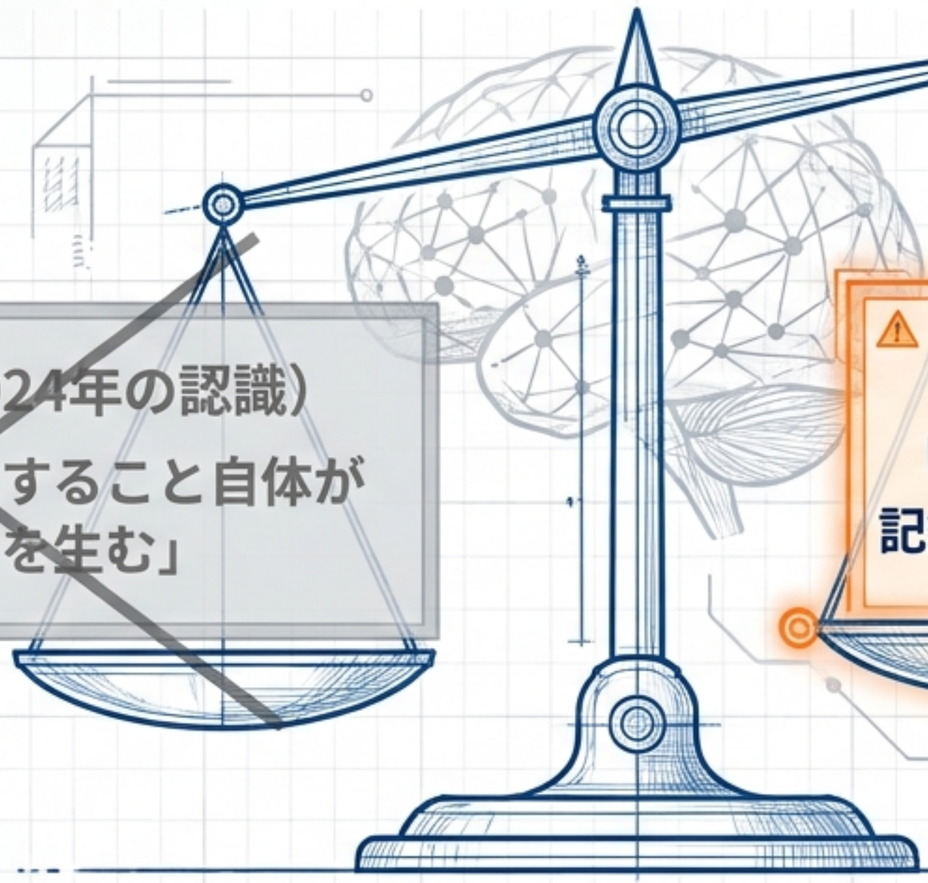


生成AI時代の日米特許実務：着想立証と開示義務の最前線

米国基準の「着想」管理を開発初期から組み込むための戦略的ブループリント（2026年11月最新版）

Gemini Notebook

パラダイムシフト：真の法的リスクは「AI」ではない



過去の誤解（2024年の認識）

「AIツールを利用すること自体が特許リスクを生む」

現在の現実（2026年の確証）

「真の致命傷は、人間の『着想』の記録欠如と、発明者特定の誤りである」

USPTOの2025年改訂により、AIは単なる「道具」として位置づけられました。
現在の主戦場は、AIの介在によって生じる「人間の貢献度」の客観的立証へと完全に移行しています。

