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」立証と情報開示義務（37 C.F.R. § 1.56）を見据えた開発初期からの証拠・クレーム管理

Gemini 4 Carbon

日本企業が生成AIを研究開発（R&D）および知財実務に組み込みながら、日本国内のみならず米国市場でも有効かつ権利行使可能な特許ポートフォリオを構築するためには、日本基準の発明者認定や出願感覚のまま国内基礎出願を行い、それをパリ条約優先権やPCT国際出願経由で米国へ移行させる従来のワークフローを抜本的に見直す必要がある[1]。日米両国とも「現行特許法上の発明者は自然人に限られる」という形式要件では一致しているものの（日本では2026年3月4日の最高裁決定によりDABUS訴訟が確定し、米国では連邦巡回区控訴裁判所［CAFC］の*Thaler v. Vidal*判決および2025年11月28日公表の米国特許商標庁［USPTO］改訂発明者適格ガイダンス［90 FR 54636］で再確認済み）[3]、AI関与時における自然人の発明者適格の実体的認定基準と、権利化後の訴訟手続における立証・制裁構造には重大な断絶が存在する[2]。

第一の断絶は、「創作的関与」を総合評価する日本の議論と、伝統的な「着想（Conception）」の精神的把握を厳格に求める米国基準の構造差にある[3]。日本の特許庁（産業構造審議会・特許制度小委員会等）の検討では、課題設定、探索条件（プロンプト）の精緻な設計、学習データ・モデルの選択、出力の抽出・改良、実験検証といった行為が「発明の特徴的部分の完成への創作的寄与」に結びついていれば、自然人の発明者性を認め得る方向で整理が進められている[4]。対照的に、USPTOの2025年11月改訂ガイダンスは、2024年2月ガイダンス（89 FR 10043）が採用していた「重要な貢献（significant contribution／*Pannu*ファクターの準用）」アプローチを全面廃止し、AIを実験器具やソフトウェアと同等の「単なる道具」と位置づけた上で、AI特則を設けることなく伝統的な「着想」基準を適用する方針へ回帰した[3]。その結果、自然人が請求発明の全構成要件について「完全かつ機能する発明の明確かつ永続的な観念」を心中に形成し、具体性をもって記述・説明できない限り（たとえばAIが出力した分子構造や最適形状の理論的裏付けを理解せず単に選択・実験確認したにすぎない場合）、米国では着想未完了として発明者適格が否定されるリスクが高い[1]。しかもUSPTOの審査官は出願データシート（ADS）上の自然人発明者記載を真実と推定するため、審査段階では問題が表面化しないまま登録に至る一方、数年後の米国侵害訴訟で独立裏付け証拠（Corroboration）の欠如が露呈し、2026年4月2日のCAFC『*Fortress Iron*』判決が示した発明者訂正（35 U.S.C. § 256）の法的限界によって、特許全体が救済不能な無効に陥る危険がある[2]。

第二の断絶は、USPTOの2024年4月11日付「AIツール利用ガイダンス（89 FR 25609）」が注意喚起する誠実・情報開示義務（37 C.F.R. § 1.56）および署名に伴う合理的調査義務（37 C.F.R. § 11.18(b)）と、米国特有のディスカバリー（証拠開示手続）の相乗リスクである[12]。AI利用自体を一律にUSPTOへ申告する一般的義務はないが、AIドラフティングツールが生成した「発明者が着想していない代替実施形態（Alternative Embodiments）」をクレームに取り込んだ場合や、プロンプトに組み込んだ先

行技術・AIが提示した先行技術・公開状態となったAI出力を秘匿した場合には、特許性に重要な情報（Material to Patentability）としてRule 1.56の開示義務が問題となる[12]。虚偽の宣言書提出や重要情報の意図的秘匿と認定されれば、『*Therasense*』基準の下で不衡平行為（Inequitable Conduct）が成立し、対象クレームのみならず特許全体の権利行使不能、さらには継続・分割出願群へ波及する「伝染的権利行使不能（Infectious Unenforceability）」を招き得る[8]。加えて2026年2月には、生成AIへの入力・出力に対する秘匿特権およびワークプロダクト保護をめぐり連邦地裁の判断が分裂（弁護士の指示なき汎用AI利用につき保護を否定した『*United States v. Heppner*』判決と、本人訴訟でのワークプロダクト保護を認めた『*Warner v. Gilbarco*』判決）しており、日本のR&D現場や知財部門が無防備に残したAI対話ログがディスカバリーで強制開示される懸念が強まっている[14]。なお、90 FR 54636自体は政権交代等で変更され得る審査指針であり予測不能分野の細則やRule 1.56への直接言及を含まない点、また日本の法改正も施行まで数年単位を要する過渡期にある点を踏まえれば、開発初期から米国の判例法理とRule 1.56に耐え得る証拠・クレーム統合管理を実装することが最も堅実な防衛策となる[2]。

1. 日米の最新法制動向（2024～2026年）と「日本基準の感覚」が生む錯覚

1.1 日本の現在地：DABUS訴訟の最高裁確定と「創作的関与」による柔軟保護の潮流

日本国内におけるAI関連発明の法的枠組みは、司法判断による現行法解釈の確定と、特許庁における産業競争力維持を見据えた制度設計論の二軸で推移している[6]。まず司法面では、人工知能「DABUS」を発明者として記載したPCT国際出願の国内移行手続をめぐる行政訴訟において、東京地方裁判所（2024年5月判決）および知的財産高等裁判所（2025年1月30日判決・令和6年（行コ）第10006号）が一貫して「現行特許法上、発明者として記載できる者は自然人に限られる」と判示した[6]。続いて2026年3月4日、最高裁判所第二小法廷（令和7年（行ヒ）第159号）が上告受理申立てを不受理とする決定を下したことで、我が国の現行特許法の下では自然人のみが発明者となり得るとの判断が最終確定した[6]。もっとも、同訴訟は国内書面における発明者氏名記載要件（特許法第184条の5第1項第2号および方式審査便覧21.55）を直接の争点とする処分取消訴訟であったため、AI関連成果物が実体法上の「発明」（特許法第2条第1項「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」）に該当するか否かについては明確な最高裁判断が示されないまま立法政策上の検討課題として残されている[24]。

この司法判断と並行して、特許庁の産業構造審議会知的財産分科会・特許制度小委員会（第53回・第54回・2026年6月16日の第56回等）および特許庁の産業財産権制度問題調査研究（2025年9月公表の『AI発明の保護に関する調査研究』等）では、（1）AIを利用した成果物の「発明該当性」、（2）AI多用時における「発明者」の定義と認定基準、（3）AI生成資料・論文等の「引用発明適格性」という3つの主要論点が整理・審議されてきた[10]。このうち企業が日常的に直面する「自然人の関与が存在するAI利活用発明」について、特許庁は、AI活用により自然人の関与が減少したとしても特許法上の「発明」として保護対象に含める方向性を示している[11]。その背景には、従来の発明者認定を硬直的に当てはめて「AIのみが具体化に関与したため自然人の発明者が不在である」として出願を却下すれば、創作や出願へのモチベーションが低下し、新規技術が秘匿されることで「技術情報の公開促進と産業の発達」という特許法の目的が損なわれるとの懸念がある[11]。

日本の現行裁判例上、発明者とは「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」と解さ

れているが、AI利活用発明をめぐる国内の調査研究・審議では、AIモデルの構築・学習データや特徴量の選択、探索条件（プロンプト）の設計、出力結果からの特徴抽出・改良、実験による効果確認といった自然人の関与を総合的に評価し、それらが特徴的部分の完成に結びついていれば自然人の「創作的寄与」を認め得るとの方向性が議論されている[4]。なお、AI自律発明の扱いを含め企業間の意見はなお割れており（二次資料が引用する報道によれば、2026年6月16日の第56回特許制度小委員会に報告された調査でも保護に積極的な企業と消極的な企業が各4者で拮抗）、法改正の国会提出時期は未定で施行まで数年単位を要する見通しである[11]。それでも実務現場では「人間がプロンプト設計やモデル調整、実験評価に関与していれば、その担当者を発明者に挙げて国内出願できる」という感覚が広がりやすく、この「日本基準の安心感」が米国出願において重大な死角を生む要因となっている[4]。

1.2 米国のパラダイム転換：2025年11月改訂ガイダンス（90 FR 54636）の本質と誤解

米国では2025年後半に、AI支援発明の発明者適格に関する審査基準の大きな方針転換が行われた[1]。2025年11月28日、USPTOは『AI支援発明に関する改訂発明者適格ガイダンス（Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions）』（90 FR 54636）を公布・即日施行し、2024年2月13日に公表していた旧ガイダンス（89 FR 10043）を全面的に廃止（rescind in its entirety）した[3]。

