

AI発明者性のパラダイムシフト：USPTO 2025年11月改訂ガイダンスの戦略的分析と実務対応

日本の大の知財専門家が今、理解すべき法的転換、産業への影響、そしてグローバル戦略

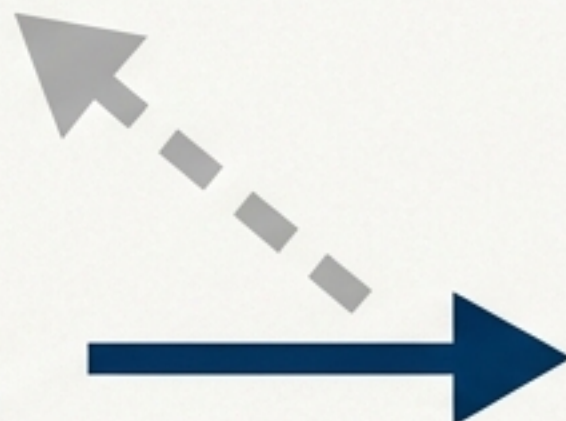


[FIRM LOGO]

結論：USPTOはAIの役割を「高度な道具」と再定義し、 し、発明者認定を抜本的に簡素化



「貢献度比較」



「人間の構想」



法的転換

2024年の「AIの貢献度評価」アプローチ（パンヌ要素）を完全撤回。AIは法的に発明者になり得ないため、人間の「**構想（Conception）**」のみが唯一の判断基準となる。



政策的背景

トランプ政権の**行政命令14179号**と、スクワイアズ長官の強力な「**プロ・パテント**」哲学がこの転換を主導。目的は米国のAI分野における競争力強化とイノベーション加速。

