

<米国>



改訂版米国特許商標庁発明者ガイダンス：AI支援発明について

HSML P.C.
Founding member
Douglas P. Mueller

米国特許商標庁（USPTO）は、AI支援発明における発明者資格に関する改訂ガイダンス（「改訂ガイダンス」、2025年11月28日付連邦官報）を発表した。これにより2024年2月のガイダンス（「従来ガイダンス」）は廃止される。

従来のガイダンスは、AI支援発明を請求する出願において人間が発明者として記載される可能性を判断するにあたり、共同発明者としての資格要件に関する *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d (Fed. Cir. 1998) 判決の要素に従っていた。Pannu 判決によれば、共同発明者は (a) 発明の構想または実施に何らかの重要な方法で貢献し、(b) 発明全体と比較して質的に軽微ではない貢献をクレームされた発明に対して行い、(c) 実際の発明者に対して単に周知の概念や現時点の技術水準を説明する以上の行為を行う必要がある。

改訂ガイダンスは、複数の人間発明者が関与する場合、共同発明者資格の判断基準としてパンヌ判決が適用される点を強調している。連邦巡回区控訴裁判所は、現行法下では人間のみが発明者として認められると、以前判断した。法改正がなされない限り、AIシステムはどれほど高度化しても米国で発明者として記載されることは不可能である。したがってパンヌ判決はAI支援発明における発明者資格の問題には適用されない。AI支援発明に関与した人間が、完全な人間による共同発明に対するパンヌ基準を満たすことで必ずしも共同発明者となるわけではない。

改訂ガイダンスは「発明者資格を判断する同一の法的基準が、発明プロセスにAIシステムが使用されたか否かを問わず、全ての発明に適用される。AI支援発明に対して新たに、別個に、または修正された基準が創設されることはない」と述べている。根本的な問題は、記載された発明者が、請求された発明の全ての限定事項について、通常の技能者が広範な研究や実験を必要とせずに発明を具体化できる十分な知識を有していたかどうかである。

改訂ガイダンスは、現在の形態のAIを主に発明者が使用するツール（実験装置、ソフトウェア、データベースなどのツールに類似）と位置付けている。ただし、人間の発明者が有している知識が、請求項に係る発明の完成と評価されるほどには至っていない

可能性も認めている。改訂ガイドランスはさらに、出願データシートに記載された発明者が実際の発明者と推定される点を指摘している。MPEP 2157 で示されるように、記載された発明者名が請求発明の実際の発明者名と異なることが審査官に判明した場合、35 USC § § 101 および/または 115 に基づく拒絶が生じる可能性がある。

AI と知的財産の多くの側面と同様に、AI 支援発明における発明者問題も、裁判所による明確な指針が示されるか米国議会が対応するまでは未解決のままである。それまでは、AI 支援下で研究を行う場合、審査または訴訟において人間の発明者が請求された発明を完全に考案したかどうか争点となった場合に備え、AI の使用方法（例：提供したプロンプトと得られた結果）を記録しておくべきである。改訂ガイドランスは、発明者による AI 使用に関する関連情報を米国審査官に開示する出願人の義務について言及していないものの、不適切な発明者指定が審査官にとって潜在的に重要となり得る点は、特に AI の使用が一般知識レベルの問い合わせを超える場合には、AI 支援について審査官に助言する義務を示唆している。

本見解は著者個人の見解であり、HSML P.C. またはそのクライアントの見解ではありません。

(邦訳：当研究所)

< the United States >



Revised USPTO Inventorship Guidance for AI-assisted Inventions

HSML P.C.
Founding member
Douglas P. Mueller

The USPTO issued revised guidance concerning inventorship for AI-assisted inventions (“revised guidance”, November 28, 2025 Federal Register). This rescinds the February 2024 guidance (“previous guidance”).

The previous guidance followed the factors for qualification as a joint inventor from *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d (Fed. Cir. 1998) in determining whether a human could be a named inventor of an application claiming an AI-assisted invention. Under *Pannu*, a joint inventor must (a) contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention, (b) make a contribution to the claimed invention that is not insignificant in quality as measured against the full invention, and (c) do more than merely explain well-known concepts or the current state of the art to the actual inventors.

The revised guidance emphasizes that *Pannu* controls joint inventorship when multiple human inventors are involved. The Federal Circuit previously found that only humans qualify as inventors under the current statute. Until the law is changed, AI systems cannot be named as inventors in the US no matter how sophisticated they become. *Pannu* thus cannot control questions of inventorship for AI-assisted inventions. A human involved in an AI assisted invention will not necessarily qualify as a joint inventor by meeting the *Pannu* standard for fully-human joint inventions.

The revised guidance states “that the same legal standard for determining inventorship applies to all inventions, regardless of whether AI systems were used in the inventive process. No new, separate or modified standard is created for or applies to AI-assisted inventions.” The basic issue is whether the named inventor(s) possessed sufficient knowledge of all the limitations of the claimed invention for one of ordinary skill to reduce the invention to practice without the need for extensive research or experimentation.

The revised guidance characterizes AI in its current form primarily as a tool that inventors use, analogous to tools such as laboratory equipment, software, and databases. However, it also recognizes the possibility of human inventors having knowledge insufficient to qualify as

conception of the claimed invention. The revised guidance further points out that the inventor(s) listed on the application data sheet are presumed to be the actual inventor(s). As seen in MPEP 2157, a rejection might arise under 35 USC §§ 101 and/or 115 if the examiner becomes aware that the listed inventorship is not the actual inventorship of the claimed invention.

As with many aspects of AI and intellectual property, the issue of inventorship in AI-assisted inventions will remain unsettled until definitive guidance comes from the courts or the US congress acts. Until then, when research is conducted with AI assistance, inventors should keep a record of how AI was used, e.g. the prompts provided and the results received, in the event a question were to arise in prosecution or litigation about whether the human inventor(s) fully conceived the claimed invention. Although the revised guidance does not discuss the applicant's duty to disclose relevant information about the use of AI by inventors to the US examiner, the potential relevance of improper inventorship to the examiner may suggest a duty to advise the examiner about AI assistance, particularly when the use of AI goes beyond inquiries on the level of general knowledge.

The views expressed are those of the author alone and should not be attributed to HSML P.C. or its clients.