

DOCXファイリング

弁理士 鄭 聖曄



1 はじめに

本稿では、2023年1月1日からUSPTOで施行される予定のDOCXファイリングについて情報発信いたします。元々は1年前の2022年1月1日から施行される予定でしたが、出願人等のユーザ側からの度重なる問い合わせへの対応や、USPTOのシステム安定化を目指すことを理由に、施行日が1年延期され、2023年1月1日から施行することになりました。更なる延期については特にアナウンスされていないので、施行日は今のところ2023年1月1日で確定のようです。

2 概要

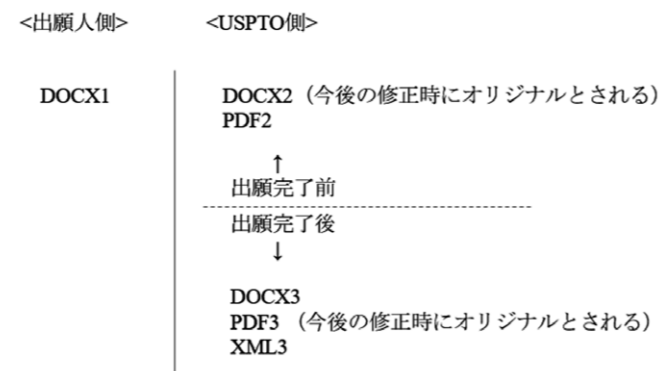
この制度は、要するに、出願人がUSPTOに特許出願をする際に、今まではPDFで出願することが基本だったのが、2023年1月1日からはDOCXファイルで提出しないと、400ドルの追加料金(Large Entity基準)がかかるということです。

ここでいうDOCXファイルとは、XML形式のファイルをZIP形式で圧縮して保存するワードプロセッシングにおけるファイルフォーマットのことで、分かりやすく言いますと、米国マイクロソフト社のWord 2007以降のバージョンで作成されたワードファイルのことを言います。なお、マイクロソフト社のWordに限定されることはなく、Google Docs、Office Online、LibreOfficeもDOCXファイルの範疇に入り、MacにおいてはPagesもDOCXファイルの一種となります。

この制度が適用される対象は、通常米国特許出願、パリールートの特許優先権を主張した米国特許出願、バイパス継続特許出願、分割・継続・一部継続特許出願です。なお、PCT米国移行出願、意匠出願、仮出願はこの制度の適用外となります。

3 処理の流れ

まだ実際の施行前でありまして、USPTO側で時々運用が変わることもありますので、これで確実とは言えませんが、USPTOに対して弊所から直接問い合わせた内容、および現地米国代理人に問い合わせた内容を合わせて、現在まで把握できている処理の流れは下記の通りです。



つまり、出願人が提出したDOCXファイルを元に、USPTO側ではいくつか異なるバージョンおよび形式のファイルを自動生成します。出願人(米国代理人)が出願準備作業においてUSPTOのシステムにアップロードしたDOCXファイルの原本を「DOCX1」とした場合に、USPTOのシステムではまずDOCX1の中に形式上のエラーが含まれているか否かを検証して、DOCX1に含まれているメタデータ等を削除するプロセスを実行し、検証後のDOCX(以下、「DOCX2」と言います。)を生成します。また、USPTOのシステムはPDF(以下、「PDF2」と言います。)を同時に生成します。これらDOCX2とPDF2は、出願人がDOCX1をUSPTOのシステムにアップロードした段階

で生成され、出願人が出願完了ボタンを押す前に、USPTOのシステムで確認できるファイルです。なお、DOCX1はUSPTOのデータベースに残ることはなく、USPTOのデータベースに残るのはあくまでもDOCX2となります。

出願人が出願完了ボタンを押すと、明細書、クレーム、要約が自動で検出され、別々のファイルとして分けられたDOCX(以下、「DOCX3」と言います。)、PDF(以下、「PDF3」と言います。)、XML(以下、「XML3」と言います。)が生成され、USPTOのデータベースにこれらDOCX3、PDF3、XML3が保存され、出願完了後に、出願人側でダウンロード可能になります。