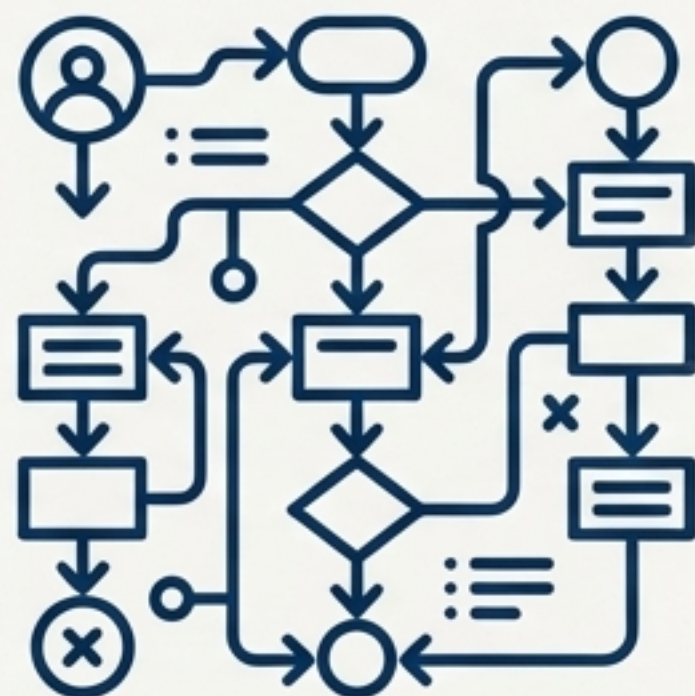


実務上の帰結

人間が課題設定と最終的な発明の認識を行えば、AIの貢献度に関わらず人間が単独発明者となる。特許取得のハードルは大幅に低下。

法的根拠の転換：共同発明者基準「Pannu」から、単独発明者の「構想」基準へ

2024年旧ガイダンスのアプローチ

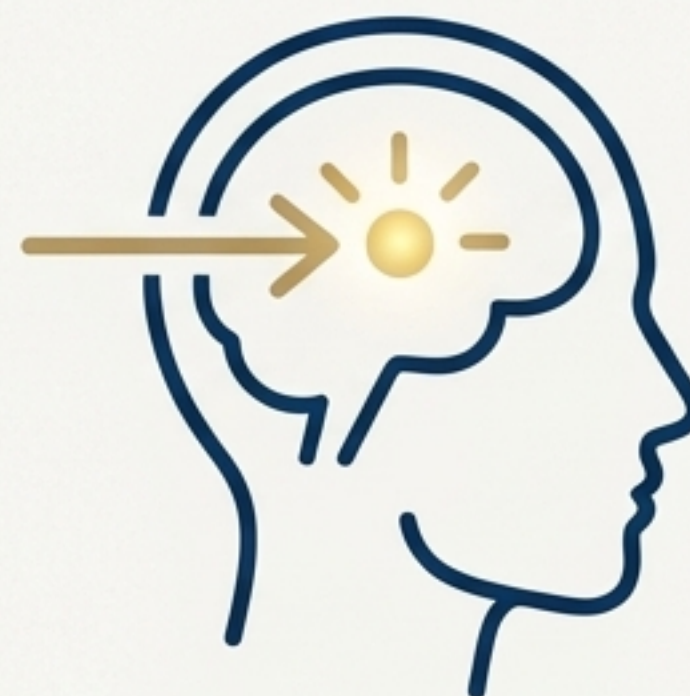


根拠判例：Pannu v. Iolab Corp.

論理：AIを「擬似的な共同発明者」とみなし、人間がAIの出力に対して「**著しい貢献**（Significant Contribution）」をしたかを厳格に審査。

課題：AI主導型の発明（例：AI創薬）において、人間の貢献が不足していると判断され、特許取得が困難になる「**死の谷**」を生み出していた。

2025年新ガイダンスのアプローチ



根拠判例：Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs.

論理：発明の試金石は「**構想**」、すなわち「発明者の心の中での明確かつ恒久的なアイデアの形成」である。AIはアイデア形成を助ける「**高度な道具**」に過ぎない。

結論：AIは自然人ではないため共同発明者にはなり得ず、Pannu要素の適用は不適切であると明確化。

新旧ガイドンスの法的アプローチ徹底比較

比較項目	2024年2月ガイドンス（撤回済）	2025年11月改訂ガイドンス（現行）
基本的立場	AIの貢献を厳密に分離 vs.	AIは道具であり、人間の構想が最優先
適用される判例	Pannu v. Iolab Corp.	Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs.
分析の焦点	「人間はAIの出力に著しく貢献したか？」	「人間は発明を構想したか？」
AIの位置づけ	擬似的な共同作業者	実験器具、計算機と同等のツール
発明者適格性の閾値	高い（拒絶リスク大）	低い（人間の認識があれば許可）
政策的意図	人間の創造性の保護、AI過剰特許の抑制	イノベーションの加速、特許取得の容易化

政策転換の原動力：スクワイアズ長官の「プロ・パテント」哲学



新政権のマנדート (New Administration's Mandate)

行政命令14179号：「AIにおける米国のリーダーシップに対する障壁撤廃」を目的とし、イノベーションを阻害する過度な規制の撤回を指令。新ガイダンスはこの命令を直接履行するもの。



ジョン・スクワイアズ長官のビジョン (Director John Squires' Vision)

- 経歴: ゴールドマン・サックスの元チーフIPカウンセラー。実務・ビジネス視点を重視。
- 核心理念: 特許はビジネスの競争力の源泉たる「投資資産」である。
- 方針: 特許適格性 (Section 101) の拡大に積極的で、AI発明の適格性を認めた *Ex parte Desjardins* 決定を主導。



