

USPTO における AI の利用

筆者：クリスティーナ・ステンダー (Christina Stender) &
マーカス・ホースチャイルド (Markus Hauschild, Ph.D.)

人工知能 (AI) が多くの産業に広く行き渡っています。それゆえに、米国特許庁 (USPTO) 長官 John A. Squires 氏の指示の下、AI が特許出願の審査開始前の段階及び審査段階における支援として USPTO にまで浸透したのは驚くことではありません。

2022 年 9 月、USPTO は、審査官の先行技術調査の補助として類似検索ツール「Similarity Search Tool (SimSearch)」¹を導入し、この AI ツールを特許エンドユーザー (PE2E) 検索プラットフォームと統合しました。SimSearch は、出願テキストのみを使い、順位が付けられた先行技術リストを生成します。ここで、自然に、なぜ出願の図面を使わないのかという質問が湧いてきます。やはり、誰もが知っている通り、一枚の絵 (又は、今回の場合は図面) は千の言葉に値します。このことは、特に言葉で表現するのが難しくてクレームに記載の機械及び組成物が図面により明確に説明できるという機械及び化学分野では当て嵌まります。このように、SimSearch による結果が本当に信頼できるのでしょうか。更に、SimSearch は出願テキストのみを使用することから、図面自体に説明されるデザインを請求の範囲にするデザイン特許 (意匠) 出願のために、SimSearch のようなツールは利用できないということが暗に示されています。審査官はそのようなツールを活用することによって恩恵を受けると思われますが。

2025 年 7 月、USPTO は、デザイン特許出願審査の支援ツールとして画像ベース検索を利用する「DesignVision」²の運用を開始しました。DesignVision は、デザイ

¹ <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/another-uspto-ai-assisted-examination-tool-ready-prime-time>

² <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-design-patent-examination-ai-tool>

ン特許、登録、商標及び工業デザインを検索し、デザイン特許出願において開示される画像に類似する画像のリストを提供します。しかしながら、機能を重視する実用特許出願（通常の特許出願）と、装飾的なデザインに重きを置くデザイン特許出願との違いから、DesignVisionが拡大されて上述した SimSearch における制限の一部に対処するために用いられるという可能性は低いです。

2025 年 10 月、USPTO は、最初のオフィスアクション発行前の先行技術の AI 生成リストを提供する人工知能検索自動化パイロット（ASAP!）プログラム^{3,4}の運用を開始しました。しかしながら、その開示後に公開された情報が少ないため、SimSearch はこのプログラムに利用されたか、又はこのプログラムにとっては利点があったかははっきり分かりません。このプログラムへの 169 件の申請のうち 76 件のみが許可されたので、このプログラムが終了となったのはおそらく、関心のなさや申請件数の低下が原因でした。

更に最近では、2026 年 3 月、USPTO は、未分類商標出願への国際分類コード、デザインサーチコード及び疑似標章（pseudo mark）の付与等の、商標出願の審査前段階の支援ツールとして商標区分エージェント型コード付与ツール（Class ACT）⁵を導入し、その運用を開始しました。そうすることで、審査官は、そうしない場合にこれらの未分類商標出願を除外してしまい得る先行技術調査をより良く、かつ、より迅速に行うことが可能となります。

審査段階がはるかに大規模である一方で、現時点では、上述した AI ツールは、審査前の段階と先行技術調査とに限定されています。この後は、当然の結果として、USPTO は最終的に、審査官が出願において開示されている技術を理解して記

³ <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-ai-pilot-pre-examination-utility-application-search>

⁴ https://www.uspto.gov/patents/initiatives/automated-search-pilot-program?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

⁵ https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/trademark-classification-goes-agentic-usptos-announcement-class-act-assistant?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

載要件、実施可能要件、ダブルパテント、特許適格性、新規性及び非自明性の判断への支援として AI ツールの活用を開始することとなるでしょう。勿論、そのような AI ツールは、それぞれが複雑で、かつ、そのうちの一部分が主観的なものであるため、それらの構築はかなり挑戦的です。

それどころか、USPTO は却って、2026 年 4 月に、俳優マシュー・マコノヒー (Matthew McConaughey) 氏が最近直面した商標出願の課題と特許適格性における現状とを揶揄して、特許適格性における審査官判断へ支援するための

「McConaughey Agentic Tasking Technology Helping Examiner Workload

(MATTHEW)」⁶を開始するという風刺的なプレスリリースを発表しました。そのプレスリリースでは、USPTO 長官 Squires 氏が「私がここで *Desjardins*、*Alice* 及び *Mayo* を含む全ての適用可能な判例を一時停止したように、MATTHEW は我々の能力を大いに高めてくれるだろう」と、「*Alice* 及び *Mayo* に基づく 2 段階テストの代わりに、3 段階テストを導入し得るといった課題はあった」と言ったという皮肉なジョークが飛ばされました⁶。Squires 長官が自身の設定した *Desjardins* 判例を一時停止したことを読むと、滑稽とすら言えます。

このジョークから、特許適格性を判断するための AI ツールが将来の話になる（もしかすると、ずっと先のはるか未来の話になる）ということが強調されました。記述要件、実施可能要件、ダブルパテント、新規性、自明性の判断に支援するそれぞれの AI ツールがその順番で、次に USPTO の拡充され続ける手段に追加される可能性が最も高いです。しかしながら、特許適格性の判断と同様に、自明性判断のうち、誰が当業者に該当するか、当業者は何を知り得たか、そして、当業者に出願時点で組み合わせる動機付けがあり得たかを決定することは多くの主観的な評価及び判断を含むので、自明性を判断するための AI ツールは、特許適格性を判断するための AI ツールと同様に複雑であり得ます。