比較項目	**2024**年**2**月旧ガイダンス（**89 FR 10043**：全面廃止）	**2025**年**11**月現行ガイダンス（**90 FR 54636**：即日施行）	日本企業への実務的インプリケーション
法的基準の枠組み	AI支援発明向けに修正された「重要な貢献（Significant Contribution）」基準を提示[5]	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**）」基準へ統一（AI特則の否定）[3]	「プロンプトやモデル構築で一定の貢献をした」という相対的評価での主張が困難化[4]
Pannuファクターの適用	本来は人間同士の共同発明基準である*Pannu*テストを「人間とAIの協働」に準用[1]	単独自然人＋**AI**の事案から**Pannu**テストを完全撤回（複数自然人間の共同発明判定にのみ適用）[3]	単独研究者＋AIでは伝統的着想テストへ直結し、複数人チーム＋AIでは人間間の役割特定が不可欠[2]
AIシステムの法的位置づけ	発明に貢献した可能性がある非人格的実体として擬似的な共同発明者分析を誘発[34]	実験器具、ソフトウェア、研究データベースと同等の「単なる道具（mere tool）」として一貫処理[3]	道具が自律出力した構成を人間が理解・説明できなければ「誰も着想していない発明」となる[1]
着想（**Conception**）	指導原則（プロンプト	自然人が請求発明	出力結果の技術的

の立証核心	構築や不可欠な構成要素の開発等）を通じた貢献度の評価[3][4]	の全構成要件を心中で明確・確定的に把握し、具体性をもって記述できるか（Possession of a complete mental picture）[3]	裏付けを人間が特定・説明できなければ着想不成立のリスク[3]
外国優先権・**PCT**移行要件	自然人発明者の記載を要求	35 U.S.C. §§ 119, 120, 121, 365, 386, 371等の優先権・利益主張には同一または最低**1**名の共通する自然人発明者が必須。AI単独発明者の外国出願からの優先権は不受理。人間＋AI併記の外国/PCT出願は米国ADSに自然人のみ記載[3]	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[1]
適用範囲と審査実務	審査官による貢献度評価の複雑化が懸念	実用・意匠（§ 171）・植物（§ 161）の全特許に適用。ADS記載の発明者を真実と推定する一方、AIを発明者記載した出願は全クレームを第101条・第115条で拒絶[1]	審査は推定規定で通過しやすいが、訴訟段階で着想の裏付け欠如が直撃[2]

2025年11月改訂ガイダンスに対しては、「*Pannu*ファクターが撤廃されAIが道具として扱われるため、権利化が容易になった」と受け止める見方もあるが、訴訟実務の観点からはむしろ立証の焦点が厳格化されたとみるべきである[2]。USPTOが*Pannu*テストを撤回したのは、*Thaler v. Vidal*判決の通りAIは自然人ではなく法的に共同発明者になり得ない以上、単独の人間がAIを用いた場面で「共同発明者資格」を分析する余地がないという法理上の整理による[3]。

その結果、すべての出願に適用される伝統的「着想（Conception）」基準（*Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.*等）の下では、自然人発明者の心中に「今後実用に供されるものとして、完全かつ機能する発明の明確かつ永続的な観念（definite and permanent idea of the complete and operative invention）」が形成されていることが不可欠の要件となる[2]。具体的には、単なる一般的な研究目標や研究計画（general goal or research plan）ではなく、過度な研究や実験を要さず通常の技能（ordinary skill）のみで実施化（Reduction to Practice）できる程度に、請求発明のすべての限定事項（all limitations of the claimed invention）を自然人が把握しており、かつ発明

を「具体性をもって記述できること（describe the invention with particularity）」が客観的証明の鍵を握る[3]。したがって、2024年旧ガイダンスの指導原則4の下で議論されていた「不可欠な構成要素（essential building block）として専用AIモデルを設計・学習させた開発者であれば発明者になり得る」といったアプローチは旧ガイダンスの廃止とともに後ろ盾を失い、あくまで「請求された具体的発明の各構成要件をどの自然人が心中に明確に形成していたか」が直接問われる構造となっている[3]。

2.「着想（Conception）」立証の日米構造ギャップと技術分野別リスク

日本のR&D現場で広がる生成AI活用プロセスを日米双方の認定基準に照らし合わせると、どの工程で「日本では保護され得るが米国では権利基盤が揺らぐ」という乖離が生じるのかが明確になる[4]。

AI支援R&Dの工程別・訴訟段階別にみる日米の発明者適格・権利崩壊ギャップ

日本（特許庁・内閣府整理）　自然人のみ適格

核心基準：「特徴的部分の完成への創作的寄与」

プロンプト設計・専用モデル構築・出力の具体化・実験工夫などの関与を総合評価し、特徴的部分の完成に結びつけば発明者性を認める余地が広い。

米国（USPTO 2025年11月改訂ガイダンス）　自然人のみ適格

核心基準：「伝統的着想（Conception）」＋具体的説明能力

AIは単なる道具（対AIへのPannuテスト撤廃）。自然人が全クレーム構成の確定的・完全な心的構想を形成し、特定性をもって説明・立証できることが必須。

● 適格性・事後治癒の余地あり　● 条件付き・限定的リスク　● 発明者否定・権利崩壊リスク高　全工程の事例を展開

上段：R&D 5工程　AI研究開発の関与工程別にみる日米「発明者適格」評価ギャップ

各行を選択して具体的R&D事案の判定分岐を表示

R&D関与工程	日本基準での評価（創作的寄与）	米国基準での評価（Conception）
工程 1 **課題設定・プロンプト入力** ▲ 事例を閉じる	● 認められる余地あり 探索条件（プロンプト）を精緻に設計・指定する行為が、発明の特徴的部分の完成に結びついたと評価されれば創作的寄与として認められる余地がある。	● 否定リスク高 プロンプトは課題や研究目標の提示にとどまることが多い。AIが出力する具体的解決策を心中に構想しておらず、理論的裏付けも説明できない場合は着想不成立。
工程 2 **AIモデル構築・データ選択** ▼ 具体事例・分岐を見る	● 認められる余地あり 専用AIモデルの構築や学習データ・特徴量の選択・調整が、結果として発明の特徴的部分の完成に結びつけば、開発者の創作的寄与が認められる余地がある。	● 否定リスク高 モデル開発や学習データ選択だけでは、請求発明の具体的な構成・物質を心中に「着想」したとはみなされず、発明者性が否定されるリスクが高い。
工程 3 **大量出力からの最高スコア選択** ▼ 具体事例・分岐を見る	● 単独では発明者性弱 シミュレーション結果等に基づき単に最高スコア案を選択・受領するだけでは単なる補助にとどまり弱い。前後の条件設計や改良と一体であれば評価されうる。	● 着想不成立（否定リスク高） AI生成の複数候補から最高スコア案を選んだだけでは着想とは認められない。なぜ他候補ではなくその構成が機能するか人間が説明・立証する必要がある。
工程 4 **出力の特徴抽出・修正・具体化** ▼ 具体事例・分岐を見る	● 認められやすい AI出力から有効な特徴部分を自ら抽出し、設計回等を修正・具体化・改良した行為は、特徴的部分の完成に向けた創作的寄与として発明者性が認められやすい。	● 条件付き（核心依存なら否定） 人間の修正・改良により完全な構想を形成し寄与が実質的であれば適格（複数人関与時はPannuテスト適用）。ただし修正が付随的で核心がAI依存なら否定リスクあり。
工程 5 **ウェットラボ実験検証・合成確認** ▼ 具体事例・分岐を見る	● 独自工夫で余地あり 単なる効果確認のみでは否定されうるが、独自の合成・評価手法の工夫が伴い特徴的部分の完成に寄与していれば認められる余地がある。	● 技術予測性により二分 単なる実施化（Reduction to Practice）では発明者になれない。デジタル出力から実物合成への「予測困難性」により結論が真っ二つに分かれる。 ● 否定リスク高 **ルーチン合成（抗体・単純ポリペプチド等）**：配列出力時点でAIが着想完了とみなされ、受託合成や定型実験は単なる実施化として不適格。 ● 同時着想で適格 **予測不能な合成（複雑な低分子化合物等）**：合成有機化学者の試行錯誤による単離・合成成功時に「着想と実施化の同時成立」が認められ適格。

▼ **なぜ「日本基準の感覚」での出願が危険なのか**：米国審査では発明者記載が真正と推定されるため、上段の着想不足のままでも**形式的に特許登録を通過**する。しかし権利行使（訴訟）に入った瞬間、下段のディスカバリと厳格な救済制限により特許無効・権利行使不能が一挙に顕在化する。