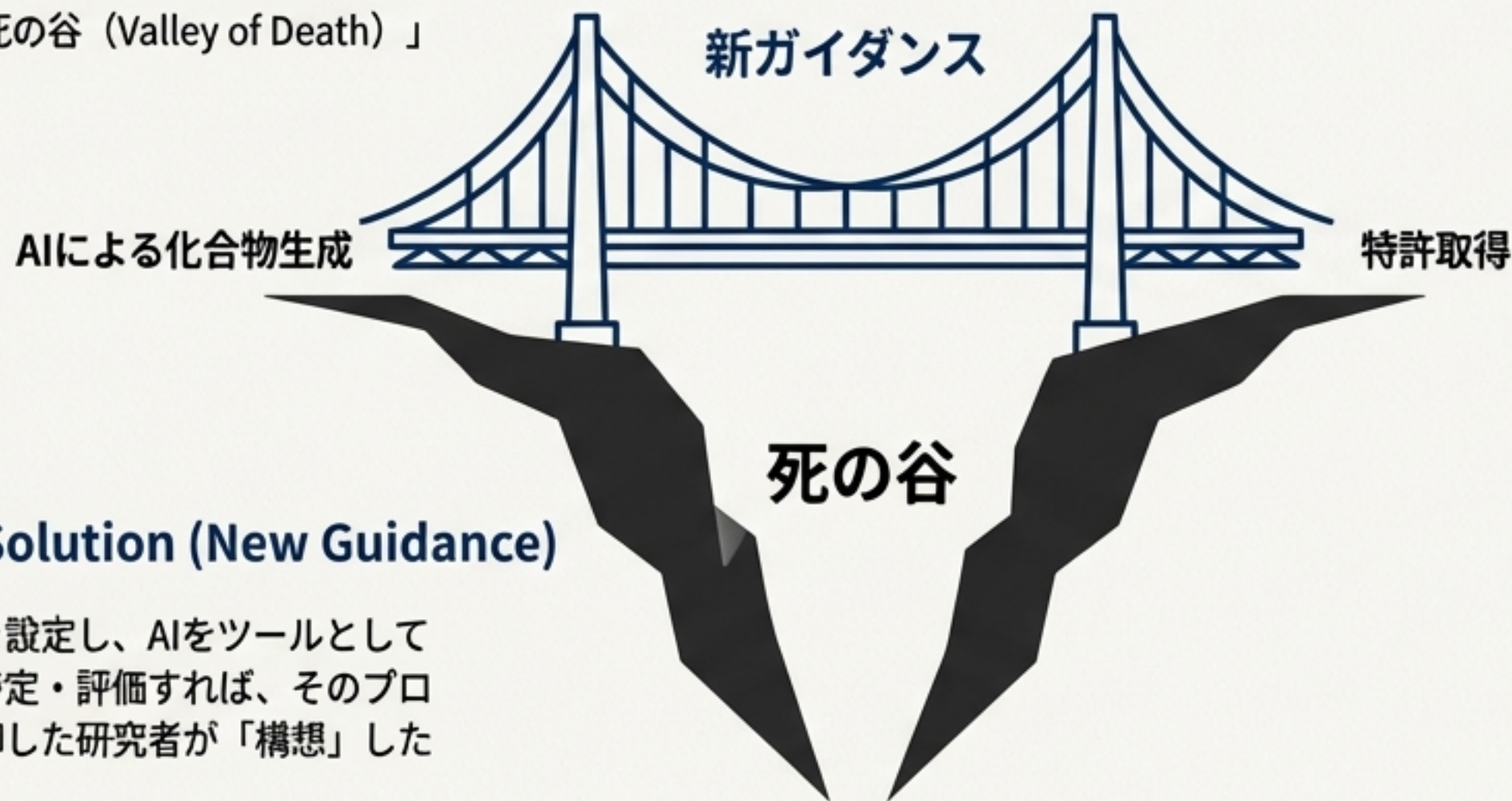
“我々の役割は却下することではなく、法的に可能な範囲で許可を見出すこと (finding the ‘yes’) だ。”

ージョン・スクワイアズ
USPTO長官 就任演説より

製薬・バイオ産業への福音：AI創薬（AIDD）における「死の谷」の完全な解消

The Problem (Old Guidance)

AIが生成した有望な化合物に対し、人間が「著しい貢献」をしていないと見なされ、特許化が困難になるリスク。この不確実性を業界では「死の谷（Valley of Death）」と呼んでいた。



The Solution (New Guidance)