4 出願人側としての注意点

以上で説明いたしましたDOCXファイリング制度は、USPTOの審査促進、効率改善、データ品質向上等を図って導入された制度であり、出願人側が提出したDOCX形式の書類から明細書、クレーム、要約をUSPTOのシステムが自動検出し、メタデータ等を削除してUSPTOに保存用のデータをUSPTOのシステムが自動作成する仕組みとなっています。出願人が提出した明細書、クレーム、要約を含む一つのDOCXファイル(DOCX1)から、USPTOのシステムが自動で明細書、クレーム、要約を検出して別々のファイルに分けたり、PDFを作ったり、DOCXファイルの中にある形式上のエラーを自動で検出して出願完了ボタンを押す前に出願人に知らせることで、一見、出願人に有利な制度のように見えます。しかし、実は出願人側としては下記の点に注意が必要です。

- (1)DOCXファイルで提出しないと、400ドルの追加料金がかかる点
- (2)以後の補正等の元になるものは、出願人側が当初提出したDOCX1ではなく、USPTOのシステムが所定の処理を施した後に、自動作成して保存したDOCX2およびPDF3である点
- (3)DOCX1、DOCX2、PDF3の間に相違点があると、将来の補正等で問題になる可能性が生じる一方で、この相違点の有無についてはUSPTO側で特に何か保証することはない、専ら出願人側の責任で確認する必要がある点
- (4)DOCX2は、出願完了後、1年でUSPTOのデータベースから削除されるので、出願完了後1年以内に相違点を発見した場合には、DOCX2に基づいてデータの修正が可能であるが、出願完了後1年を超えると、PDF3に頼るしかない点
- (5)出願完了後1年を超えた時点でPDF3とDOCX1との間に相違点を発見しても、DOCX1に基づいてPDF3を修正することはできない点。それでも、その後の補正等の元になるのは、PDF3である点

違点を発見しても、DOCX1に基づいてPDF3を修正することはできない点。それでも、その後の補正等の元になるのは、PDF3である点

(6)DOCX1に特に数式、化学式、表が含まれている場合には、PDF3へ変換される際に相違点が発生しやすいので、特に注意が必要な点

(7)以上を踏まえて、出願完了後1年経過前にDOCX1、DOCX2、PDF3の間に相違点の有無を確認する作業が必要と思われるが、この作業を出願人、日本の代理人、米国の代理人のうち、誰がするか、追加料金の400ドルのことを考慮して決める必要がある点

(8)今まで実際に生じた事例

- ・出願後にDOCX1とDOCX2を比較してみたら、数式がいくつかなくなつた事例
- ・出願後にDOCX1とPDF3を比較してみたら、数式、化学式における画質が劣化され、文字が読み取りづらくなつた事例

(9)USPTOのシステムがDOCX1の中に形式上のエラーが含まれているか否かを検証するプロセスにおいて、下記のエラー(下記では一部のみ羅列)が発見されると、その後の出願が進められない点。特に当日出願等の緊急出願において、米国の代理人が出願を完了できないので、要注意

- ・USPTO指定以外のフォントでDOCX1が作成された場合
 - ・DOCX1がUSPTO指定以外のページサイズの場合
 - ・DOCX1に明細書、クレーム、要約が複数入っている場合
- ここで、MS Mincho、MS P MinchoはUSPTO指定フォントであるが、MS GothicはUSPTO指定以外のフォントであるため、DOCX1(全体または一部)がMS Gothicで作成された場合には出願できない点に要注意

5 終わりに

まだ施行前であり、不確実な部分が多い中、弊所としては最新の情報を取り入れることに励む一方で、エラーをできるだけ少なくするための方策、およびDOCX1、DOCX2、PDF3の間の相違点を人の手作業を最小限に抑えてチェックできるシステム的な解決策を模索中でございます。今後、アップデートすべき事項がございましたら、また改めて情報発信するようにいたします。

○この記事に関するお問合せ先
知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp