

生成 AI による米国特許コスト削減の可能性

—知財実務情報 Lab セミナー報告—

2025 年 10 月 1 日、知財実務情報 Lab が開催したオンラインセミナーにおいて、竹内茂樹氏（カリフォルニア州弁護士／パテントエージェント／弁理士）が「生成 AI 活用による米国特許コスト削減の実務」と題して講演を行った。本稿では、セミナー内容と提示された具体策を、実務者向けに整理して紹介する。

米国特許の高コスト構造

竹内氏はまず、米国特許権利化における費用構造を提示した（スライド p.3）。

- 出願段階：日本代理人費用 25～35 万円＋翻訳費用 15 万円程度
- 米国出願費用：庁費用 15～20 万円＋代理人費用 30 万円程度
- 最大の負担：オフィスアクション対応（20～70 万円／回）

図表（スライド p.3「特許権利化コスト概要」）は、出願から OA 応答に至る費用の流れを示し、「OA 対応費用こそが最大のコスト要因」であることを明確化している。

コストが下がらない悪循環

スライド p.6 の模式図では、日本側が「米国代理人費用を減らすため自国内で応答案を作成」し、米国代理人は「最低限の対応に留める」結果、補正や反論が不十分となり OA が増加する、という悪循環が描かれている。

この構造的問題を前提に、竹内氏は **生成 AI を活用した合理的なコスト削減策** を提示した。

提案された二つの生成 AI 活用策

1. 出願前の従属クレーム自動生成

スライド p.9-12 の「デモ 1」では、Apple 社の「スライドによるスマートフォンのロック解除特許」を題材に、ChatGPT や Gemini を用いて従属クレームを生成する実例が紹介された。

- ねらい（スライド p.8）
 - 審査官が発明を初期段階で理解しやすくなる
 - 許可可能クレームの発見確率が向上
 - ファースト OA での早期決着が可能に
- 利点（スライド p.12）
 - クレーム数を増やすことで OA 回数を減らし、コストを抑制

- 多様な従属クレームにより、無効化リスクを低減

表（スライド p.11）は、Gemini／ChatGPT／Copilot で自動生成されたクレーム内容を比較し、ツールごとの特徴を示している。

2. OA 応答方針の早期決定

スライド p.13-14 の「デモ 2」では、米国代理人が従来必ず行っていた**応答コメント作成を AI に代替**する提案が示された。

- **ねらい**（スライド p.13）
 - コメント作成を廃止 → 代理人は本質的業務に集中
 - 早期に AI で応答案を作成し、手戻りを防止
 - 米国実務に即した応答方針を日本側で検討可能に

実際の OA 文書を入力し、**拒絶理由ごとに合理性の判定・補正案提示**をテーブル形式で出力するプロンプト例も公開された（スライド p.15-18）。

囲み記事：実務に使える「生成 AI プロンプト例」

（A）従属クレーム自動生成（スライド p.10）

添付の明細書と図面を参照し、既存クレームを変更せず、一以上の従属クレームを追加せよ。

- 明細書記載の効果に基づく特徴を記載
- 使用する文言は明細書の記載に準拠
- 侵害立証が容易な特徴を優先
- Patentable weight がない限定は禁止
- 各クレーム末尾に参照段落番号と日本語訳を併記

（B）OA 応答方針策定（スライド p.15-18）

OA 文書中の拒絶理由をすべて抽出し、テーブル形式で整理。

- 各拒絶理由の合理性を判定
- 補正が必要か否かを明示
- 可能な補正案を 3 件提示（英語＋日本語訳付き）
- 引例との対応関係を要素ごとにテーブル化

これらのプロンプトは、**即活用可能なテンプレート**、知財担当者にとって高い有用性を持つ。

デモ 3：特許法第 101 条拒絶対応

さらにスライド p.33-39 では、**ソフトウェア関連発明の 101 条拒絶**を対象に、Gemini 2.5 を用いた分析デモが披露された。USPTO の適格性テスト（Alice テスト）に基づき、拒絶理由を分類し、合理性の有無や反論・補正案を自動生成する仕組みが紹介された。

運用モデルと実務的意義

スライド p.40-41 の「運用例」では、OA 受領から応答指示、代理人へのフィードバックまでの流れが示されている。生成 AI を介在させることで、

- コメント作成・形式文書作成を省略し工数削減
- 米国代理人は本質的な分析・起案に集中
- 英文指示書による誤解の減少

という 日米双方にとっての **Win-Win モデル** が描かれている。

まとめ

- **最大のコスト要因**は高いアワリーレートと OA 回数（スライド p.42）
- **解決策**は
 1. 出願前に生成 AI で従属クレームを追加
 2. 応答コメントを AI で作成し、代理人は本質業務に集中
- **効果**は OA 回数の削減と費用対効果の向上、品質担保

竹内氏の提案は、単なるコスト削減策ではなく、**知財実務フローそのものを生成 AI 時代に最適化する戦略的提案**である。