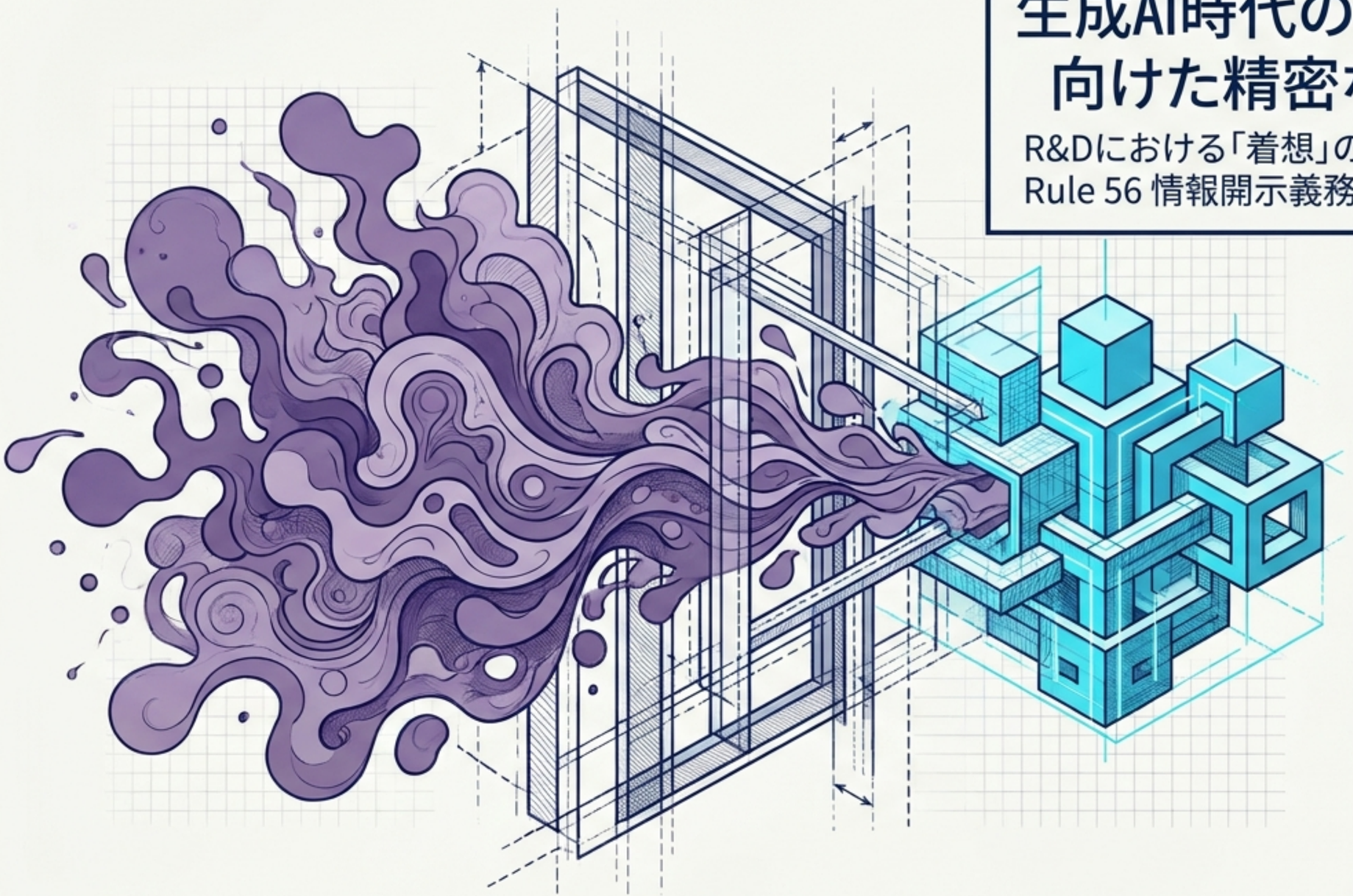
生成AI時代の米国特許確保に向けた精密な証拠設計図

R&Dにおける「着想」の立証と
Rule 56 情報開示義務への実務的アプローチ



対象読者：R&D役員 / 知財最高責任者 / 社内法務 / 弁理士

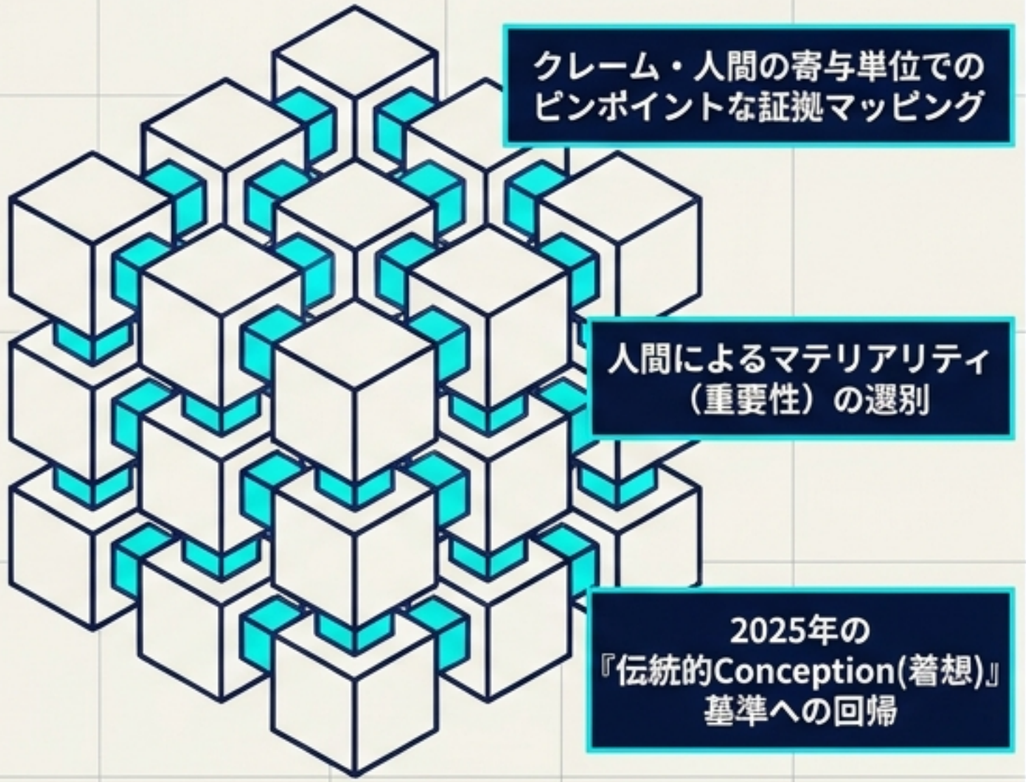
Gemini Notebook

「量」への依存から「精度」のガバナンスへのパラダイムシフト

過去の神話 (The Old Myth)



新たな現実 (The New Reality)



日本企業が米国で有効な特許権を確保するための唯一の解は、「無差別なログ保存」ではなく、クレーム単位で選別された「リスクベースの証拠ガバナンス」の実装である。

Gemini Notebook

2025年の米国特許実務における厳しい現実

2025年1月19日

IDS Size Fee（情報開示の従量課金）導入

累積50件超で$200、100件超で$500、200件超で$800のペナルティ。無差別な「Dumping（丸投げ）」はコスト面で破綻。

2025年11月28日

2024年AI発明者ガイダンスの全面撤回（Rescinded）

AI専用の発明者基準は消滅し、純粋な「伝統的Conception (着想）テスト」への回帰が確定。

重要: AIは法的に「単なる道具」に戻った。AIへのプロンプト入力自体ではなく、クレームの全要素について「どの自然人が、いつ、具体的かつ確定した技術的解決を心の中に形成したか」という伝統的証拠がすべてを左右する。