下段：審査・訴訟段階　特許付与後に顕在化する「隠れた断崖」：日米の訴訟・救済・制裁比較

手続・制度フェーズ	日本法の規律・事後救済	米国法の規律・権利崩壊メカニズム
① 審査段階の推定規定 出願〜特許査定時の審査実務	● 方式確認（実体精査なし） 願書に自然人が発明者として記載されていれば原則そのまま審査が進行する（AI自体の発明者記載は認められない）。	● 真正推定による「素通り」の罠 USPTOはADS・宣誓書に記載された自然人を真正な発明者と推定する（AIを記載した場合のみ35 U.S.C. § 101 / § 115で拒絶）。着想の裏付け証拠は審査されず、瑕疵が潜伏したまま登録される。
② 訴訟の証拠開示・着想立証 侵害訴訟での有効性争い	● 相対的な権利行使不能（104条の3） 侵害訴訟の被告は特許法第104条の3第3項により冒認・共同出願違反の「無効の抗弁」を主張可能（無効審判は第123条2項で真の権利者に限定）。効果は当該相手方への行使不能にとどまり対世的無効にはならない。	● ディスカバリ衝撃・特許無効 広範なディスカバリによりプロンプト履歴・モデル出力・破棄された中間候補が徹底追及される。自然人が全クレーム構成の完全な心的構想を客観証拠で立証できなければ、クレーム減縮でも治癒不能な特許無効となる。
③ 付与後の発明者訂正・治癒 事後的な名義修正・救済の可否	● 移転登録で無効理由が治癒（74条） 真の権利者が特許法第74条第1項に基づく移転請求を行い移転登録を受けた後は、第123条1項2号・6号かっこ書により冒認・共同出願違反の無効理由は事後的に解消される。	● 訂正不能による全体無効（§ 256） 35 U.S.C. § 256の訂正は全当事者の特定・通知と着想事実の証明が厳格要件。Fortress Iron判決（CAFC 2026年4月）の通り未記載共同発明者1名が所在不明でも訂正不可・特許無効。AI開発で着想者が特定不能なら救済は成立しない（§ 262共有権リスクも発生）。
④ 情報開示義務違反と制裁 AI関与の秘匿・不適切な宣誓	● 包括的な行使不能制裁なし 米国のような出願経過の包括的情報開示義務違反のみを理由に、有効なクレームを含む特許全体を永久に権利行使不能とする制裁法理は存在しない。	● 全クレーム＋関連特許の行使不能 37 C.F.R. § 1.56（誠実開示義務）違反およびTherasense基準の不公正行為。意図的な発明者偽装や虚偽宣誓が認定されると、有効クレームを含め特許全体が権利行使不能となり、関連特許へ波及する「感染的権利行使不能（Infectious Unenforceability）」を招く。

上段は研究開発の5工程における日本の「特徴的部分への創作的寄与」アプローチと米国の「伝統的着想（Conception）」基準の評価差を示し、各行を選択すると具体的なR&D事案での判定分岐が確認できる。下段は、審査段階ではUSPTOの推定規定により表面化しない瑕疵が、米国訴訟段階でどのように無効・権利行使不能へ直結するかを日本法と比較している。

Data sources: USPTO Revised Inventorship Guidance (90 FR 54636), Journal of Intellectual Property Law & Practice, 巽秀国際特許事務所（Yorozu IP Strategy Consulting）, Fenwick & West LLP, IPWatchdog (Fortress Iron / 35 U.S.C. § 256 Analysis), 弁理士ラボ（特許法第104条の3・第74条解説）, SCI Patent Conference (Rule 1.56 & Therasense).

2.1 R&D工程別に見る日米認定の乖離メカニズム

日米の実務比較分析が指摘する典型事案に照らすと、両国の評価差が特に先鋭化するのは「人間がAIの上流（課題設定・モデル構築）と下流（選別・評価実験）を担い、中核となる具体的構成の生成をAIに委ねたケース」である[2]。

第一に、課題設定およびプロンプト入力についてみると、日本の議論では標的Xに結合し副作用Yを抑えるといった探索条件（プロンプト）を精緻に設計し合成・評価手法に工夫を凝らす行為が、最終的に得られた新規分子構造Zの特徴的部分の完成に結びついたと評価されれば、創作的寄与を認める余地があるとされる[4]。しかし米国法上、「設置時の回転に抵抗する機構を提案せよ」といったプロンプトは解決すべき課題や研究目標の提示にとどまり、完成した発明の確定的観念すなわち「着想」には当たらない[2]。研究者がAIの出力した構造Zを実験で確認したとしても、なぜ構造Zが標的Xに結合するのか理論的裏付けを具体的に把握・説明できない場合、USPTOの2025年11月基準における「完全な精神的描像の保持」を欠き発明者性が否定されるリスクが高い[3]。

第二に、専用**AI**モデルの構築・データ選択と**AI**利用者の分業体制における「発明者不在」リスクである[4]。たとえばエンジニアBが学習データ・特徴量設計を行って専用AIモデルを開発し、研究者Cが具体的な探索条件と評価系を設計して入力した結果、想定外の新規組成が出力されCが有用性を実証したケースを考える[4]。日本ではBの特化モデル構築とCの探索条件設計・効果確認の双方を合わせて発明者性を認める余地が議論されているのに対し、米国ではAIに共同発明の枠組みが適用されないため、Bは「特定の組成を構想していない」、Cも「特定の解決策を意図して導出したわけではなく構想未完了である」と評価され、B・Cともに発明者適格を否定されるリスクが生じる[3]。

第三に、大量の**AI**生成案からのスクリーニング・選択における中間記録喪失の問題である[2]。設計者Dが生成AIに1万通りの冷却構造設計図を出力させてシミュレーションにかけた事案のように、単に最高スコア案を選択・受領しただけでは日米ともに発明者性は認め難い[4]。Dが冷却効率向上に寄与する特徴部分を自ら抽出・修正・具体化すれば日本でも認められやすくなるが、米国では「Dが修正・具体化した部分が請求発明全体から見て付随的なものにすぎず、核心部分の構想がAI依存ではないか」が問われるうえ、なぜ他の候補ではなくその候補が機能するのかを人間が説明できなければ法的着想を示せない[2]。ところが開発現場の多くは最終成果物のみを保管し、不採用となった代替候補群を破棄してしまうため、後日訴訟において人間の発明的判断（inventive judgment）を立証する証拠自体が失われてしまうのである[2]。

2.2 予測不能な技術分野（**AI**創薬・化学・マテリアル）における「着想と実施化の同時成立」の分岐

化学、バイオテクノロジー、創薬などのいわゆる「予測不能な技術分野（unpredictable arts）」では、90 FR 54636自体は個別指針を設けていないものの、同ガイダンスが回帰したCAFCの伝統的判例法理である「着想と実施化の同時成立（Simultaneous Conception and Reduction to Practice）」（*Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, 40 F.3d 1223; *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.*）が重要な意味を持つ[3]。

米国特許法の原則では、すでに完成した着想を物理的に合成・実験して確認する行為（実施化：Reduction to Practice）は単独では発明者適格を生まない[35]。そのため、AIがデジタル表現を出力した時点で法的「着想」が完了したとみなされるか、ウェットラボ（実験室）で人間が物理的に合成・単離・実証した時点で初めて着想が完了（同時成立）したとみなされるかによって、ウェットラボ研究者の発明者適格が大きく分岐する[35]。2024年末から2025年にかけて公表された米国法律事務所の実

務分析（Fenwick & WestおよびJones Dayの論考）は、創薬モダリティやAIの予測可能性に応じた以下のリスク構造を指摘している[35]。

まず、抗体医薬やポリペプチド（アミノ酸配列）など合成手法が標準化されている領域は、逆説的に知財リスクが高いとされる[37]。直線的なアミノ酸配列の多くは、デジタル配列データを外部受託ベンダーへ送るだけで定型的に合成可能であるため、裁判所は「AIがデジタル配列を生成した時点で着想は完了していた」と判断する可能性がある[37]。企業がAI生成配列を無改変のまま最終候補とし、人間の研究者は定型的なウェットラボ合成・確認しか行わなかった場合、その作業は単なる実施化にとどまり自然人の発明者適格が否定される恐れがある[1]。

これに対し、複雑な三次元構造を持つ低分子化合物（Small Molecules）のようにデジタル構造式から物理的サンプルへの変換・単離が本質的に予測不能な領域では、人間の有機合成化学者が実質的な問題解決を通じて合成に成功した時点で「着想と実施化の同時成立」により自然人の法的着想が満たされる[35]。ただし、その合成設計自体を別のAIモデルに置き換えれば知財リスクは再び高まるほか、AI自体の予測可能性についても「AIは高次元非線形ブラックボックスでありウェットラボ検証まで有用性は不確実であるため同時成立が適用されやすい」とする見方と、「特定親和性を持つ分子を出力するよう訓練されたデザインツールであり出力は合理的に予測可能であるため単なる実験検証では発明者になりにくい」とする見方が対立している[35]。また、90 FR 54636の下でも複数の自然人間の共同発明判定には引き続き35 U.S.C. § 116(a)および*Pannu*テストが適用され、共同発明者は同一の場所・時間で作業している必要がないため、ドライラボとウェットラボの複数拠点・企業間協業において着想や同時成立に寄与した外部研究者を発明者から漏らすリスクにも十分な警戒が必要である[2]。