研究者が課題を設定し、AIをツールとして用いて候補を特定・評価すれば、そのプロセス全体を統御した研究者が「構想」と認められる。

Business Impact



R&D効率化

2025年時点で新薬の**30%**がAI関与で発見されると予測される中、特許リスクの低減がAIDDスタートアップへの投資を加速。



成功率向上

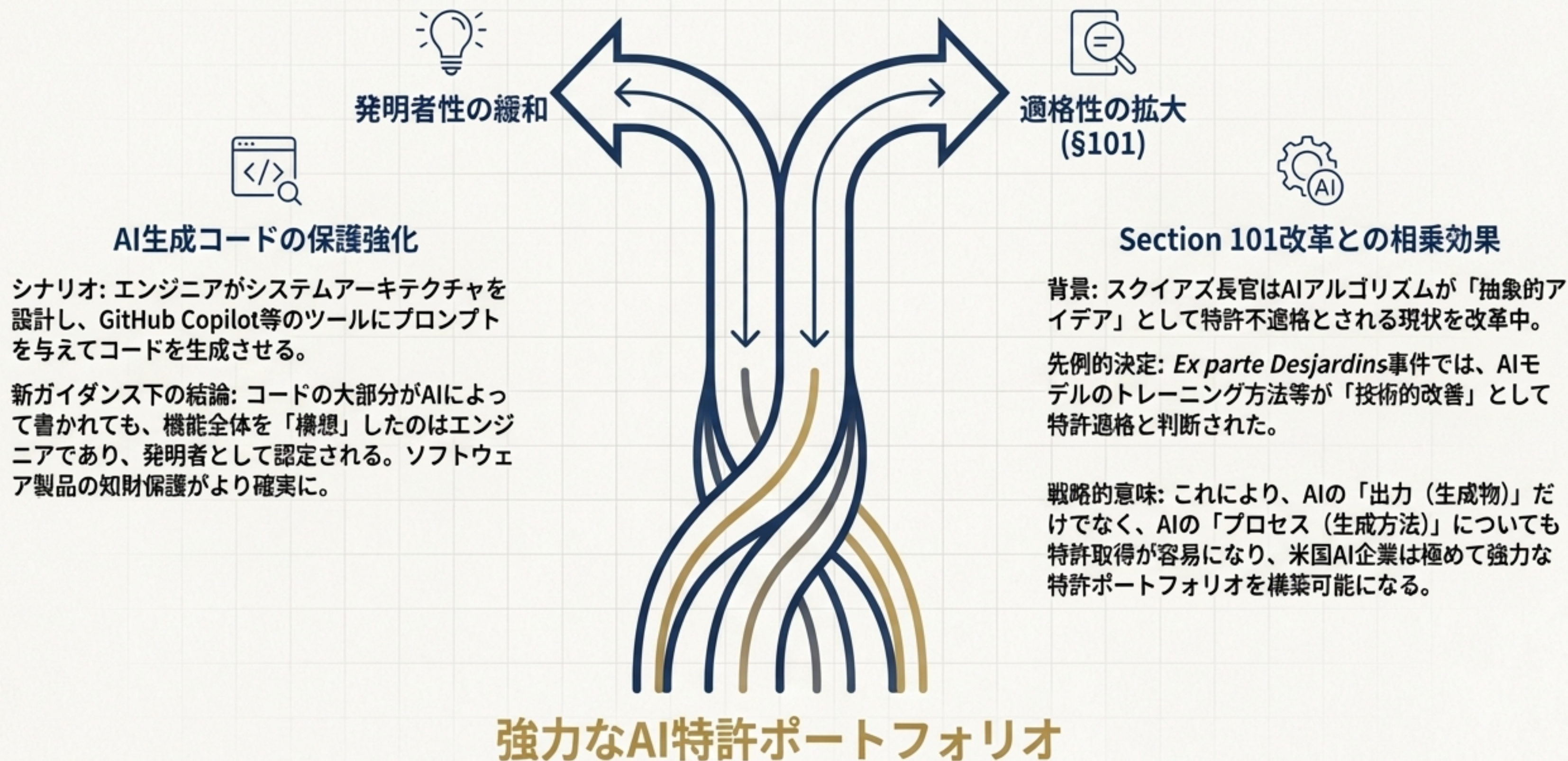
AI設計分子は臨床試験フェーズ1の成功率が**80-90%**に達すると報告されており、開発効率が飛躍的に向上。

Emerging Risk



パテント・シケット (Patent Thickets):
大量のAI生成化合物で特許網が形成され、後発企業の参入障壁が高まる懸念。

ソフトウェア・ハイテク産業：生成AIの権利化と特許適格性（§101）緩和の相乗効果



グローバル戦略のジレンマ：日米欧におけるAI発明者性判断の分断が深化

特徴 (Feature)	米国 (USPTO) 2025年11月以降	欧州 (EPO)	日本 (JPO)
発明者の要件	自然人のみ。AIは無制限に使用可能な「道具」。	自然人のみ。AIを発明者することは不可。	自然人のみ。「創作行為を行った者」に限られる。
審査の焦点	「構想 (Conception)」の有無。主観的・精神的側面を重視。	「技術的特徴 (Technical Character)」。AIの寄与が課題解決に直結しているか。	「創作的寄与」。人間の具体的な関与度合い。
AI利用の許容度	極めて高い (Maximalist)	中程度。人間が技術的效果果を制御する必要。	中程度～厳格。人間の具体的な創作的関与が必要。
リスク	特許の乱造 (ジャンク特許)。	進歩性欠如による拒絶。	発明の成立性 (29条1項柱柱書) 違反のリスク。

Key takeaway：米国での特許取得が容易になる一方、同一発明の欧州・日本出願ではより厳格な基準が適用されるため、出願戦略の使い分けが不可欠となる。

実務対応①：将来の訴訟に備える「構想の物語」の構築と記録保持

The New Risk: "Lack of Conception" Defense

将来の特許訴訟において、被告側は「発明はAIが自律的に行ったもので、原告（人間）は構想していない」と主張してくる可能性が高い。

The Best Practice: Build the "Narrative of Conception"

以下の3つの要素を体系的に記録し、人間が発明プロセスを主体的に統御した証拠を保全する。



実務対応②：明細書におけるAIの記述方法と誠実義務

AIツールを「主体」ではなく「道具」として記述する (Describing AI as a "Tool," Not an "Agent")

明細書の実施例では、表現上の工夫が重要となる。

❌ 悪い例

「AIシステムXが新規化合物Yを発明した。」

✅ 良い例

「発明者はAIシステムXを用い、パラメータAおよびBを設定してスクリーニングを行い、得られた出力から特性Cを持つ化合物Yを特定した。」

開示義務と誠実義務 (Duty of Disclosure and Duty of Candor)

- **開示義務**：AIの使用自体を積極的にUSPTOに開示する義務は課されていない。
- **誠実義務**：しかし、既存の誠実義務は厳然として存在する。



最大のリスク：不公正行為 (Inequitable Conduct)

発明者がAIの出力を理解・検証せずに「自分が考案した」と宣誓した場合、USPTOへの欺瞞行為と見なされ、特許全体が行使不能 (Unenforceable) になるリスクがある。