Gemini Notebook

USPTOガイダンスの転換：AI固有基準から「伝統的着想」への回帰

2024年2月ガイダンス（撤回済み）

- AIの位置づけ：貢献の大きさを比較衡量する対象
- 判断基準：Pannu要素をAI利用にも準用 （重要な貢献の要求）

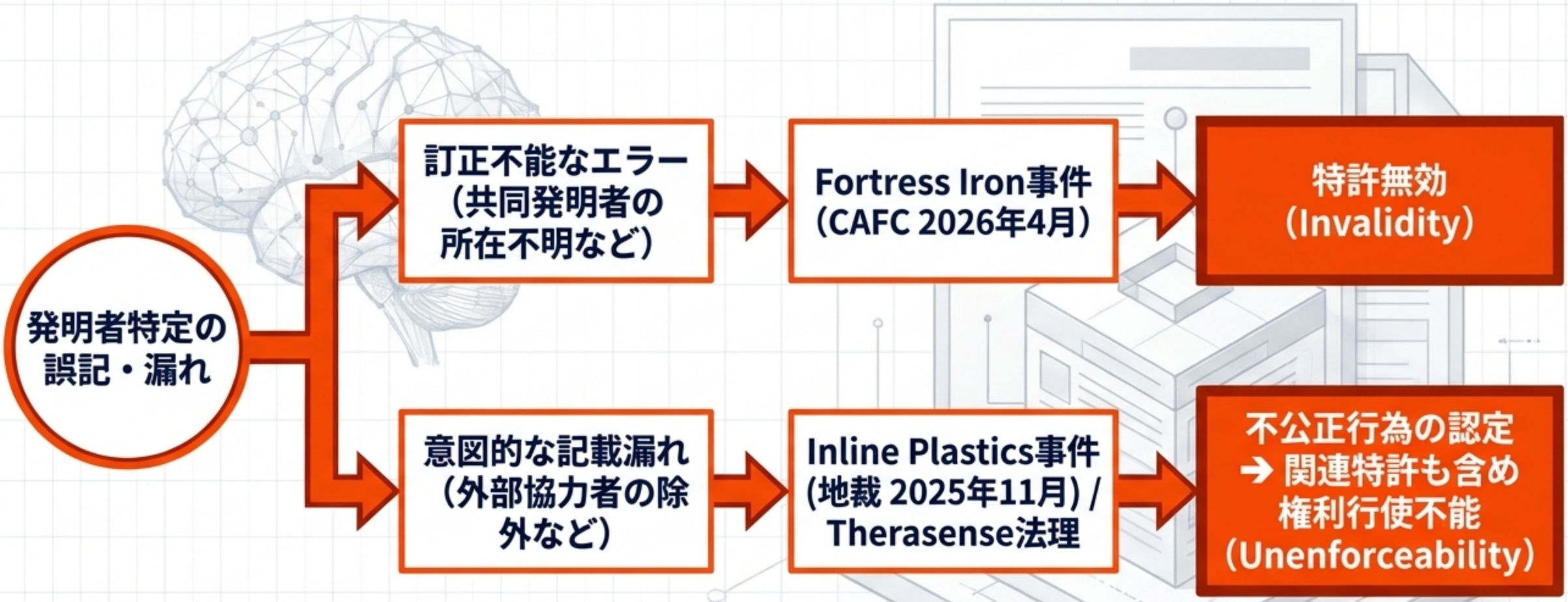
2025年11月改訂ガイダンス（現行・90 FR 54636）

- AIの位置づけ：実験装置やソフトウェアと同様の単なる「道具」
- 判断基準：Pannu要素は適用しない。伝統的な自然人の「着想（Conception)」基準のみで判断