3. 審査通過の罠と訴訟段階の崩壊メカニズム：裏付け証拠法則と『Fortress Iron』判決の衝撃

3.1 USPTO審査における「推定規定」が生む見せかけの登録

日本企業の知財責任者が認識すべき重要な構造は、「米国特許が審査を通過して登録されたこと」は、「米国の着想基準や情報開示義務への適合が検証されたこと」を意味しないという点にある[2]。

2025年11月改訂ガイダンス（90 FR 54636）は審査実務について、出願データシート（ADS）または発明者の宣誓書・宣言書に記載された発明者が真実の発明者または共同発明者であるとUSPTOは推定（presume）すると明記している[3]。審査官が35 U.S.C. §§ 101, 115に基づく拒絶を行うのは、願書にAIシステム等の非自然人が発明者として記載されている場合などに限られる[3]。

すなわち、日本の基礎出願でプロンプト入力者や評価実験担当者を発明者として記載し、そのまま米国移行してADSに自然人として列挙すれば、新しい審査基準の下でも審査官は限られた出願記録のみから判断するため特許自体は発行される[2]。しかし、90 FR 54636はあくまでUSPTOの審査方針であって特許法の拘束力ある司法解釈ではなく、数年後に製品開発記録をもとに事実認定を行う連邦裁判所の訴訟局面を救済するものではない[2]。

3.2 米国訴訟における「独立裏付け証拠（Corroboration）」要件と記録の空白

特許が真の価値を試される侵害訴訟、ライセンス交渉のデューデリジェンス、あるいは公開から厳格な法定期間内に開発経緯の立証を迫られる冒認手続（Derivation Proceedings: 35 U.S.C. § 135）に入った途端、状況は一変する[2]。とりわけライセンス精査や第135条手続では登録特許の推定規定は機能せず、特許権者自身が「誰が何を発明したか」を積極的に証明しなければならない[2]。

さらに米国特許訴訟では、CAFCの確立した判例法理（*Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*; *Cooper v. Goldfarb*; *Kridl v. McCormick*; *Price v. Symsek*; MPEP § 2138.04）により、発明者適格や着想を主張する本人の証言は独立した客観的証拠（**Independent Corroborating Evidence**）によって裏付けられなければならず、裁判所はこれを「合理性の原則（**Rule of Reason**）」の下で審査する[18]。『*Price v. Symsek*』判決が説く通り、価値ある特許の発行から何年も経過した後では、誠実な証人であっても自らが着想したと信じ込んでしまうことがあるため、当時の文書証拠による独立確認が要求されるのである[18]。AIを活用したチーム開発では、人間とモデルの間で反復的にアイデアがやり取りされ中間記録の大半を機械が生成するため、「開発記録には人間の活動が多数残っているにもかかわらず、どの自然人が請求発明を実際に着想したのかを証明する記録がどこにもない」という立証不能事態が生じやすい[2]。

3.3 2026年4月CAFC『Fortress Iron』判決が示した発明者訂正（35 U.S.C. § 256）の限界と日米救済差

これまで米国実務では、「仮に訴訟段階で発明者の記載誤りが判明しても、米国発明法（AIA）改正で非詐欺的意図の要件が緩和された35 U.S.C. § 256で訂正すれば無効は免れる」と期待されがちであった[2]。しかし、2026年4月2日に言い渡されたCAFC判決『*Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc.*』（No. 2024-2313）は、第256条による救済の厳格な限界を明確にした[2]。

同事件では、ケーブル手すりパネルの特許権者であるFortress社が、張力調整機構の改良を提案した中国の品質管理リエゾン企業の従業員2名（Alfonso Lin氏およびHua-Ping Huang氏）を発明者に含めず特許を取得していた[2]。訴訟中に両名が共同発明者であることを認めたFortress社は、Lin氏を探し出して第256条（a）（全当事者および譲受人の申請と事実の証明による行政訂正）で追加したものの、数年前に転居先を残さず退職していたHuang氏の所在を特定できなかった[2]。連邦地裁は訂正を却下して特許無効と判断し、CAFCも以下の4原則に基づきこれを支持した[2]。

1. 35 U.S.C. § 100(f)の「発明者」は請求主題を発明した「個人の総体（individuals collectively）」を指し、AIAによる旧第102条（f）廃止後も真の発明者全員を記載する義務（第115条（a）・第116条（a））は不変であるため、誤った発明者記載が法的に訂正できない特許は無効となる[2]。
2. 第256条（b）による司法訂正は「すべての関係当事者への通知および審問（notice and hearing of all parties concerned）」を要件としており、漏れていた共同発明者は経済的利害の有無を問わず「関係当事者」に該当する[2]。
3. 第256条は法定要件を現実に満たせる場合にのみ特許を救済する規定であり、行方不明の発明者がいる場合を含め、法的に訂正不可能な状況を救う万能の脱出口（general-purpose escape hatch）ではない[2]。
4. 発明者適格の瑕疵は「誰が着想したか」に根差すため、訴訟中にクレーム文言を補正しても治癒できず、サマリージャッジメント（略式判決）や事実審理において特許無効を招く[2]。

AI支援発明において開発記録の不備から「未記載の人間寄与者がいるのか、あるいはどの特定の人間が着想したのかすら証明できない」場合、第256条（a）の事実証明も第256条（b）の関係当事者特定・通知も機能せず、訂正手続は入り口で頓挫する[2]。さらに、未記載の共同発明者が権利譲渡契約（Assignment）を結んでいなければ、35 U.S.C. § 262（*Ethicon*判例）によりその共同発明者は他方に会計報告することなく独自に発明を実施・許諾できるため、訴訟に至る前のライセンス精査段階から権原連鎖（Chain of Title）および原告適格（Standing）の問題が噴出する[2]。

日本法においても、冒認出願（特許法第123条第1項第6号）や共同出願違反（第38条・第123条第1項第2号）は無効理由であり、無効審判の請求人適格こそ「特許を受ける権利を有する者」に限られる

ものの（第123条第2項）、侵害訴訟の被告は第104条の3第3項により第三者であっても冒認や共同出願違反を無効の抗弁として主張できる[9]。ただし日本では、真の権利者が第74条第1項の移転請求により移転登録を受ければ無効理由は解消される規定が整備されているのに対し（第123条第1項第2号・第6号括弧書）[9]、米国ではディスカバリーによる内部記録追及と『*Fortress Iron*』型の訂正不能無効が直結する点で、放置された発明者リスクの深刻度が大きく異なる[2]。

4. 情報開示義務（37 C.F.R. § 1.56）・合理的調査義務（§ 11.18）とディスカバリーの地雷原

着想立証の欠落と並び、ポートフォリオ全体への波及リスクを孕むのが、米国の誠実・情報開示義務（37 C.F.R. § 1.56）および署名証明・合理的調査義務（37 C.F.R. § 11.18(b)）と、2026年に表面化した生成AI文書の秘匿特権をめぐる連邦地裁の判断分裂である[8]。

2022〜2026年の日米重要判例・規則の収斂とRule 1.56違反が招くポートフォリオ崩壊連鎖

PART 1 日米における重要判例・ガイダンスの時系列収斂（2022〜2026年）

条文・実務詳細をすべて開く

すべて表示 (7) | 米国［USPTO・連邦裁判所］(5) | 日本［最高裁・知財高裁］(2)

● 米国：USPTO規則・基本法理 ● 米国：重大訴訟判例（特権喪失・特許無効） ● 日本：司法判断（自然人要件の確定）

2022–2023年 CAFC確定

米国・CAFC | 35 U.S.C. § 100(f) ［+ 詳細］

Thaler v. Vidal 判決（発明者＝自然人要件の確立）

連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、米国特許法上の発明者は「自然人（natural persons）」に限定され、AIシステムを単独または共同発明者として記載することはできないと確定。

2024年4月11日 USPTO開則指針

米国・USPTO | 89 FR 25609 / § 1.56・§ 11.18 ［+ 詳細］

USPTO AIツール利用ガイダンス（89 FR 25609）

AI利用自体の一般的申告義務は否定しつつ、特許性に重要な情報（37 C.F.R. § 1.56(b)）が生じる場合は開示義務が発生すると明記。AIへの調査義務転嫁を禁じ、人間による検証（§ 11.18）を義務化。