対応策：AIの関与を隠す必要はない。重要なのは、発明者が発明内容を完全に理解し、所有していることを明確にすること。

結論と将来展望：AI時代の知財覇権を握るための戦略

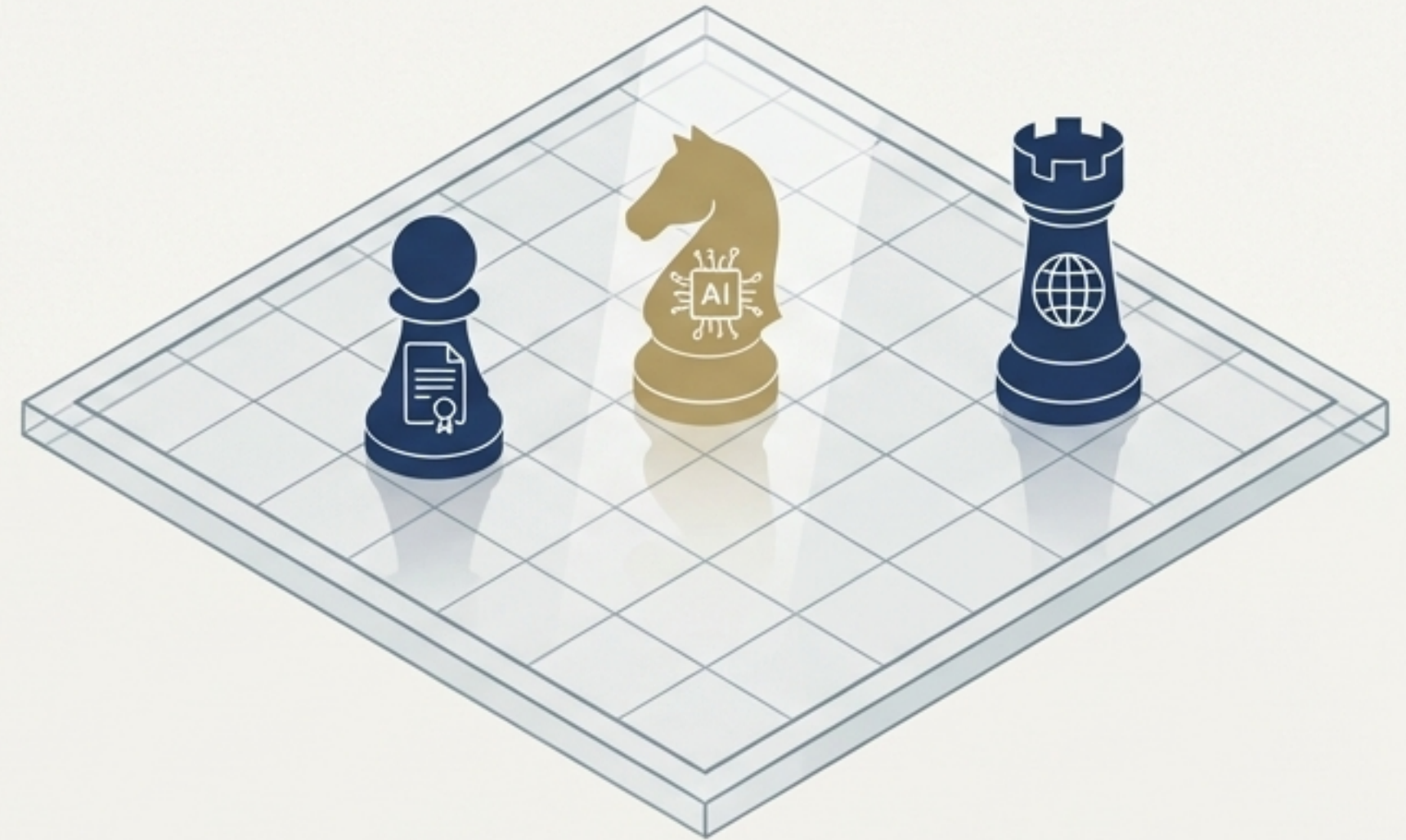
Opportunities & Challenges

Short-Term Opportunity

USPTOの新ガイダンスは、AIを活用するイノベーターに強力な法的後ろ盾を提供する。「AIを最大限活用し、その成果を人間が主体的に権利化する」アプローチが米国における正攻法となる。

Long-Term Challenges

-  「構想」概念の変容: 自律的に発明を行うAGIが登場した場合、現在の法的枠組みは崩壊する可能性がある。
-  経済的影響: 「質の低い特許の氾濫」が真のイノベーションを阻害する「特許の藪」問題を引き起こす懸念。
-  グローバルな分断: 主要国との制度的差異が、国際的な知財管理をより複雑化させる。



この新しい環境は、単なる機会ではなく、新たな戦略的課題を提示する。
構想の実証責任、グローバルな整合性、そして倫理的リスク管理。

「これらを戦略的に乗り越えた企業こそが、AI時代の知財覇権を握ることになるだろう。」