⁶ <https://www.uspto.gov/subscription-center/2026/uspto-announces-agentic-ai-assisted-evaluator-patent-eligibility>

USPTOにおいて現在βテストが行われる一つのAIツールは、「検索・統合・概説・理解ツール（SCOUT）」です^{7,8}。SCOUTは、ユーザにより、AnthropicのClaude、GoogleのGemini、MetaのLlama、OpenAIのGPT、及び、それらの様々なバージョンを含む大規模言語モデル（LLM）のメニューから生成LLMが選択されて利用されることが可能となる特定の技術や環境に依存しないプラットフォームです。これが、USPTOによる最初の生成AI利用のようです。SCOUTは、その名の通り、審査官の技術への理解を促進するために出願要約に支援するものです。SCOUTはまた、第112条の問題が存在するかを検討し、特許審査便覧（MPEP）に基づいて提案し、かつ、出願内のソフトウェアコードを分析します。なお、これらの特徴は現時点では、事務職員のみが利用可能であり、審査官はまだ利用できません。SCOUTは現在、上述した機能に制限されていますが、SCOUTはSimSearch及びDesign Visionの両者にとって代わり、記述要件、実施可能要件、ダブルパテント、特許適格性、新規性及び自明性を査定するものとなる可能性が高いです。

SCOUT及びその将来の開発を審査段階において実施させることによって、いくつかの可能な改善点が与えられます。SCOUTを利用することで、審査官は、出願に開示される技術をよりよく理解できるため、より強い拒絶理由を以て最初のオフィスアクションをより迅速に発行することができると思われます。これは、効率的な審査の支援となるのみならず、審査時間の短縮によってUSPTO及び出願人の両方に発生するコストの削減にも貢献することとなります。SCOUTはすでに詳細な技術解釈を提供するので、強いオフィスアクションは、出願人が審査官に発明を詳述する審査官インタビューの必要性を減らすこともできます。

特許実務家は、USPTOのAIツールを利用することはありませんが、出願をドラフティングする際、又はオフィスアクションへの応答を検討する際に、そのよう

⁷ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-HOUR-AI-June-17.pdf>

⁸ <https://rev-vbrick.uspto.gov/#/videos/57cb6766-ca38-4220-a321-b44da08ccbba>

な AI ツール及びそれらの更なる開発を意識しておき、少なくとも以下の考慮事項を念頭におくべきです。仮に、差し当たり、SimSearch の使用が維持されたとすると、SimSearch は先行技術調査において図面を考慮しないため、特許実務家は、実用特許出願をドラフティングする際に、図面自体に頼るのではなく、図面に関する詳細な記載を提供するように注意を払うべきです。また、特許実務家は、デザイン特許出願をドラフティングするに際しても、他のデザイン特許出願から図面を流用して変更することによってこれらの他のデザイン特許出願が拒絶の根拠となり得るため、留意すべきです。更に、特許実務家は、ドラフティング段階のみならず審査段階においても技術を理解するように心掛けるべきです。なぜならば、SCOUT を使用する審査官が発行する拒絶理由は一見すると、合理的なもののようにですが、その実用特許出願により開示されているものと、先行技術が教示しているものとの間に誤解が生じている可能性があるからです。その上、特許実務家は、将来的に審査官により利用可能な SCOUT の関係で更に厳格になる可能性の高い審査に持ち堪えられる強い出願をドラフティングすることにも心掛けるべきです。主に AI を利用してドラフティングされた、専門的流行語ばかりが使われているが中身が乏しい出願が審査を通過する可能性は低いと思われます。

更に、審査段階において、特許実務家は、オフィスアクションにおける、特に非自明性要件違反の拒絶理由に関する審査官の見解と、先行技術のどのような側面がその見解を裏付けるかを理解するように用心すべきです。調査事実に基づいた話ではありませんが、非自明性要件違反の拒絶理由の裏付けとして審査官が 5 以上の先行技術文献に依拠することが急増しているようです。これは、審査官が、順位付けられた先行技術一覧の中から教示をうまく合わせるために、SimSearch（或いは、将来的には、SCOUT）に過度に頼っているからかもしれません。しかしながら、組み合わせるという「明示的な」動機付けがないから、当業者がそのような大量な文献に依拠してクレームに記載される発明を想到し得ることは信じ難いです（MPEP § 2145.X.A 参照）。したがって、特許実務家は、そのよ

うな拒絶理由を受けた場合に、上述したような反論をすることを検討すべきです。また、将来的に、審査官よりも SCOUT がそのような最初の判断を行うだろうから、特許実務家はまた、第 112 条に基づく全ての拒絶理由及び解釈が合理的であることと、MPEP が適切に適用されていることを確認するように注意を払うべきです。更に、特許実務家は、SCOUT の開発状況、審査官により利用可能な SCOUT の特徴を把握し、それらの特徴に関連付けられる適用を考慮してそれらの特徴に対し可能な限り最大限に調整すべきです。

以上、USPTO における AI ツールの利用について紹介いたしましたが、AI ツールは、出願ドラフティング及び出願審査において特許実務家の役に立つこともあり得ます。特許実務家も審査官も、特に経験がまだ浅い方は、これらの AI ツールを過度に頼ることを避けるように細心の注意を払うべきです。審査官も特許実務家もより短い時間でより多くの仕事をこなすよう求められているので、これは、極めて難しいことと思われそうですが、その一方で、現在の状況を踏まえると、経験豊富な特許実務家の技術的知識及び審査官の法的知識という組み合わせは、代わりが利かず、近い将来に AI ツールによって完全に再現できるようなものではありません。