2025年1月30日 令和7年判決

日本・知財高裁 | 令和6年（行コ） ［+ 詳細］

知財高裁 DABUS判決（自然人要件の維持）

人工知能ダバス（DABUS）を発明者とする出願をめぐり、知的財産高等裁判所が日本の特許法下でも発明者は自然人に限られるとの判断を示した。

2025年11月28日 旧基準を全面廃棄

米国・USPTO | 90 FR 54636 / § 101・§ 115 ［+ 詳細］

USPTO 改訂AI支援発明ガイダンス［2024年2月基準を撤廃］

Pannu要素に依拠した2024年2月13日ガイダンスを全面撤廃。AIを実験装置等と同じ「単なるツール」と位置づけ、単一自然人＋AIの事案ではPannu要素を不適用とし、伝統的な「着想（Conception）」基準へ一本化。

2026年2月 連邦地裁判断分裂

米国・連邦地裁 | Privilege / Work Product ［+ 詳細］

AI秘匿特権・ワークプロダクト判断の分裂（Heppner vs. Warner）

弁護士の指示なく商用AI（Claude）に入力した対話文書の秘匿特権・ワークプロダクト保護を全面否定した判断（Heppner事件／Rakoff判事）と、ChatGPT利用による保護放棄を否定したWarner判決（2月10日）が対立。

2026年3月4日 最高裁決定で確定

日本・最高裁 | 令和7年（行ヒ）第159号 ［+ 詳細］

最高裁 DABUS上告不受理決定により自然人要件が最終確定

最高裁判所第二小法廷がDABUS事件の上告不受理を決定し、日本法における自然人発明者要件が確定。形式的な「自然人記載」の結論で日米が一致した。

2026年4月2日 事後訂正の道を閉鎖

米国・CAFC | 35 U.S.C. § 256 / § 100(f) ［+ 詳細］

CAFC Fortress Iron判決［35 U.S.C. § 256 発明者訂正の厳格限界］

発明者の誤記・遺漏が35 U.S.C. § 256の法定要件（全関係当事者の特定・通知・着想事実の立証）を満たして訂正できない場合、特許は無効と判示。§ 256は万能の事後救済規定ではないことを明確化。

↓ 「AIは発明者不可」は日米共通でも、米国特有の「着想立証・開示義務・秘匿特権リスク」が以下の崩壊連鎖を生む ↓

PART 2 AI実務過誤からディスカバリー露呈・伝染的権利行使不能へ至る3段階構造

STAGE 1 起点（Trigger） R&D・出願時の4大AI実務過誤［37 C.F.R. § 1.56 / § 11.18 違反の潜在化］

［+ 法理詳細］

① **着想（Conception）証拠の欠落** 35 U.S.C. § 101 / § 115
誤願設定のみのプロンプトと最終出力だけを保管し、AI生成候補から人間が選択・改良した技術的根拠（中間記録）を破棄。

② **未検証の代替実施形態・クレーム混入** 35 U.S.C. § 112
明細書拡張プロンプトでAIが生成したハルシネーションや、発明者が実際に着想・所持していない代替実施形態をクレームへ反映。

③ **AIが暴いた先行技術・公知出力の不開示** 37 C.F.R. § 1.56 / § 11.18
AI対話で浮上した未知の関連先行技術や、出願前に外部検索可能となったAI技術出力の重要性評価・人間による検証を懈怠。

④ **公開型・商用AIへの未出願情報入力** 35 U.S.C. § 102(a)(1)
データ保持・学習・第三者共有を許容する一般向けAIに発明開示書を入力し、出願前の公知化（新規性喪失）リスクを誘発。

↓ 米国訴訟ディスカバリー：相手方がAIプロンプト・出力・履歴ログの広範な証拠開示を請求 ↓

STAGE 2 露呈（Discovery Exposure）

米国ディスカバリーと秘匿特権の壁［Heppner vs. Warner が示す開示リスク］

［+ 法理詳細］

▲ 保護喪失・生ログ全面開示ルート（Heppner判断）
弁護士の指示・監督なしに開発者等が第三者開示許容規約のAI（Claude等）へ入力した場合、①弁護士・依頼者間通信でなく、②秘密性を欠き、③弁護士の訴訟戦略も反映しないとして、秘匿特権・ワークプロダクト保護の双方が否定される。

● 条件付き保護ルート（Warner判決）
訴訟準備の文脈で敵対者への漏洩リスクがない利用については「生成AIは人ではなくツール」としてワークプロダクト放棄を否定。利用規約の機密性と弁護士関与の有無が生死を分ける。

↓ 開示されたAIログが決定打となり「着想欠如・未検証記載・重要情報の不開示」が法廷で露呈 ↓

STAGE 3 最終制裁（Portfolio Sanction）

最終制裁：訂正不能な特許無効と「伝染的権利行使不能」によるポートフォリオ崩壊

［+ 法理詳細］

制裁レベル 1 | 35 U.S.C. § 256 の壁
訂正不能による特許無効
Fortress Iron判決の通り、真就者特定や着想事実を立証できなければ§ 256訂正は認められず、クレーム補正でも救済不能な特許無効が確定。

制裁レベル 2 | Therasense 基準
当該特許の全請求項が権利行使不能
重要先行技術の不開示（But-for重要性）や虚偽の発明者宣誓等の積極的不正行為と欺罔意図が認定されると、有効なクレームを含め特許全体が行使不能に。

制裁レベル 3 | ファミリー連鎖
伝染的権利行使不能（Infectious Unenforceability）
不公正行為の汚染は単一特許にとどまらず、優先権や分割・継続出願で連なる関連米国特許ファミリー全体へ波及し、事業防衛力を喪失。

上段は2022年から2026年にかけて確定した日米の主要ガイダンス・裁判例を時系列で整理している。下段は、R&Dや明細書作成での無防備なAI利用が、2026年2月の連邦地裁判決（Heppner事件）が示した秘匿特権喪失リスクを通じてディスカバリーで露呈し、特許群全体の権利行使不能（伝染的権利行使不能）へ拡大する構造を示す。

Data sources: Oxford Academic (JIPLP), Patsnap (89 FR 25609 Analysis), よろず知財戦略コンサルティング, Dechert, Baker Botts, IPWatchdog, American Bar Association, SCI.

4.1 37 C.F.R. § 1.56においてAI利用が「特許性に重要（Material）」となる4つのトリガー

USPTOが2024年4月11日に公表した『USPTO手続におけるAIベースツールの利用に関するガイダンス』（89 FR 25609）は、発明創出や書類作成にAIツールを使用した事実自体を一般的にUSPTOへ開示する義務はないとしつつ、37 C.F.R. § 1.56に基づく情報開示義務をAIシステムへ転嫁することはできず、AIの利用が同条（**b**）項の「特許性に重要（**material to patentability**）」な水準に達した場合には開示義務が発生すると明記している[13]。37 C.F.R. § 1.56（c）の義務対象者には、米国代理人だけでなく、記載された発明者および出願準備・審査手続に実質的に関与したすべての人物が含まれ、外国の実務家（日本の弁理士や実質関与する知財担当者）にも米国実務家と同一の基準が課される[8]。Rule 1.56（b）上、情報が重要とされるのは、（1）単独または他情報との組み合わせでクレームの特許性欠如の一応の証明（prima facie case）を確立する場合、または（2）出願人が採る特許性主張と矛盾・反駁する場合であり、AI活用場面では具体的に以下の4類型が焦点となる[8]。

