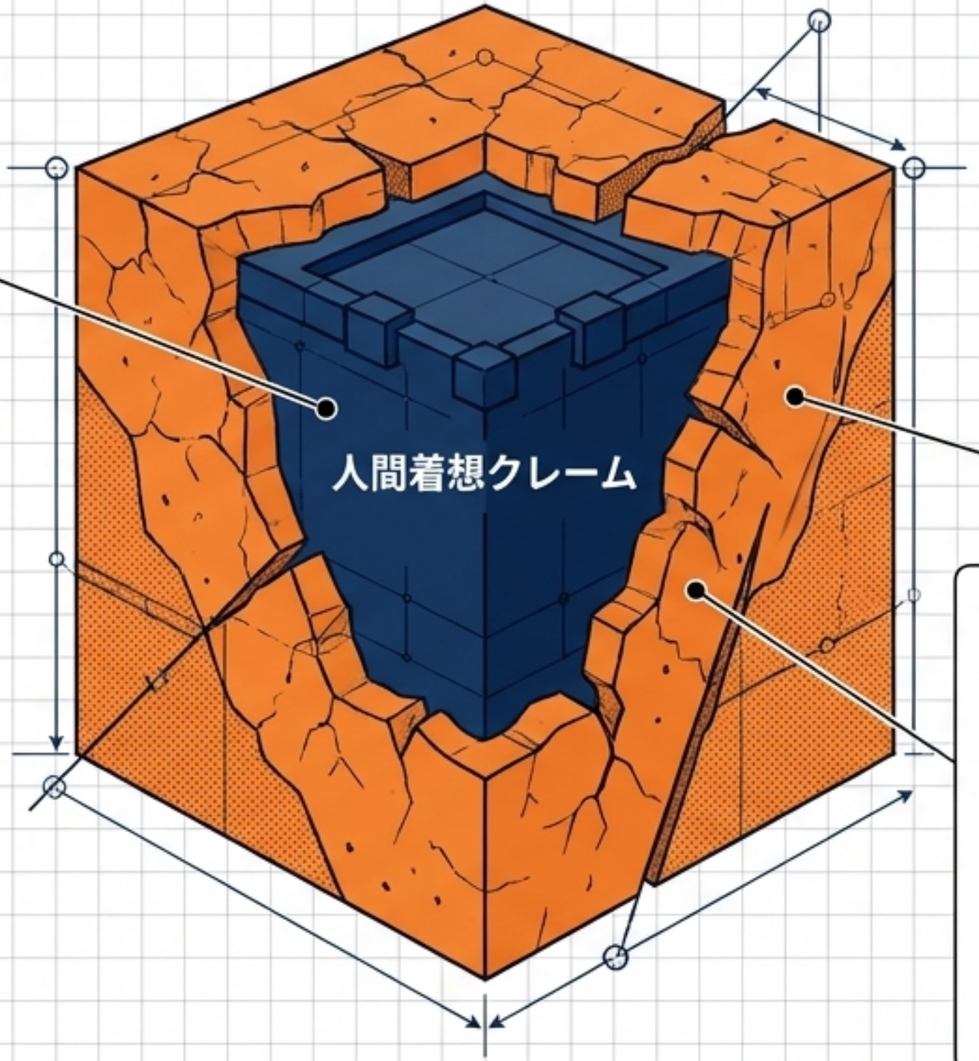
Gate 2: 中間候補の保存と発明的判断ログ

- **必須アクション**：最終成果物のみを残す運用を即時廃止する。以下の記録を保存：
  1. どの工程でどのAIツールを使用したか
  2. 人間がAI出力をどう選択・解釈・修正・統合したか
  3. **【最重要】なぜその構成が所期の効果を発揮するのか (Why it works) という人間の技術的説明**
  4. 試行錯誤での失敗アプローチ (進歩性の強力な裏付け)
- **防衛目的**：90 FR 54636が求める「完全な精神的描像の保持」を客観的に裏付ける。

Gemini Notebook

特許構造の地質学的・建築的断面図

- 内容：人間の工学的改良が明確なコア実施形態。各構成要件がどの自然人の認知的貢献に対応するかマッピング済み。
- 対応：米国移行時、明確かつ永続的な着想と裏付け証拠を保持しているクレームのみを請求範囲の主軸に据える。



AI最適化・代替実施形態

- 内容：人間が原理を説明できないAI自律最適化構造や、AIツールが自動生成した未検証の代替実施形態。
- 対応策（Rule 1.56境界事案のトリアージ）：
  - 米国クレームから除外する。
  - 権利化を試みる場合は、35 U.S.C. § 120に基づく継続出願（Continuation）へ切り離す。
  - 37 C.F.R. § 1.48を活用し、クレーム群ごとに真の自然人着想者のみへ発明者を再編（日本/PCT出願と共通する自然人発明者1名以上を維持）。

Gemini Notebook

エンタープライズAIへの限定と入力統制

未公開発明情報の一般消費者向けAIへの入力を厳禁。秘密保持とモデル学習禁止が契約上担保されたエンタープライズ環境のみに限定し、新規性喪失（§ 102）を防ぐ。

輸出管理規制（EAR / みなし輸出）の遵守

米国拠点の発明データを日本の親会社や海外AIサーバーへ送信し、米国出願準備を行う場合、USPTO外国出願許可だけでは不十分。商務省（BIS）のEARクリアランスや「みなし輸出」規制を厳格に確認する。

秘匿特権リポジトリ（Privileged Repository）の分離

『Heppner』判決の教訓：特許出願ドラフト等に関わるAI利用は、特許弁護士の「明示的な指示・監督下」で実施。そのプロンプトやログは通常のR&Dログとは切り離し、秘匿特権管理リポジトリに厳重保管する。

Gemini Notebook

日本基準の錯覚を打破する：CIPOが明日から実行すべき4つの絶対基準

- ☐ 【R&D記録の抜本改革】AI投入前の「課題・仮説」の固定化と、出力結果に対する「Why it works（なぜ機能するのか）」の技術的根拠の中間記録保存を義務付ける。
- ☐ 【モダリティ別の着想補強】抗体やアミノ酸配列など予測可能分野（定型合成）において、AI生成配列の無改変採用を禁じ、人間の設計改変と問題解決の証拠を残す。
- ☐ 【多層クレームと伝染防止】米国移行時、自然人の着想裏付けが不確実なAI最適化クレームを親特許から切り離し（継続出願等）、Rule 1.56違反による特許全体の伝染的無効を遮断する。
- ☐ 【法的ガバナンスと特権管理】AIツールをエンタープライズ環境に限定し、米国関連データにおけるEAR遵守と、弁護士監督下のログ秘匿特権 (Privilege) 管理を徹底する。

生成AI時代の米国特許の価値は、「登録証」ではなく、「数年後の訴訟において客観的独立記録で人間の着想を立証できるか」で決まる。防衛戦は、Day 1のプロンプト入力から始まっている

Gemini Notebook