

USPTO、AI支援発明者認定の新ガイダンスを公表し、 2024年ガイダンスを全面撤回

筆者：ジョナサン・オーシャ (*Jonathan P. Osha*、弊所パートナー)

米国特許商標庁（USPTO）長官 John Squires 氏が、2025年11月28日に、AI支援発明の発明者認定¹に関する新たなガイダンスを公表し、2024年2月13日に前任長官 Vidal 氏により発出されたガイダンス²を明示的に全面撤回しました。人間がAIツールを利用して発明を創出した場合に発明者として認められる人間の活動の基準が論題となっています。

AIシステムを発明者として記載できないということは、十分に理解されており、改訂前と改訂後のガイダンスのどちらにおいても問題になっていません。議論すべき重要な点は、AIシステムがますます強力になり続けるため、人間がそのようなシステムをツールとして利用して発明に至ったがその人間はプロンプトを入力する以上のこととはしなかったという状況が起こり得ることです。確かに、人間対AIの相対的な貢献度の全体的な範囲は、人間による最低限の貢献度からAIシステムによる最低限の貢献度までと想像することができます。更に、AIシステムがどのように利用されたかだけでなく、その結果がどのように使われたかも重要です。人間がその結果から予期せぬものを認識したか。その結果は選ばれて検証されたものか、変更されたものか、それとも、改良されたものか。これらの点と他の多くの可能なシナリオによって、これは、少なくとも米国において今のところ明確さに欠ける法律の複雑な領域となっています。

2024年ガイダンスでは、共同発明者認定に関する既存の法律から類推することでこのトピックに光を当てました。具体的に、米国特許法に基づき、人間が

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/28/2025-21457/revised-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions>

² <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions>

(別の人間との) 共同発明者認定の状況においてその人間が発明者として認められるかの判断は、その人間がクレームに記載の発明に対し「重大な貢献」(significant contribution) をしたか否かということが要となっています。「重大な貢献」は次に、1998年に連邦巡回区控訴裁判所が下した同名判決³によって確立された「*Pannu* ファクター」により定義されました。

- (1) 発明の着想または実施化に重大な形で貢献すること。
- (2) 発明全体の範囲と比較して、クレームに記載の発明に質的に無視できない貢献をすること。
- (3) 単に既知の概念及び／または技術の現状を他の発明者に説明する以上のことを行うこと。

2024年ガイダンスにおいて採用されたこのアプローチは、既存の法律に基づいた、AI活用コンテキストにおいて起こり得る難しい発明者認定シナリオの判断基準となる枠組みを提供したので、ある程度の訴求力がありました。2024年ガイダンスはまた、少なくとも1人の発明者が自然人であれば、発明が特許の保護対象となり得ることを承認し、つまり、AIシステムによる貢献度の重大さに関係なく、AIシステムによる貢献度が特許性を否定することはないという点においても歓迎されました。その一方で、(本記事の筆者を含む)評論家は直ちに、人間／AIの場合に*Pannu* ファクターを適用することは完全に適切なわけではないことを指摘しました。*Pannu* ファクターは、一人間が共同発明にした貢献度の重大性を判断するために用いられるものであり、そのような貢献を同様にした少なくとももう1人の別の人間の存在が本質的に必要です。

最近公表された2025年ガイダンスは、2024年ガイダンスを全面撤回し、*Pannu* ファクターの適用を素早く終わらせました⁴。

³ *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)

⁴ 90 FR 54636 (Nov. 28, 2025) (引用箇所省略)

Pannu ファクターは、複数の自然人に対する共同発明者認定の判断時にのみ適用される。1人の自然人のみがAI支援発明の発展に関わった場合、AIシステムは人間ではないから、「共同発明者」とならず、よって、分析する共同発明者認定問題は存在しない。そのため、*Pannu* ファクターは適用不可である⁵。

2025年ガイダンスによれば、発明者認定に関し、全ての発明には同一法的基準が適用され、「AI支援発明に対する個別の又は変更された基準は存在しない」ことが明確となりました⁶。2025年ガイダンスにおいて、発明者認定の従来の米国基準が参照され、以下の通り、説明されました⁷。

発明者認定の判断は事実関係によって大いに左右されるものである。その論題は、自然人がクレームに記載の発明の全ての限定の知識を持ち、それによって、『発明が発明者の頭の中に明白に定義されているから、発明の実施化には、過度の調査又は実験なしで通常の技術だけが必要となる』かである。着想の分析は、発明を具体的に説明するという発明者の能力にかかる。そのような説明ができなければ、発明者はのちに、頭の中に思い描いた発明の完全なイメージを客観的に証明することができない。

2025年ガイダンスによって発明者認定の同一法的基準が全ての発明に適用されることを確認できたのは有用ではありますが、2024年ガイダンスで良くも悪くも対処しようと試みた複雑なシナリオに関する実用的な指針は、2025年ガイダンスからほとんど示されていません。そのために、イノベーション・コミュニティは、これらのシナリオのいくつかが今後の判決において対処されるのを待つしかありません。それまでの間に、AIツールを発明の創出過程の一部とし

⁵ この声明は概念が微妙に混同されています。米国特許法により、自然人のみが「発明者」として認定されることができ、その用語が条文に使われているため、自然人のみを特許出願の発明者欄に記載することができることは明らかです。*Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207, 1212 (Fed. Cir. 2022). *Thaler* 判決において、(判決の争点ではなかったから) 答えなかったのは、AIシステムが発明に貢献をし、もしその同じ貢献は人間がしたならば、AIシステムは発明にその人間の発明者地位に相当する貢献をすることができるかです。これはオープンクエスチョンであり、分別のある人なら同意しないでしょう。

⁶ 同上

⁷ 同上(54637より)(引用箇所省略)

て利用する発明者が、システムをどのように訓練したか、どのプロンプトを使ったか、どの結果の事後的分析又は変更をしたかを含む、自身の貢献を詳細に記録し続けることを強く推奨します。この分野における今後の判決は、少なくとも一部において、人間の発明者が、発明を創出した時に自身の「頭の中に思い描いた発明のイメージ」として、何を客観的に証明できるかにかかる可能性は高いと思われます。