1. **AI**が自動生成した「代替実施形態（**Alternative Embodiments**）」のクレーム混入と着想欠如：AI特許ドラフティングツールはプロンプトから技術説明を拡張し、複数の代替実施形態やクレーム文言を自動生成できるが、そこには発明者が実際には想定していなかった構成やハルシネーションが混入しやすい[14]。もし記載された自然人発明者の誰も着想していないAI生成の代替実施形態がクレームに取り込まれた場合、発明者適格（第101条・第115条）を欠くうえ、出願時点で発明者が請求発明を保持していたことを明細書で示すべき35 U.S.C. § 112(a)の記述要件（Written Description: *Ariad*基準）にも違反するリスクが生じる[14]。89 FR 25609（公表時は旧「重要な貢献」基準を例示していたが、2025年11月改訂後の現在は伝統的「着想」基準に連動）の下では、請求発明に自然人の必要な着想・寄与が欠ける疑義や証拠がある場合に重要性の開示義務が問題となり、特許性がないと知りながらクレームを請求・維持することは許されない[5]。
2. プロンプトに明示的に組み込まれた既知の先行技術：米国法曹協会（ABA）の知財ニュースレター分析が整理する通り、アイデア創出での日常的なAI利用自体は独立したIDS義務を生まないが、プロンプトが特定の特許文献や学術論文・技術開示を明示的に参照している場合、プロンプトそのものではなく「そこに組み込まれた先行技術文献」を通常のIDS基準に従って評価・開示しなければならない[16]。
3. **AI**との対話や**AI**検索によって浮上した未知の先行技術：AIとのやり取りやAI検索ツールによって、それまで出願人が知らなかった特許性に関わる先行技術文献が提示された場合、AIが発見したという経緯は法理を変えず、重要性の基準に従いIDS開示の要否を判断する義務がある[13]。
4. 出願前に公衆アクセス可能となった**AI**生成出力およびパブリック**AI**への入力漏洩：35 U.S.C. § 102の先行技術（印刷刊行物等）は伝統的な出版形式ではなく「関心ある者にとって実質的にアクセス・検索・インデックス可能か（public accessibility）」で判断されるため、実施可能な技術詳細を備えたAI生成開示が出願前に公開されていれば先行技術となり得、出願人・代理人がこれを知っていればIDS検討を要する[16]。また、未出願の発明開示や実験結果・営業秘密を、データ保持やモデル学習・第三者共有を認める一般消費者向けAIに入力すれば、第102条（a）（1）の新規性喪失開示（および欧州EPC第54条の絶対新規性違反）と主張される脆弱性を生むほか、代理人の守秘義務違反（37 C.F.R. § 11.106）および外国出願許可・輸出管理規制違反（37 C.F.R. § 5.11、ITAR、EAR）に直結する[12]。とりわけ89 FR 25609が警告する通り、

USPTOの外国出願許可（Foreign Filing License）は外国出願の準備等のための技術データ輸出を許可するものにすぎず、「米国（USPTO）へ出願するための特許明細書を作成するために主題を海外へ輸出すること」は許可していないため、米国拠点の発明データを日本の親会社や海外AIサーバーへ送って米国出願を準備する場合には商務省産業安全保障局（BIS）のEARクリアランスや「みなし輸出（deemed export: 15 C.F.R. § 734.13(b)）」規制の確認が不可欠である[15]。

4.2 37 C.F.R. § 11.18(b)（合理的調査義務）とAI生成IDS・仮想実施例・AI透かし

USPTOへの提出書類には自然人の署名が必須であり、署名者は37 C.F.R. § 11.18(b)に基づき内容の検証と「合理的な調査（reasonable inquiry）」を行ったことを証明する責任を負う[12]。89 FR 25609は、どれほど著名なAIツールであってもその正確性に漫然と依拠することは合理的調査を満たさないと明言している[12]。

具体的には、AIツールが集めた大量の先行技術リストを人間が1件ずつ精査せずにそのままIDSとして提出する行為は、Rule 11.18(b)違反および審査官に過度の負担をかけない義務への違反となる[12]。また、AIが明細書ドラフトで生成した未実施の予測内容や仮想実施例（Prophetic Examples）についても、ハルシネーションや誤認表示を防ぐため発明者および専門家による厳格な技術検証と適切な記載上の配慮が求められ、誤りや重要な自白を含むと知りながら書面を提出すれば誠実義務（Rule 11.18）違反となる[12]。なお、Claude等のAI出力に含まれる「AI透かし（Watermark）」が検出されたとしても、透かし自体はAIが着想したことや特許が無効であることを証明するものではないが、人間の着想・第112条要件・秘密保持に関する相手方の追及を招く契機となるため、透かし除去を狙うのではなくAI関与が可視化されても耐え得る作成記録を残す対応が合理的である[44]。

4.3 不衡平行為（Inequitable Conduct）と「伝染的権利行使不能」の実像

Rule 1.56違反が侵害訴訟で争われる際の最大の脅威が、衡平法上の抗弁である不衡平行為（Inequitable Conduct）である[8]。CAFC大法廷の『*Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*』判決（649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc)）により、被疑侵害者が不衡平行為を立証するには、明確かつ説得力のある証拠（clear and convincing evidence）によって（1）「あれこれなければ（but-for）重要性」（その不開示情報をUSPTOが知っていれば少なくとも1クレームを許可しなかったこと、または『*Intellect Wireless*』事件のように虚偽の宣誓供述書を提出し是正しなかった等の積極的かつ悪質な不正行為［**affirmative egregious misconduct**］）と、（2）USPTOを欺く「特定意図（specific intent to deceive）」が証拠から導かれる最も合理的な唯一の推論であること、の双方を証明しなければならない[8]。

証拠基準に照らして均衡ある評価を行えば、『*Therasense*』以降の立証ハードルは高く、単にAI開発記録が薄いこと自体は欺罔意図の証拠にはならず、共同発明者に関する善意の見解の不一致が不衡平行為となるわけでもない[2]。しかし、それにもかかわらず実務上の脅威が大きい理由は二点ある。第一に、通常の無効理由が対象クレームのみを無効にするのに対し、不衡平行為が認定されると瑕疵のない有効クレームを含め当該特許全体が永久に権利行使不能（Entire Patent Unenforceable）となるばかりか、「伝染的権利行使不能（Infectious Unenforceability）」の法理によって、親出願での不正が後続の継続出願・分割出願などの関連特許群にまで波及し、主力特許ファミリー全体の権利行使が封じられるリスクがあることである[8]。特に先行技術排除（発明主体の調整）や外部協力者の隠蔽など発明者を偽る動機が指摘される局面や、明白に虚偽の発明者宣言書・実験宣言書が提出された局面ではリスクが急上昇する[8]。第二に、最終的に特許権者が防御に

成功する場合であっても、薄い記録は相手方に不衡平行為の抗弁を容易に主張させ、早期却下が困難な高額の訴訟防御コストを発生させる点である[2]。

4.4 2026年2月の連邦地裁判断分裂（『Heppner』対『Warner』）とディスカバリーの強制開示リスク

米国訴訟では、相手方当事者が特許権者のAIツール利用（プロンプト、AI出力、ログ）に対して広範なディスカバリーを要求する実務がすでに現実化しており、**2026年2月**に相次いだ連邦地裁の判断分裂がそのリスク構造を浮き彫りにした[14]。

一方の『***United States v. Heppner***』事件（2026年2月）では、金融企業幹部である被告が弁護士から得た情報をもとに、弁護人の指示・提案なく自発的に公衆向けAIプラットフォーム「Claude」と対話し、その生成文書を法的助言を得る目的で後から弁護士へ共有していたところ、FBIに押収されたAI対話文書の秘匿特権性が争われた[21]。連邦地方裁判所のJed S. Rakoff判事は、（1）プロンプトと応答はユーザーとAIプラットフォーム間のやり取りであり弁護士・依頼者間の通信ではない、（2）Anthropic社のプライバシーポリシーは入力・出力の第三者や政府当局への開示を許容しており秘密性を欠く、（3）弁護人の指示・提案に基づかず弁護人の訴訟戦略も反映していない、との理由から弁護士・依頼者間秘匿特権およびワークプロダクト保護の双方を否定した[21]。他方、2026年2月10日のミシガン東部地区連邦地方裁判所『***Warner v. Gilbarco, Inc.***』決定（2026 WL 373043）は、本人訴訟当事者が訴訟に関連してChatGPT等の第三者AIツールを使用した記録の提出強制申立てを退け、「生成AIプログラムは道具であって人物ではなく、AIへの入力は敵対者への開示または敵対者の手に渡る蓋然性のある開示には当たらない」としてワークプロダクト保護の成立と権利放棄の否定を認めた[14]。

この判断分裂から導かれる実務上の示唆は明確である[21]。裁判所はAIプロンプトや出力を通常の電磁的記録（ESI）として伝統的な秘匿特権・ワークプロダクト原則に当てはめており、（a）弁護士の指示・監督の有無と法的思考の反映、（b）AIプラットフォームの利用規約における秘密保持・第三者開示条件、が保護の成否を左右する[21]。したがって、日本のR&D技術者や社内知財担当者が、訴訟を予期しない日常の研究開発段階や弁護士の具体的監督がない段階でコンシューマー向けAIに入力したプロンプト・出力ログは、ワークプロダクトにも弁護士・依頼者間秘匿特権にも該当せず、将来の米国特許訴訟で相手方に開示されるリスクが極めて高いと想定しておく必要がある[14]。

5. 開発初期から組み込むべき「証拠・クレーム統合管理」実装アーキテクチャ

以上の分析から明らかな通り、有効な対策はAI利用の一律禁止ではなく、「将来ディスカバリーで**AI**関与の履歴が可視化されても、自然人の確定的着想と**Rule 1.56 / § 11.18**の遵守を当時の独立記録によって客観的に立証できるガバナンス」を開発初期から組み込むことである[2]。