単独の自然人がAIを使用した場合、AI利用自体を一律に開示する義務は消滅。重要なのは「クレームされたすべての限定事項を自然人が認識し、着想したか」のみ。

Gemini Notebook

致命的なトラップ：米国において「発明者の誤り」がもたらす帰結



日本と異なり、米国では発明者名の不正確な記載が特許の存続そのものを破壊します。事後的な訂正（§256）は自動的には認められません。

Gemini Notebook

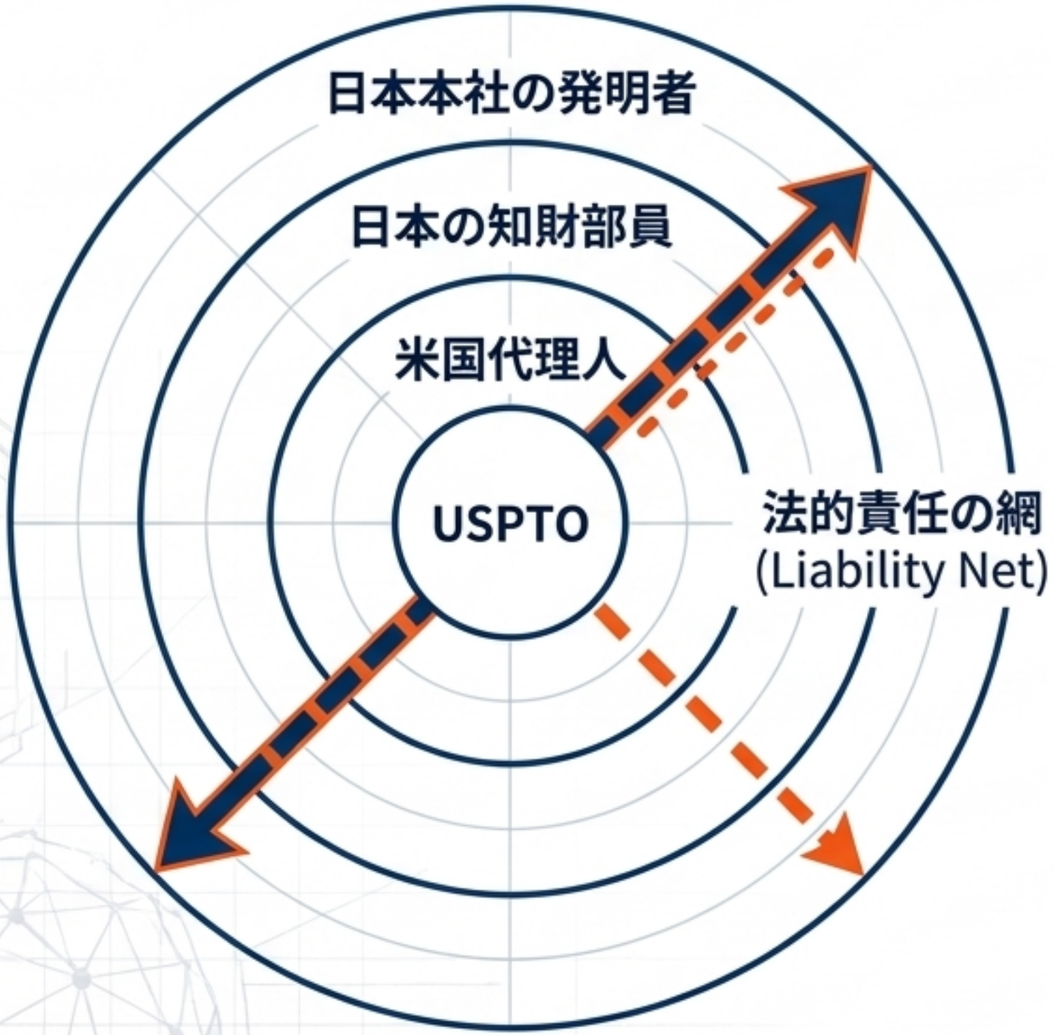
日米の制度ギャップ：「日本基準の感覚」に潜む致命的ブラインドスポット

	日本（特許庁/ 裁判所）	米国（USPTO/ 連邦裁判所）
発明者の基準	発明の「特徴的部分」への創作的寄与	「クレームごと」の着想 （従属クレームのズレに注意）
誤りの帰結	誤記・追加自体は原則として無害 （補正・移転請求で対応）	無効・権利行使不能の直接的原因
発見リスク	限定的	広範なディスカバリー （電子実験ノート、プロンプトログも対象）

！ 日本企業にありがちな「上司や部門長の名前をとりあえず入れる」慣行は、米国訴訟において不正行為（Inequitable Conduct）として攻撃される極めて高いリスクを孕んでいます。

Gemini Notebook

情報開示義務（§1.56）の罠：太平洋を越える法的責任



§1.56の開示義務は、出願手続に「実質的に関与するすべての者」に及ぶ。日本の知財担当者や研究者も義務者であり、他者への移転は不可。

新設されたIDSサイズ手数料
（37 C.F.R. §1.17(v) / 2025年施行）

AI検索等で抽出した引例を精査せずに大量提出する「**AI検索ダンプ**」に対し、**50件超で$200**、**200件超で$800**の**ペナルティ的手数料**が発生。費用と「埋没（Burying）」回避の観点から人間による精査が必須。

Gemini Notebook

グローバルランドスケープ：世界共通の結論「発明者は自然人のみ」



制度の差異はあれど、「自然人のみが発明者である」という大前提はグローバルで完全に一致しています。

Gemini Notebook

「着想（Conception）」の解剖学：AI出力を特許化する人間の盾

AIの出力（生のデータ、化合物候補、コードスニペット）——これ単体では「単なる素材」



層1：明確な課題設定とプロンプトの設計意図

層2：AI出力からの選択基準と人間による具体的改変

層3：実験やシミュレーションによる客観的検証

着想とは、「特定の解決策についての確定的かつ恒久的な観念」の形成（Burroughs Wellcome判例）。AIに研究目標を指示しただけでは着想とはならず、クレームの限定事項すべてを人間が認識・記述できるかが問われます。

Gemini Notebook

ソリューション・フレームワーク：段階的リスク管理の導入



レベルA（重点管理）

- モデル名/バージョンの記録、重要なプロンプト・出力の完全保存、厳密なクレームごとの貢献マッピング。

レベルB（標準管理）

- 日付と担当者を明記した電子実験ノートへの記録、人間の判断（課題設定・選択基準）を中心とした標準的な記録保持。

Gemini Notebook

R&Dライフサイクル・ブループリント：フェーズ別必須アクション

1. 研究テーマ設定

- 管理レベル(A/B)の判定。
- 承認済みAIツールの一覧確認と学習利用規約のチェック。

2. AI利用

- 電子実験ノートへの記録（仮説、設計意図、選択基準）。
- 未公開発明の入力厳禁。

3. 発明届出

- 新たな「AI利用申告欄」の必須化。
- 名目上の管理者・上司の自動記名を排除。

4. 日本/米国出願

- クレームごとの貢献マッピング実施。
- AI生成のみの態様を排除。ADS発明者と基礎出願の整合性確認。

5. 権利行使/訴訟

- ディスカバリーに備えた訴訟ホールドの発動（プロンプトログ含む）。
- 退職者等の連絡先確保。

Gemini Notebook

発明届出書（IDF）のアップグレード：7つの必須追加項目



1. **使用AIツール詳細**（名称、モデル、バージョン、社内承認の有無）
2. **AIの利用フェーズ**（課題設定、スクリーニング、草案作成等）
3. **人間が行った具体的寄与**（選択基準、プロンプト意図、修正内容）
4. **クレーム要素ごとの出所マッピング**（人間の着想 vs AI出力）
5. **根拠記録の保存場所**（電子実験ノートID、ログID）と第三者確認
6. **AIツールへの入力データ**（学習利用設定の有無）
7. **社外者**（委託先・AIベンダー）**の関与の有無**

Gemini Notebook

セクター別戦略：技術分野で異なるディフェンスの焦点

創薬・材料分野

主戦場: §112 記述要件・実施可能要件

戦略: AIが候補化合物や抗体配列を生成しした場合、人間の着想は「構造上の設計方針」と「選択基準」に宿る。特に属クレームにおいては、AIの予測を裏付ける十分な実験データを確保し、予測例と実施例を明確書き分けることが不可欠。

