

<米国>



米国特許商標庁 (USPTO)、AI 支援 発明に関する発明者資格の改訂ガイ ダンスを発表

Agmon Law
Founder & Director
Jonathan Agmon

2025年11月28日、米国特許商標庁 (USPTO) はAI支援発明に関する発明者資格の改訂ガイドライン(「ガイドライン」)を発行した¹。USPTOは、1998年のPannu事件に基づく2024年版ガイドラインを廃止した²。Pannu要素自体はAIに関連しないものの、2024年版ガイドラインはPannu要素を拡張し、各請求項に対して人間の発明者が「重要な貢献」を行うことを要求し、実質的にAIを共同発明者と扱っていた。

本ガイドラインは「AIシステムは人ではないため『共同発明者』となり得ず、共同発明者問題を検討する必要はない」と明確化³。重要な点として、生成AIやその他の計算モデルを含むAIシステム、あるいはその他の非自然人を発明者または共同発明者として記載する出願においては、全請求項に対し35 U.S.C. 101及び115に基づく拒絶をすべきと規定している。AIは、発明の構想過程(「発明者が、今後実際に適用される完全かつ機能的な発明について、明確かつ恒久的な構想を心中に形成すること」)の一部ではなく、人間の発明者が使用するツールと見なされる⁴。

本ガイドラインは意匠及び植物特許出願・特許にも適用される。植物に関しては、特許保護を受けるためには、発明者がその植物の独自性を認識し無性生殖で繁殖させたことに加え、当該植物の創出に貢献していなければならない⁵。

本ガイドラインは、AIツールを唯一の発明者として記載した外国出願に対する優先権主張は、たとえ当該外国出願が非自然人を共同発明者として記載することを認める国からのものであっても、受理されないことを明確にしている。この制限は、PCT国内段階として米国に提出される出願にも適用される。

(邦訳:当研究所)

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/28/2025-21457/revise-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions#footnote-2-p54636>

² Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).

³ Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1212 (Fed. Cir. 2022) (holding that only a natural person(s) may be listed as an inventor(s)).

⁴ Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994) (citing Sewall v. Walters, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994)).

⁵ In re Beineke, 690 F.3d 1344, 1352 (Fed. Cir. 2012).

< the United States >

USPTO issues Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions.

Agmon Law
Founder & Director
Jonathan Agmon

On November 28th, 2025, the USPTO has issued a revised inventorship guidance for AI-Assisted Inventions (“Guidelines”).¹ The USPTO rescinded its prior guidelines from 2024, which relied on the Pannu case from 1998.² While the Pannu factors did not relate to AI, the 2024 USPTO guidelines extended the Pannu Factors, requiring a human inventor to make a “significant contribution” to each claim, essentially treating AI as a joint inventor.

The Guidelines clarify that “AI systems are not persons and therefore cannot be “joint inventors” so there is no joint inventorship question to analyze.”³ Critically, the Guidelines provide that a rejection under 35 U.S.C. 101 and 115 should be made for all claims in any application that lists an AI system, including generative AI and other computational models, or other non-natural person as an inventor or joint inventor. AI is viewed as a tool used by human inventors and not a part of the conception process, which is “the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”⁴

The Guidelines also apply to Design and Plant Patent Applications and Patents. In relation to plants, to be entitled to patent protection, the inventor of a plant must have contributed to the creation of the plant in addition to having appreciated its uniqueness and asexually reproduced it.⁵

The Guidelines clarify that a priority claim to a foreign application that names an AI tool as the sole inventor will not be accepted, even if the priority foreign application comes from a country that allow the naming of non-natural persons as joint inventors. This limitation also applies to applications entering the US as a PCT national stage.

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/28/2025-21457/revised-inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions#footnote-2-p54636>

² Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).

³ Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1212 (Fed. Cir. 2022) (holding that only a natural person(s) may be listed as an inventor(s))

⁴ Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994) (citing Sewall v. Walters, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994)).

⁵ In re Beineke, 690 F.3d 1344, 1352 (Fed. Cir. 2012).