開発初期から米国権利化までを貫く4段階ゲート別・証拠＆クレーム統合管理プロトコル



日本国内の基礎出願後に米国対応を考えるのではなく、Gate 1（R&D初期）からGate 4（米国移行・継続審査）までの各関門で必須となる統制アクション、保存すべき裏付け証拠（Corroboration Artifacts）、および絶対禁止事項（Red Lines）を定義している。上部のロール切替により部門別の必須タスクを抽出できる。

Data sources: USPTO Revised Inventorship Guidance (90 FR 54636) · AIPPI · Kilpatrick Townsend · Patsnap (USPTO AI Guidance 89 FR 25609 / 37 C.F.R. § 1.56 & § 11.18) · American Bar Association · Founders Legal · Baker Botts · IPWatchdog · BitLaw (MPEP § 602.01(c)) · Fenwick

5.1 証拠管理（**Evidentiary Architecture**）：裏付け証拠法則とディスカバリーに耐える4原則

米国の独立裏付け証拠要件（Corroboration）と『*Fortress Iron*』および『*Heppner*』の各リスクに対処するため、R&D部門と知財部門は以下の4原則を業務プロセスへ実装すべきである[2]。

1. **AI**投入前の「人間による事前着想記録（**Pre-AI Conception Documentation**）」：AIを研究開発やドラフティングに投入する前に、日付入りの開発日誌や独立確認可能な実験記録として、人間の研究者が形成していた「具体的な技術課題、作業仮説、中核的解決アプローチ」を文書化して固定する[19]。これにより、AIプロンプトや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記録（contemporaneous record）として証明できる[34]。
2. 「中間候補の保存」と「なぜ機能するか（**Why It Works**）」の発明的判断ログ：AIが生成した複数の代替候補を破棄して最終成果物のみを残す運用を改め、（a）どの工程でどのAIツールをどう用いたか、（b）人間がAI出力をどう選択・解釈・修正・統合したか、（c）なぜその選択・修正された構成が他の候補と異なり所期の効果を発揮するのかという人間の技術的説明、および（d）試行錯誤の過程でうまくいかなかった失敗アプローチ（進歩性の強力な裏付けにもなる）を日付とともに保存する[1]。この具体性をもった記述こそが、90 FR 54636における「完全な精神的描像の保持」の裏付け証拠となる[3]。
3. 技術モダリティ別の着想補強と外部協力者の権原確保：抗体・ポリペプチドなど合成が定型的な分野では、AI生成配列の無改変採用を避けて人間による設計改変とその根拠を記録し、低分子合成など「着想と実施化の同時成立」が関わる分野では有機合成化学者等の問題解決プロセスを詳細に記録する[1]。また、ドライラボ・ウェットラボ間や外部委託・共同研究先との協業では、『*Fortress Iron*』型の所在不明による訂正不能無効や第262条の共有権問題を防止するため、寄与者の特定・連絡先維持義務・権利譲渡契約を初期段階で確実に締結する[2]。
4. エンタープライズ**AI**への限定・輸出管理統制と秘匿特権リポジトリの分離：書面ポリシーと入力統制（input controls）により未公開発明情報の一般消費者向けAIへの入力を厳格に禁止・統制し、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を使用する[14]。米国拠点の発明データを扱う際は、USPTOの外国出願許可だけでは米国出願準備のための海外データ送信がカバーされない点（37 C.F.R. § 5.11、EAR／ITAR、みなし輸出規制）を踏まえBISクリアランスやデータ処理領域を管理する[15]。さらに『*Heppner*』判決を踏まえ、法的評価や特許出願ドラフトに関わるAI利用は特許弁護士の明示的な指示・監督下で実施し、そのプロンプト・出力ログを秘匿特権管理リポジトリ（Privileged Repository）に保管する[14]。

5.2 クレーム・明細書管理（**Claim & Specification Architecture**）：日本基礎出願からの二層設計と手続実務

証拠管理と一体で、日本での基礎出願段階から米国移行後を見据えたクレーム・明細書・IDSの設計統制を行う必要がある[1]。

管理対象フェーズ	日本基準のまま出願した場合の典型リスク	米国基準（**90 FR 54636 / 89 FR 25609**）対応の実装	根拠法条・判例

		仕様	
クレーム構成と着想者の対応付け	開発関与者を一括で発明者記載し、人間が原理を説明できないAI自律最適化構造までクレーム化[1]	各クレームの全構成要件がどの自然人の認知的貢献・着想に対応するかのマッピングを作成。未理解のAI自律設計はクレームから除外[1]	35 U.S.C. §§ 101, 115; 90 FR 54636[3]
明細書ドラフティングと代替実施形態	AIドラフティングツールで代替実施形態を拡張生成し、未検証のままクレームや補正根拠に流用[14]	ドラフティング由来ログ（Provenance Log）を記録。AI生成箇所は出願前に発明者・専門家が技術的正確性と実施可能性を検証し、着想の裏付けがあるもののみ請求[14]	35 U.S.C. § 112(a) (*Ariad*); 37 C.F.R. § 1.56[14]
実施例と予測データの検証	AIのハルシネーションや未実施の仮想実施例が実測データと未検証のまま混在[14]	実施済みの実験データと仮想実施例（Prophetic Examples）を厳格に区別・精査し、事実と異なる技術陳述の混入を防止[12]	37 C.F.R. §§ 1.56, 11.18(b); 89 FR 25609[12]
先行技術管理と**IDS**提出	プロンプト内包文献の見落とし、またはAI収集文献リストの無精査・大量IDS提出[12]	プロンプトで参照した文献・AIが提示した未知文献・公開AI出力を回収し、実務家が全文献を個別レビューした上で**IDS**提出[12]	37 C.F.R. §§ 1.56, 11.18(b); 35 U.S.C. § 102[13]
日米移行・分割／継続出願戦略	日本出願の全クレーム・全発明者をそのまま米国へ機械的に横展開	多層クレーム設計を行い、米国移行時・継続／分割出願時に**37 C.F.R. § 1.48**または**35 U.S.C. § 120**で米国着想基準を満	35 U.S.C. §§ 119, 120, 371; 37 C.F.R. § 1.48[3]

		たすクレームと自然人発明者へ整理（共通自然人発明者1名以上を維持）[3]	

第一に、多層クレーム設計（**Layered Claim Architecture**）と米国移行時のクレーム選別である[54]。基礎出願の明細書には人間の工学的改良が明確なコア実施形態と周辺展開例を層別して記載しつつ、米国移行時（パリルートまたは35 U.S.C. § 371国内移行）および継続審査の段階では、自然人発明者が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に請求範囲を整合させる[1]。人間が理解していない最適化構造や説明不能なAI出力に依拠する要素は、米国クレームから除外する規律が不可欠である[1]。

第二に、**37 C.F.R. § 1.48**および継続・分割出願（**MPEP § 602.01(c)**）を活用した発明者再編である[53]。日本では創作的寄与ありとして発明者に含めたAIモデル構築者や評価実験担当者であっても、米国で請求する特定クレームについては伝統的「着想」基準や複数自然人間の*Pannu*ファクターを満たさない場合がある[3]。米国出願の係属中であれば、クレーム補正と連動して**37 C.F.R. § 1.48**による発明者訂正を行うか、35 U.S.C. § 120に基づく継続出願（Continuation）・分割出願（Divisional）を用いてクレーム群ごとに真の自然人着想者のみをADSに設定することで、特許発行前に第101条・第115条の無効リスクを解消・極小化できる[53]。その際は90 FR 54636が要求する通り、優先権・利益主張の基礎となる日本出願・**PCT**出願との間で「少なくとも**1**名の共通する自然人発明者」が維持されていることを必ず確認し、優先権喪失を回避する[1]。

第三に、**Rule 1.56**境界事案における事前トリアージと伝染防止である[8]。審査過程において、あるクレームに対する自然人発明者の着想寄与が十分であるか不確実なグレーゾーンが判明した場合、それを伏せたまま権利化を図ることは不衡平行為の申立てリスクを招く[2]。米国特許弁護士と連携し、確実な人間着想クレームのみを親特許としてクリーンに成立させる一方、グレー要素を含むクレームは削除するか、権利化を試みる場合でも別個の継続出願へ切り離した上でRule 1.56(b)に基づきAI関与と人間寄与の事実関係をUSPTOへ誠実に開示して審査を受けるべきである[12]。親特許と周辺出願のリスク境界を遮断し透明性の高い審査経過を残すことが、主力ポートフォリオを「伝染的権利行使不能」から守る実効的な防壁となる[8]。

生成AIが研究開発の基幹ツールとなった時代において、米国特許の真の資産価値を決するのは審査段階の登録証ではなく、「数年後の連邦地裁のディスカバリーと事実審理において、各クレームの背後に自然人による確定的着想と誠実な情報開示があったことを当時の独立記録で立証できるか」にかかっている[2]。日米の法理・手続の構造差を踏まえ、開発初期から証拠管理とクレーム設計を統合運用することこそが、日本企業がグローバル市場で実効性ある知財優位を確立するための要諦である[1]。