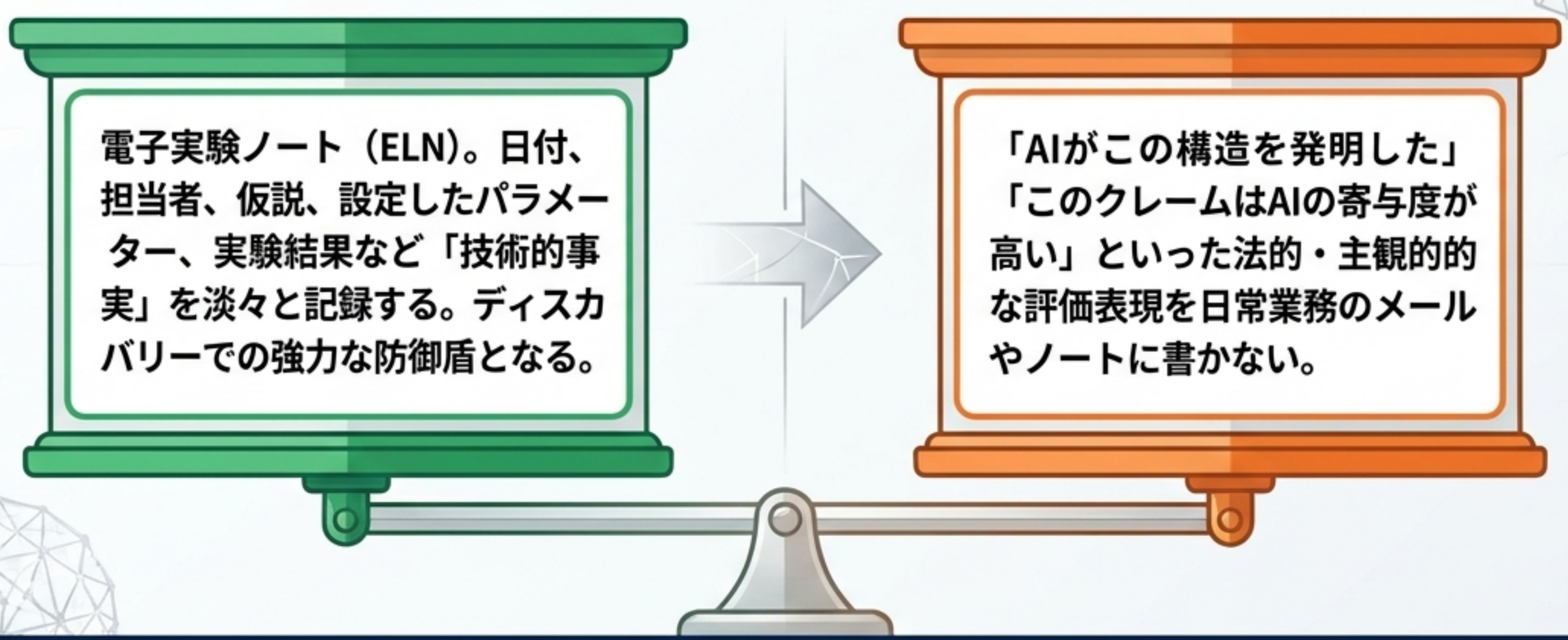
ソフトウェア・AI関連発明

主戦場: §101 特許適格性
(Recentive Analytics判例等)

戦略: 発明者性以上に、抽象的アイデアに留まらない「適格性」が問われやすい。生成AIで作成したアーキテクチャやコードを用する際は、人間による「特定の技術的改良点」を初期段階から特定し、明細書に落とし込むこと。

Gemini Notebook

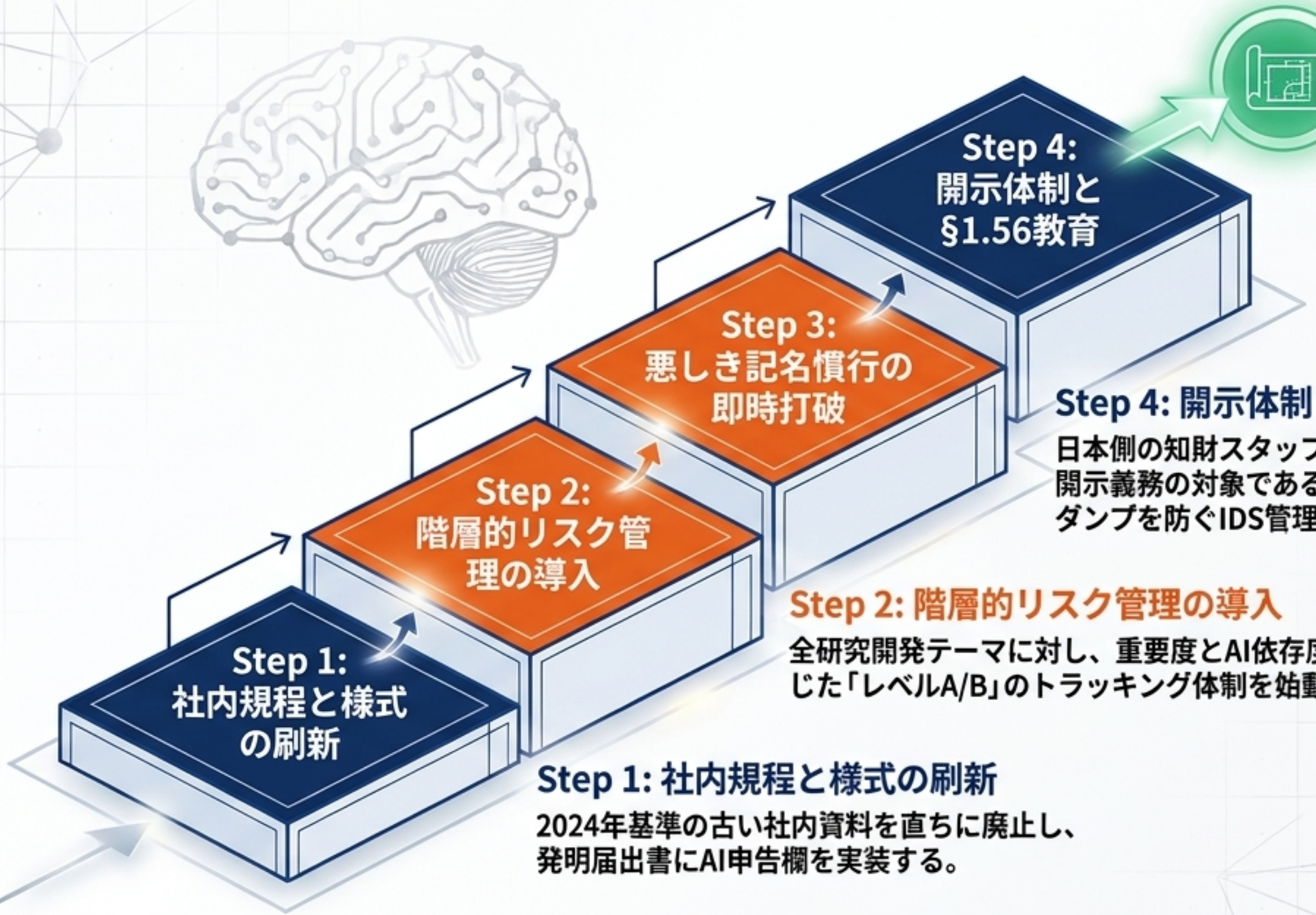
ディスカバリーと秘匿特権：記録の「武器化」を防ぐ防衛術



秘匿特権（Attorney-Client Privilege）の活用。発明者性に関する法的評価やリスク分析は、必ず弁護士・弁理士（国際礼譲による保護対象）を経由した通信で行い、技術的事実の記録とは完全に分離して管理する。

Gemini Notebook

実行計画：今後90日間で着手すべき4つのアクション



米国基準に準拠した
強靭な知財戦略

Step 4: 開示体制と§1.56教育

日本側の知財スタッフ・研究者に対して情報開示義務の対象であることを再教育し、AI検索ダンプを防ぐIDS管理フローを構築する。

Step 2: 階層的リスク管理の導入

全研究開発テーマに対し、重要度とAI依存度に応じた「レベルA/B」のトラッキング体制を始動する。

Step 1: 社内規程と様式の刷新

2024年基準の古い社内資料を直ちに廃止し、発明届出書にAI申告欄を実装する。

Gemini Notebook