

## USPTO、庁への手続における AI の使用に関するガイダンスを公表

2024 年 4 月 19 日  
JETRO NY 知的財産部  
蛭田、田畑

USPTO は、4 月 11 日付の官報で USPTO への手続における AI の使用に関するガイダンス<sup>1</sup>を公表した。

これは、2023 年 10 月にバイデン大統領によって署名された、AI の安全性の確保および信頼性の高い AI の開発・活用のための大統領令<sup>2</sup>による取組みの 1 つとされる。

ガイダンスは、USPTO への手続に関わる実務者に対し、AI を使用する場合に適用される現行規則や同規則の適用例を紹介するものであり、実務者が AI を使用する際に生じるリスクを認識させ、そのリスクを軽減するための示唆を与えるものであると USPTO は説明をしている。

ガイダンスの概要は以下のとおり。

### <現行規則の紹介>

- USPTO への手続を行う者は、誠実かつ真摯に対応する義務(誠実義務)がある。誠実義務には、手続を行う者が特許性について重要であると考えられる全ての情報を開示する義務が含まれる。
- USPTO に提出する書類には、署名がなければならない。署名により、書類を提出する者は、書類の内容が正確であることを証明しなければならない。

### <規則の適用事例の紹介>

- USPTO への手続において、原則として AI の使用を報告する義務はないが、AI の使用が特許性判断において重要である場合には AI の使用を報告する義務がある。例えば、AI の支援を受けた発明の発明者適格に関するガイダンス<sup>3</sup>に示された不適格事例に該当する場合(自然人が発明に対して顕著な貢献がない場合)には、その旨を報告する必要がある。
- オフィスアクションへの応答の一部を AI で作成する場合などには、記載されている文献や主張の正確性を担保する必要がある。例えば、提出される書類に記載された内容が従来の法律だけでなく、最新の法律に基づいているか否かを確認することが求められる。
- AI などのツールを用いて USPTO のデータベースに機械的にアクセスしてデータマイニングを行うことは、USPTO の利用規約に違反し、当該ツールを使用するユーザーは USPTO へのアクセス拒否や法的処分の対象となり得る。

<sup>1</sup> <https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent>

<sup>2</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_lpnews/us/2023/20231031.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2023/20231031.pdf)

<sup>3</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_lpnews/us/2024/20240213.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2024/20240213.pdf)

- 商標の手續において、AI が生成した証拠、例えば、使用実態のない商標の使用を示す証拠などを提出しないように注意を払う必要がある。
- AI に USPTO への手續に関する内容を入力することにより、機密情報や顧客情報が第三者に開示されるおそれがある。また、実務者は AI が米国外のサーバーを利用する可能性に留意する必要がある。AI に入力されたデータが米国外に持ち出されると、輸出管理規制、国家安全保障規制、秘密保持命令に違反するおそれがある。

USPTO の Vidal 長官<sup>4</sup>は「ガイダンスは、USPTO における AI ポリシーを定める取組みの一部であり、知財とイノベーションエコシステムに利益をもたらすために、AI の安全かつ責任ある利用を促進するものである。現行の USPTO 規則に定められた要求事項は、USPTO での手續と整合性を保ち、遅延や不要な支出を回避するためのものであって、USPTO に提出される書類の生成手段によらず適用される。USPTO は、AI に関する取組みについて、引き続きユーザーから意見を聴取する」と発言している。

(以上)

---

<sup>4</sup> <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-issues-guidance-concerning-use-ai-tools-parties-and-practitioners>