Gemini Notebook

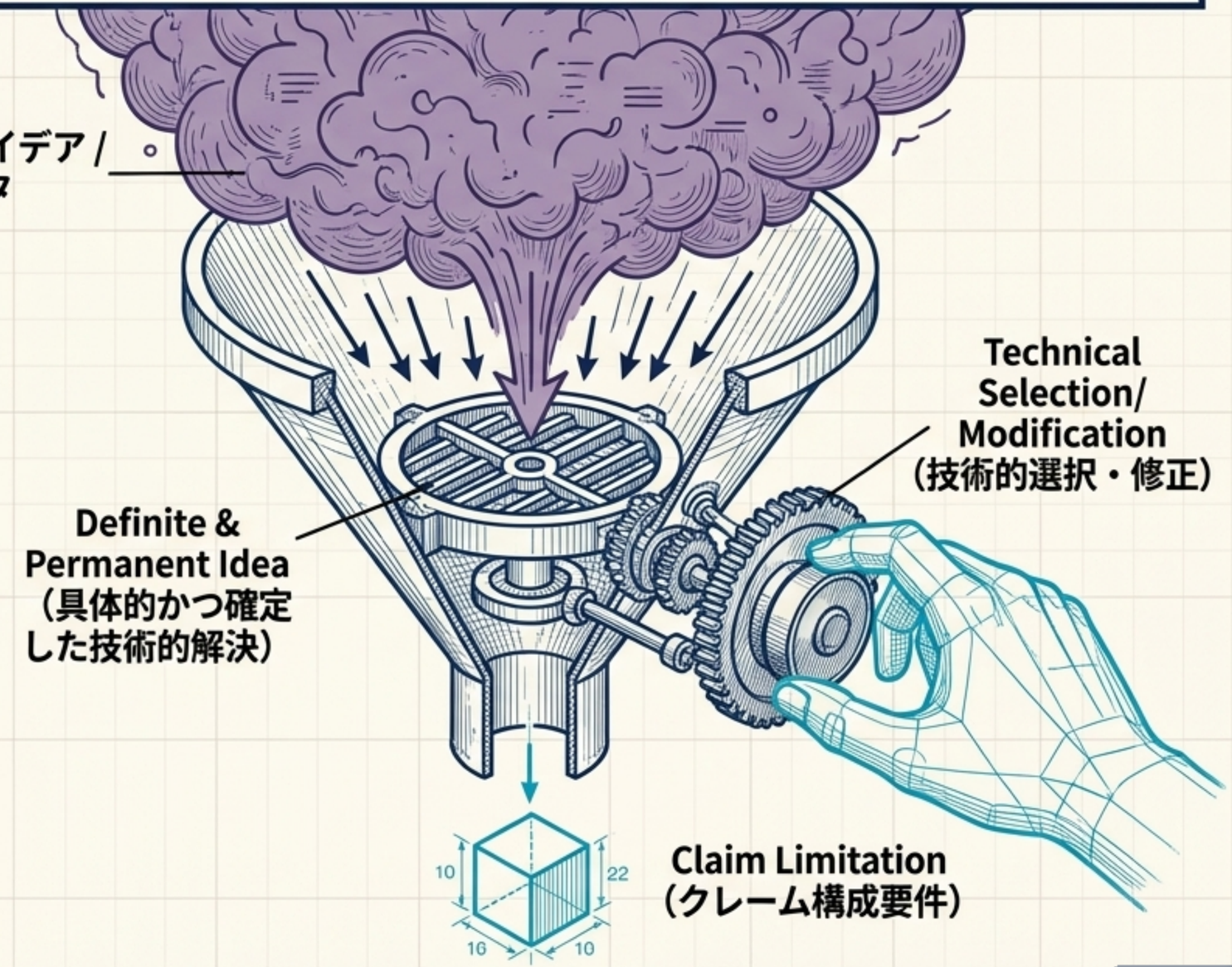
日米特許実務の「致命的なギャップ」

	【日本】(Japan)	【米国】(US)
発明者の認定	プロジェクト参加者やプロンプト記入者を広範に認定可能。	AIは不可。クレームごと（limitation単位）に自然人の実質的寄与（Conception）の厳密な紐付けが必要。
先行技術の開示	出願時に知っている文献公知発明の記載が中心。	Rule 56に基づく継続的な開示義務。文献だけでなく、実験の失敗データや外国庁OA等も対象（Material Information）。
第一国出願の粒度	まずは「薄く」出し、PCTで肉付けする戦略が許容されがち。	Amgen判決等に基づく§112要件。最初の出願に十分な優先権サポートがないと致命傷。
優先権サポート	国内優先権を用いて後から実施例を大量追加することが一般化。	第一国出願時点での Written Description / Enablement が厳格に問われる。

警告：日本国内の知財習慣をそのまま米国出願に適用することは、権利行使不能 (Unenforceability) や無効化のトリガーとなる。

Gemini Notebook

着想（Conception）漏斗：AIの出力が「特許」に変わる瞬間



誤解：「プロンプトを書いた人＝発明者」
「AI出力を選んだ人＝発明者」

真実：プロンプトは単なる証拠。自然人がクレームの全限界（limitations）を理解し、特定の解決として説明・検証できる状態に昇華させて初めて「Conception」が成立する。

Gemini Notebook

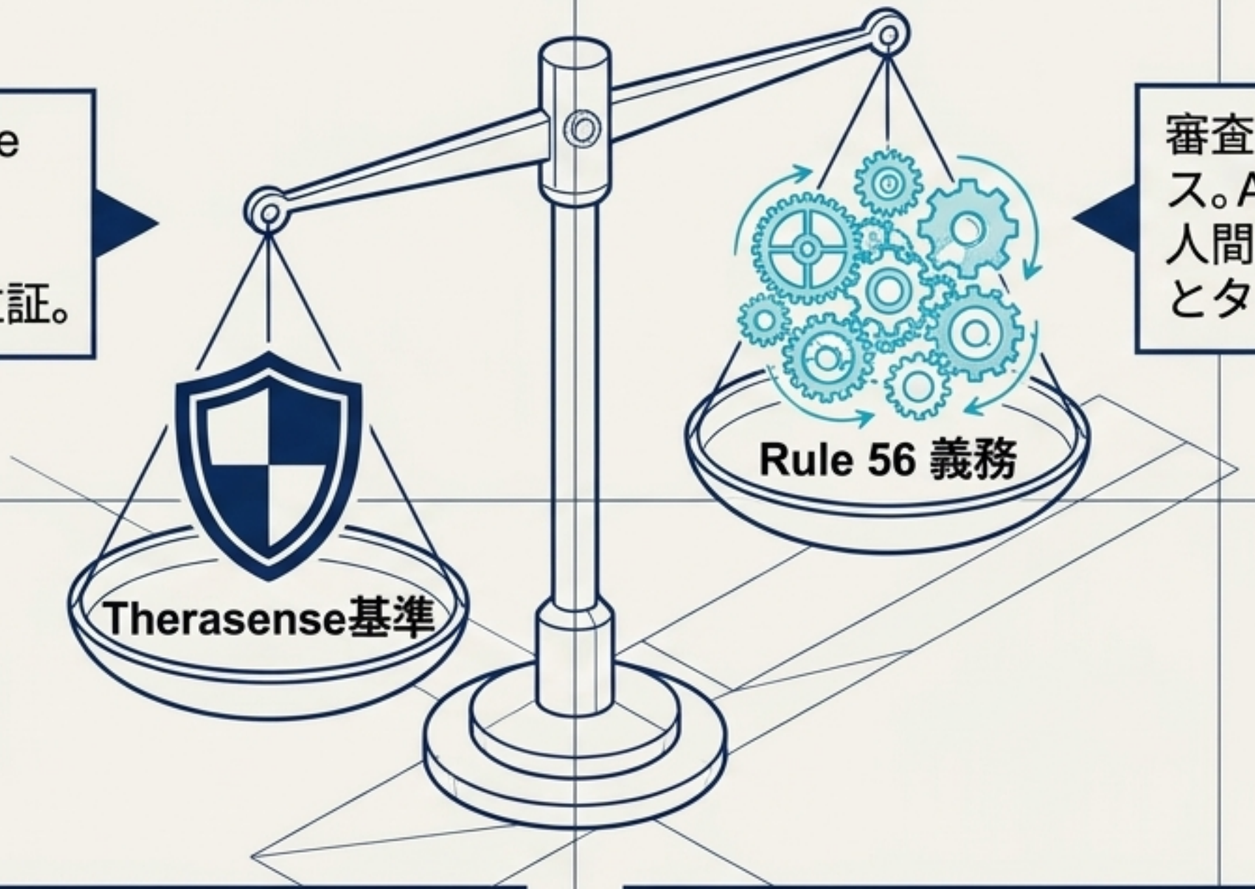
生成AIの利用シナリオ別「発明者」認定・証拠マトリクス

	AI利用シナリオ	認定リスクと影響	実務上要求される証拠
Low Risk	AIを文章化/作図ツールとして利用	人間が課題と構成を具体化済。AIは単なるDrafting。	AI投入前の設計メモ・構成図
Medium Risk	AIが10案提示し、人間が1案を選択・改良	選択・改良がConceptionになり得る。	比較表、選択の技術的理由、設計変更ログ
Medium Risk	AI生成案を人間が実験し、機能条件を発見	実験による条件発見がConceptionの鍵。	実験計画、失敗例、条件変更の生データ
High Risk	抽象的課題のみを与え、AIが初の具体案を提示	人間が後から「認識しただけ」ではConception説明が困難。	AI出力前後での人間の選択・修正箇所とその技術的根拠
Critical Risk	AIが最終構成を生成し、そのまま採用	人間を発明者にできない重大リスク。	クレームからの除外、または人間による追加Conceptionの明確化が必要

Gemini Notebook

Rule 56と「IDS丸投げ」の終焉

訴訟での防御（Inequitable Conductの成立基準）。
But-for materiality と
Specific intent の厳格な立証。



審査中の予防的コンプライス。AIツールに丸投げ不可。
人間による合理的な調査
とタグ付けが必須。

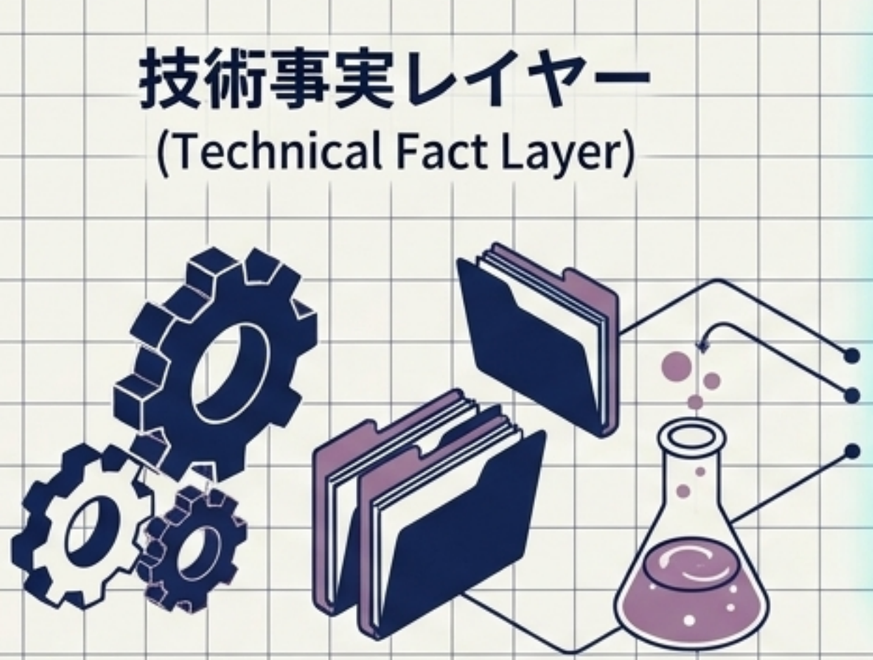
Therasense判決の厳しい基準を盾にして「Rule 56の対象外」と自己判断するのは致命的。
予防的コンプライアンス（Rule 56）と訴訟防御（Therasense）は二層構造である。

AI検索ツールで見つけた大量の文献を「無検討で提出（Dumping）」することは許されない。
USPTOは自然人による情報の合目的的なレビューとマテリアリティ評価を要求している。

Gemini Notebook

証拠保全と秘匿特権を両立する「2層データ・ファイアウォール」

技術事実レイヤー
(Technical Fact Layer)



誰が、いつ、何を考え、
AIが何を返し、何を実験したか。
（R&Dノート、Gitコミット、実験ログ）



法的評価レイヤー
(Legal Evaluation Layer)

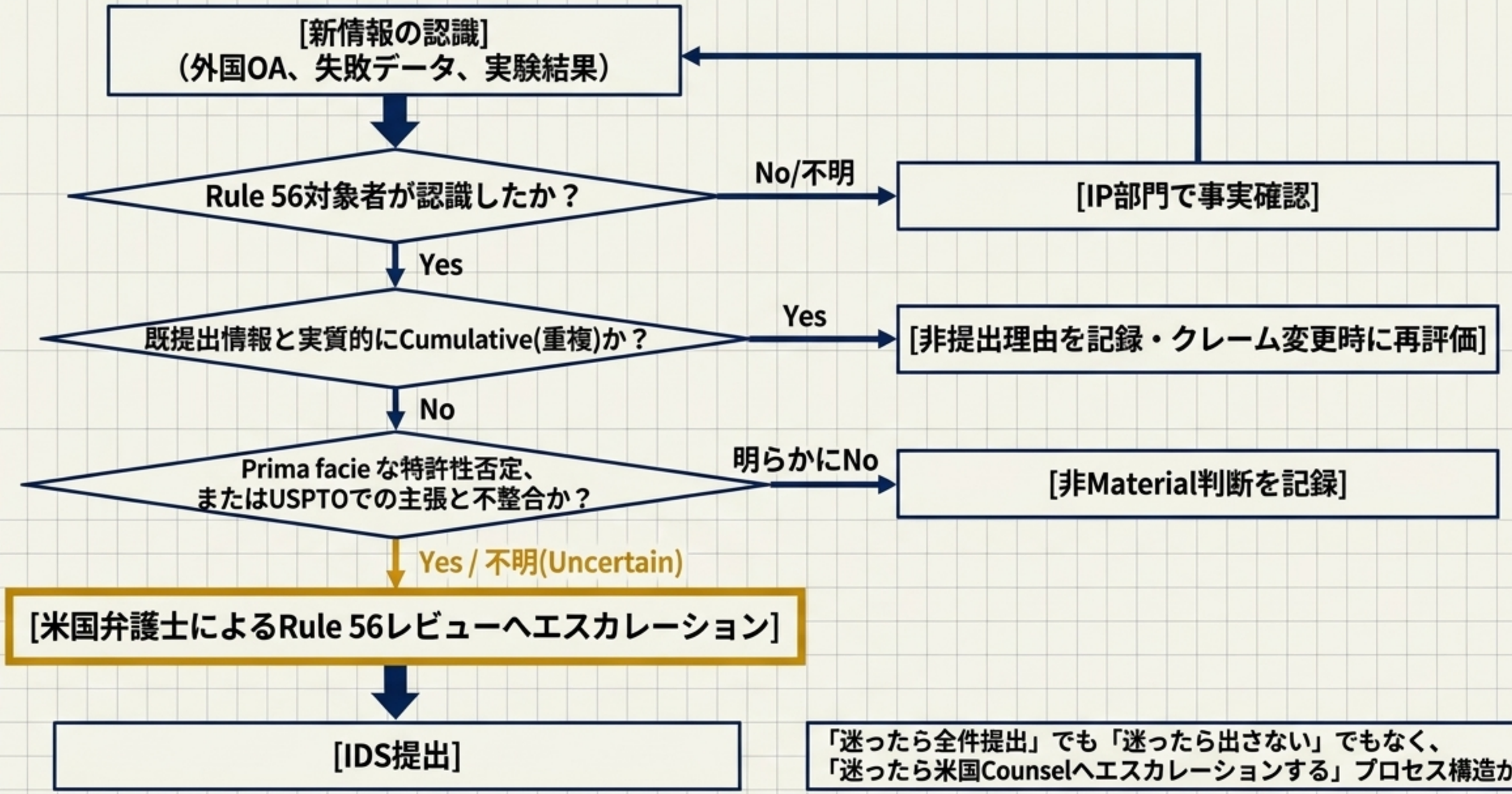


誰を発明者とするか、何をIDS提出するか
についての弁護士による法的助言。
（IDSメモ、発明者判定オピニオン）

警告: 研究ノートの件名に無差別に「Privileged（特権）」と記載するだけの運用は、特権保護（In re Queen's University 基準）を破壊し、ディスカバリ（証拠開示）時に致命的なリスクを生む。事実と法的評価を物理的・運用的に分離せよ。

Gemini Notebook

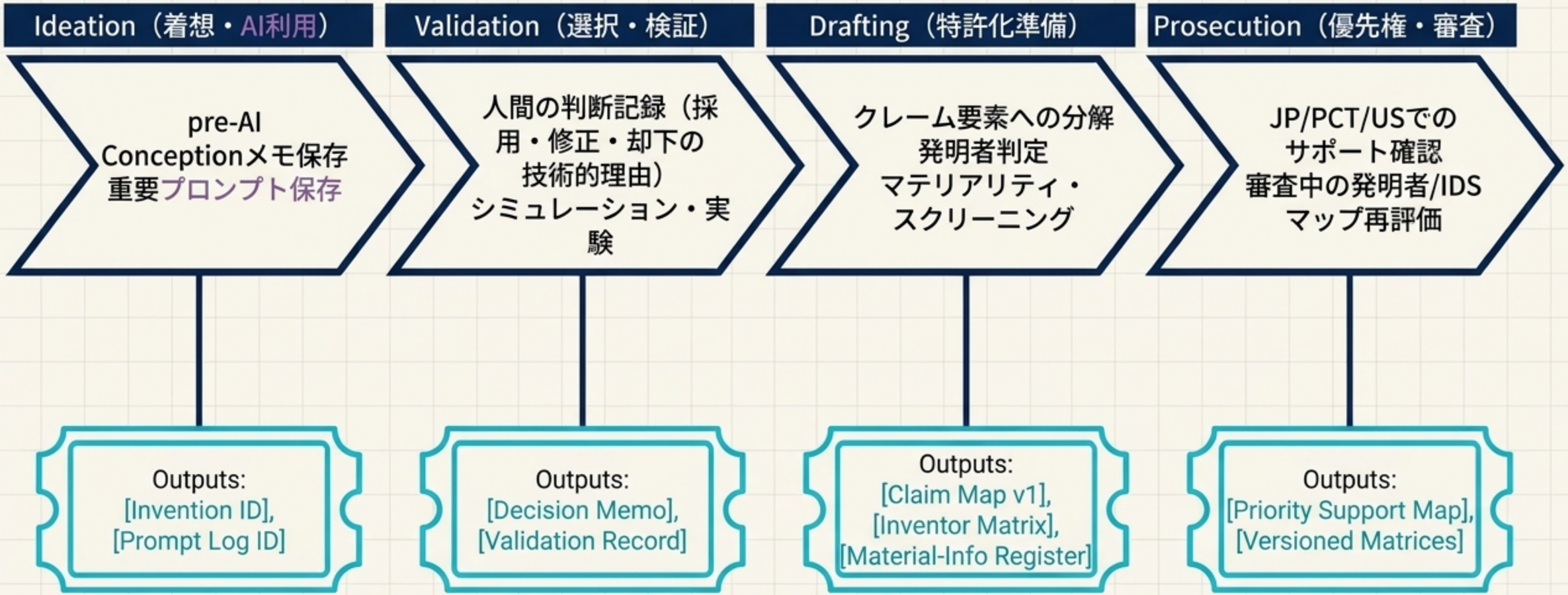
Rule 56 IDS マテリアリティ判定・エスカレーションフロー



「迷ったら全件提出」でも「迷ったら出さない」でもなく、
「迷ったら米国Counselへエスカレーションする」プロセス構造が必須。

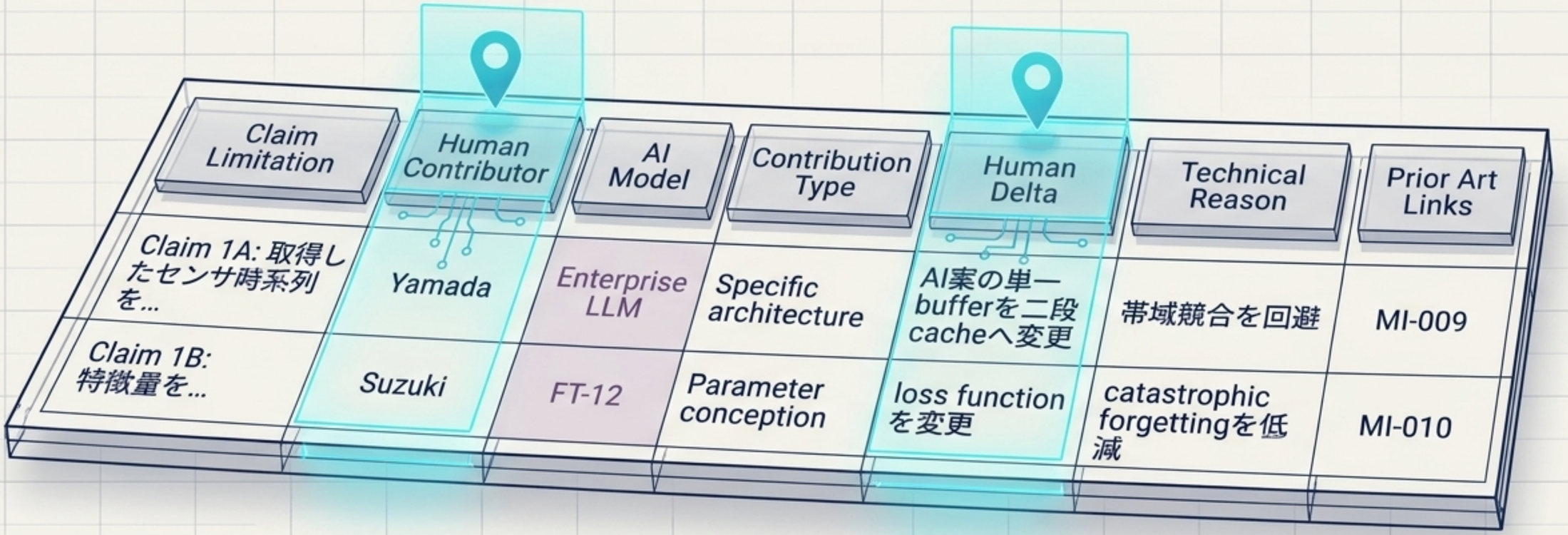
Gemini Notebook

生成AI対応型 R&D～出願パイプライン（SOP）



Gemini Notebook

クレーム単位・発明者マッピング・データベース



Claim Limitation	Human Contributor	AI Model	Contribution Type	Human Delta	Technical Reason	Prior Art Links
Claim 1A: 取得したセンサ時系列を…	Yamada	Enterprise LLM	Specific architecture	AI案の単一bufferを二段cacheへ変更	帯域競合を回避	MI-009
Claim 1B: 特徴量を…	Suzuki	FT-12	Parameter conception	loss functionを変更	catastrophic forgettingを低減	MI-010

重要概念: 発明者は出願時の「固定属性」ではない。Pannuの共同発明者要素に基づき、クレーム補正のたびに変動する「クレームセットと連動した変数」として管理せよ。

Gemini Notebook

生成AI特許オペレーションのRACIマトリクス

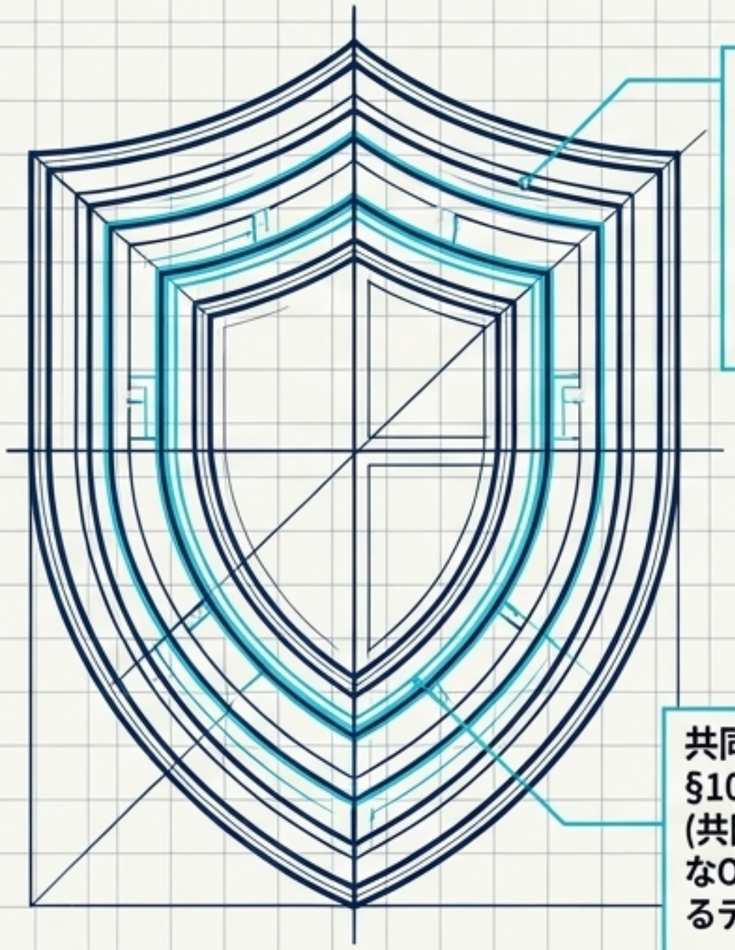
業務プロセス	R&D部門	日本IP部	米国弁護士	データ・法務
AI利用ログ・技術寄与記録	[R]	[C]	[I]	[I]
クレーム分解・発明者判定	[C]	[R]	[A] [C]	[I]
Rule 56 最終判断	[C]	[R]	[A]	[I]
AI Vendor 承認・JRA/契約	[I]	[C]	[I]	[A]

Strategic Insight
米国弁護士をすべてのAIセッションに介在させる必要はない。技術記録はR&Dで完結させ、「発明者判定」「マテリアリティ」「優先権」「秘匿特権」の判断点（フリクション・ポイント）のみを法務ルートへ エスカレーションすることで、コストと証拠価値を最適化する。

Gemini Notebook

米国訴訟と越境データリスクを制する「盾と矛」

Shield (防御 - コンプライアンスと防衛)



越境データ・情報セキュリティ:
経済安全保障(特許非公開)、営業秘密指針対応。未公開発明はOn-prem環境限定。

共同研究ガバナンス:
§102(c)に基づくJRA(共同研究契約)と適切なOwnership管理によるディスカバリ防御。

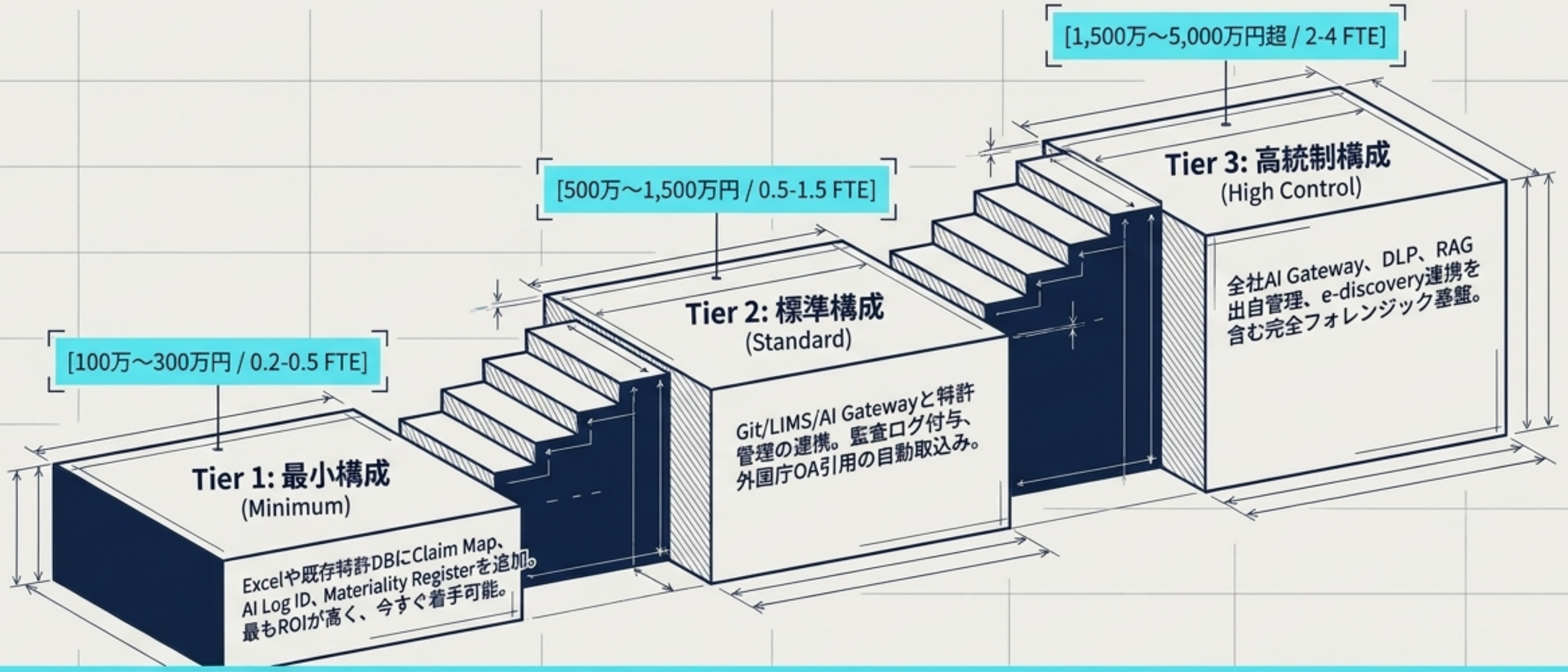
Sword (矛 - 訴訟での強力な立証)

§112 (Enablement) 攻撃の撃退:
AIが生成した大量の「予言的」実施形態に対し、検証済み範囲とネガティブデータ (失敗境界) を証拠化。

Inventorship/Rule 56 攻撃の撃退:
独立資料（AI前後の人間前後の人間差分）による裏付けと、履歴化されたMaterial-Info Registerによる透明性の証明。

Gemini Notebook

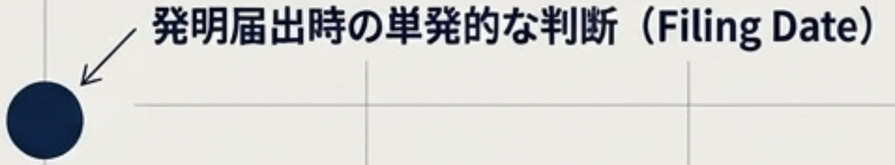
リスクベースの証拠ガバナンス導入ロードマップと投資対効果



インサイト: 最初から数千万円のシステム投資は不要。「①クレーム別発明者マップ」「②重要AIセッションの証拠化」「③外国OA連携」「④優先権サポート評価」の4点に絞ることで法的価値の大部分を獲得できる。

Gemini Notebook

出願時の「点」から、継続的クレーム管理の「線」へ



クレームごとの継続的な証拠・開示管理

生成AI時代において最も重要な発想の転換は、「特許出願時に発明者を決める」
という静的な点で、での処理を捨てることである。
真に必要なのは、R&Dの最初のプロンプトから、クレーム補正、審査中のマテリアル情報開示に至るまで、
人間の着想 (Conception) と検証の軌跡を連続した「証拠のアーキテクチャ」として統合し続けることである。
この規律こそが、米国訴訟における最強の防御となる。

Gemini Notebook