引用文献

1. USPTO Issues New Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, https://www.aippi.org/news/uspto-issues-new-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions-november-2025-what-it-means-for-innovators-patent-practitioners/
2. Correcting the Uncorrectable: AI-Assisted Inventorship and Section,

https://ipwatchdog.com/2026/09/08/correcting-uncorrectable-ai-assisted-inventorship-section-256/
3. Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/28/2025-21457/revised-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions
4. https://yorozuipsc.com/uploads/1/3/2/5/132566344/cd5409aadc21f82ea08f.pdf
5. Revised USPTO guidance on inventorship for AI-assisted inventions, https://academic.oup.com/jiplp/article/21/5/272/8528856
6. 日本における審理状況 of 弁理士法人 太陽国際特許事務所, https://www.taiyo-nk.co.jp/dabus/dabus06.html
7. 日本におけるAI自律発明と特許制度 - よろず知財戦略コンサルティング, https://yorozuipsc.com/uploads/1/3/2/5/132566344/bc65bddd907ade78bc83.pdf
8. What Chemists Should Know about U.S. Patent Litigation and the, https://www.soci.org/-/media/files/conference-downloads/2014/patents/uspatent_eifion_phillips.ashx
9. 無効の抗弁とは（特許法104条の3）| キルビー判決から104条の4まで, https://benrishi-labo.com/mukou-no-kouben-104jo3/
10. 特許制度に関する検討課題について, https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/53-shiryou/01.pdf
11. AI発明についての議論の進展（産業構造審議会知的財産分科会第, https://www.yuasa-hara.co.jp/lawinfo/5859/
12. Guidance on use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice, https://www.iplawwatch.com/2024/04/18/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent-and-trademark-office/
13. How Should a Patent Attorney Verify AI-Generated Prior Art Results?, https://www.patsnap.com/resources/blog/articles/verify-ai-generated-prior-art-results/
14. Navigating the Risks of AI-Assisted Patent Drafting - Baker Botts, https://www.bakerbotts.com/thought-leadership/publications/2026/april/navigating-the-risks-of-ai-assisted-patent-drafting
15. Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice, https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent
16. Artificial Intelligence, Information Disclosure Statements, and the, https://www.americanbar.org/groups/litigation/resources/newsletters/intellectual-property/ai-information-disclosure-statements-emerging-strain-on-patent-doctrine/
17. Do patent attorneys have to disclose that they used AI? The, https://www.european.express/2026/07/24/do-patent-attorneys-have-to-disclose-that-they-used-ai-the-confidentiality-and-candour-rules-explained/
18. Conception & Reduction to Practice | Patently-O | Page 2, https://patentlyo.com/tag/conception-and-reduction-to-practice/page/2

19. SCHERING CORPORATION et al v. MYLAN PHARMACEUTICALS, https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-jersey/njdce/2:2009cv06383/235956/444/
20. united states district court - Middle District of Florida, https://ecf.flmd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2021-02993-222-8-cv
21. Ask AI, Lose Privilege? Courts Draw Lines on AI-Generated Legal, https://www.dechert.com/knowledge/re-torts/2026/3/Ask-AI,-Lose-Privilege---Courts-Draw-Lines-on-AI-Generated-Legal-Materials.html
22. Attorney-Client Privilege and Generative AI: The Federal Split, New, https://mylawcle.com/products/attorney-client-privilege-and-generative-ai-the-federal-split-new-federal-rules-amendments-and-defensible-review-workflows/
23. https://patentrelease.com/ai-inventor-patent-law-reform/
24. 1 令和7年1月30日判決言渡 令和6年（行コ）第10006号, https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93757.pdf
25. 弁理士 富田 尊彦「DABUS」事件（出願却下処分取消請求控訴, https://www.aten-ip.com/wp-content/uploads/2025/04/20250428_hanrei.pdf
26. AI発明者（ダバス）事件・知財高裁令和7年1月30日判決について, https://www.eiko.gr.jp/law/ai%E7%99%BA%E6%98%8E%E8%80%85%EF%BC%88%E3%83%80%E3%83%90%E3%82%B9%EF%BC%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%83%BB%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B41%E6%9C%8830%E6%97%A5%E5%88%A4/
27. AIは「発明者」になれるのか～ダバス事件セミナーを受講して考えた, https://note.com/tsunobuchi/n/n70e839ebc78b
28. https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2025_09_yoyaku.pdf
29. AI 自律発明をめぐる議論の全体像, https://yorozuipsc.com/uploads/1/3/2/5/132566344/29fba7e9f9171a7bfb70.pdf
30. 特許法上の発明者について, https://www.tm-pat-law.com/letter/chizai_prism202412_02.pdf
31. AIの発明者性について判示した東京地裁判決, https://www.nagashima.com/publications/publication20240521-1/
32. AI生成物の著作権・特許｜人の創作的寄与とAI発明の実務, https://yanagisawa-lawoffice.com/ai-generated-content-copyright-patent/
33. AI を利活用した創作の 特許法上の保護の在り方に関する調査研究, https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2023_03.pdf
34. USPTO、発明者適格に関するガイドラインを改訂し, https://kilpatricktownsend.jp/070-uspto-issues-revised-inventorship-guidance-japanese/
35. https://www.jonesday.com/ja/insights/2025/04/blurring-the-line-between-the-dry-and-wet-lab-joint-inventorship-in-ai-assisted-life-science-inventions
36. Revised USPTO guidance on inventorship for AI-assisted inventions, https://www.repository.cam.ac.uk/items/623d10be-341e-4314-90c1-b2b1a086da5a
37. https://www.fenwick.com/insights/publications/some-ai-discovered-drugs-carry-

more-ip-risks-than-others-heres-why
38. Inventorship and Authorship - PMC - NIH, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4632863/
39. PURDUE PHARMA v. BOEHRINGER INGELHEIM GMBH | Fed. Cir., https://www.casemine.com/judgement/us/5914b9c9add7b0493478d25e
40. rethinking patent law in the age of generative AI - Oxford Academic, https://academic.oup.com/jlb/article/13/1/lsag014/8566432
41. 特許法第104条の3 - 今岡憲特許事務所, http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo1400-1499/yougo_detail1422.html
42. Can AI Draft a Complete Patent Application? - Patsnap Eureka, https://eureka.patsnap.com/resources/blog/articles/can-ai-draft-a-complete-patent-application/
43. Artificial Intelligence (AI) guidance updates - USPTO, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/business-methods-ai-guidance-sept-2024.pdf
44. Claude's AI Watermark and the Patent Risks - Founders Legal, https://founderslegal.com/ai-watermark-patent-risks/
45. New Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in, https://www.manatt.com/insights/newsletters/intellectual-property-law/new-guidance-on-use-of-artificial-intelligence-bas
46. Tear down the wall§: why requiring the FDA and the PTO to share, https://academic.oup.com/jlb/article/13/1/lsag007/8665508
47. in the united states district court - GovInfo, https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-nmd-1_10-cv-00433/pdf/USCOURTS-nmd-1_10-cv-00433-2.pdf
48. Regents of the University of Minnesota v. AT&T Mobility LLC, 0, https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/minnesota/mndce/0:2014cv04666/144067/740/
49. United States v. Heppner - Harvard Law Review, https://harvardlawreview.org/blog/2026/03/united-states-v-heppner/
50. AI Is Not Your Lawyer: Federal Court Rules AI-Generated, https://www.bakerlaw.com/insights/ai-is-not-your-lawyer-federal-court-rules-ai-generated-documents-are-not-privileged/
51. AI and Legal Privilege: Key Takeaways from US v. Heppner, https://www.globalpolicywatch.com/2026/03/ai-and-legal-privilege-key-takeaways-from-us-v-heppner/
52. The Patent Process for AI-Assisted Inventors (2026), https://www.hahnpatent.com/guides/patent-process-for-ai-assisted-inventors-2026
53. MPEP 602.01(c) Correction of Inventorship, Name of Inventor, and, https://www.bitlaw.com/source/mpep/602-01-c.html
54. Invent or Don't Invent ... There is no try | Burris Law, PLLC, https://burrisiplaw.com/invent-or-dont-invent-there-is-no-try/
55. Change Summary for the Ninth Edition, Revision 10.2019 ... - USPTO, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/e9r10-2019/mpep-0005-chang

e-summary.pdf
56. Protecting Artificial Intelligence Inventions, Workflow and Data, https://www.marshallip.com/artificial-intelligence/
57. Instructions Regarding the Ninth Edition - USPTO, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/e9r0/mpep-0005-change-summary.pdf