

OBWB、DOCX 要件への対応準備完了

筆者：アロン・グリフィス (Aron T. Griffith)

米国特許商標庁 (USPTO) は、DOCX 形式を、2022 年 1 月 1 日及びそれ以降に出願される全ての非仮出願の推奨ファイル形式として指定することとなりました。DOCX ファイリングは現在、米国特許法第 111 条 (35 U.S.C. Section 111) に基づいて出願される新たな非仮特許出願の明細書、クレーム及び要約に限定されています。USPTO は、DOCX 形式を他の出願文書のファイル形式としても受理するように出願制度を拡張する予定としています。PDF ファイルでの提出は依然として可能ではありますが、400 US ドルの追加手数料が発生することとなります。弊所は現在、DOCX 形式での書類提出のための準備が整いましたので、来たる 1 月に発効される不必要で望まれない費用を回避できます。また、DOCX 要件が課されることを考慮し、それによって出願段階及び訴訟において起こり得る問題やトラブルを最小限に抑えるように、弊所は、所内においてドラフティング、ファイリング及びレビューの手順並びに書類保存ポリシーも見直しています。

DOCX 形式での書類提出 (以下、DOCX ファイリングと言う) は数年前から可能でしたが、弊所を含み、多くの特許事務所は、DOCX ファイリングを取り入れることに躊躇しました。USPTO の DOCX ファイリングの元の手順は、DOCX 形式の提出文書を PDF 形式の文書に変換する USPTO ソフトウェアの使用に関わりました。変換後に文書のチェック及び必要に応じる修正並びに提出された「公式な」コピーとして提出者の承認が必要でした。変換過程において生じるエラー、限られるチェック時間、そして、DOCX ファイリングに関連する多くの問題を懸念し、従事者たちは当然のことながら、変換された PDF ファイルを証拠となるコピーとして指定する「承認」バルーンを進んでクリックしたくありませんでした。

パブリックコメントへの応答として、USPTOは6月2日に、出願人は提出文書として、元々提出された出願書類の元（ソース）又は証拠となるコピーとして、DOCX形式のファイルに依拠することができることを発表しました¹。USPTO及び欧州特許庁（EPO）は、提出されるDOCXファイルの書式設定に関するガイドライン及び規則も公表しました²。

残念なことに、提出されたDOCX形式のファイルに依拠することも、いくつかの避けられない問題を生じさせます。USPTOは、6月2日付の連邦官報（FR）において、構造化したテキスト形式は柔軟で審査促進に繋がると述べました。USPTOは、他の利点のうち、効率改善、データ品質向上、よりスマートなインターフェイス、プライバシー、出願品質向上及び互換性があるとしてDOCXファイリングを推奨しています³。しかし、多くの従事者は、DOCXファイルは、使用するシステム及びソフトウェアによって元と異なる形態に変わる場合があるとコメントし、「いくつかのワードプロセッサが文書を生成し、DOCX形式の変形に保存することがある、、、」と注意を促しました⁴。本記事において引用していますブログでは、DOCXからPDFへの形式変換に焦点を置いています。DOCX変形に関しても同様な懸念が残り、提出される出願の「証拠となるコピー」との結果が生じ得ます。

それ故に、提出者がDOCXファイルを元々生成したシステム及びソフトウェア上で通常の通りチェックする際に、書式設定、方程式、化学式、表及び出願における他の項目が「正確に」見えたため承認したのに、「提出された」出願が、USPTOにより最終的に公表された時に、又はユーザにより別のシステム又はソフ

¹ The Federal Register (“FR”) notice is published at: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-02/pdf/2021-11256.pdf> (“June 2nd FR notice”).

² See

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Quick%20Start%20Guide%20DOCX%20Intake.pdf> and <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a45.html>, for example.

³ See <https://www.uspto.gov/blog/director/entry/modernizing-patent-filing-with-docx>.

⁴ <https://blog.oppedahl.com/?p=4623>.

トウェア上で閲覧される時に、変わってしまう場合があります。似たような懸念が国際（PCT）出願の場合でも生じ得ます。提出された DOCX 文書が記録用コピーとして XML 形式に変換されますが、WIPO は、「大部分の出願人は、フルテキストの出願を提出することにリスクがあると懸念し、XML 形式での提出が更に 100 スイス・フランの手数料減額を受けられるにもかかわらず、PDF 形式で出願書類を提出している」と述べています⁵。タイムリーにチェックして修正することができなければ、発明に重要なものが紛失し、単に出願当時に起きた変換エラーに起因し新規事項として見なされて認められない状態になってしまうようなことによって、米国、欧州又は PCT 国際出願が行えなくなることがあり得ます。出願段階に関する懸念に加え、システム及びソフトウェアの中に起きる様々な形態又は XML 形式への変換はまた、訴訟弁護士がクライアントの利益のために当然使おうとするような多くの問題を引き起こします。更に、USPTO は時々、電子文書を提出後に「無くす」とのことが指摘されています。これもまた、出願段階及び訴訟の両方において数多くの問題を引き起こし得ます。電子ファイリング受領書は、文書が提出されたことを証明するのに有用ですが、何が実際に提出されたかを証明することができません。その上に、6月2日付の連邦官報に記載されたように、USPTO の文書保存ポリシーによると、出願から 1 年後にオリジナルの DOCX ファイルを破棄することとされ、それは、数年後に起きる訴訟は言うまでもなく、公開又は審査開始よりもかなり前になります。何が実際に提出されたかを証明すること及び何が電子的に提出された「オリジナルの」「提出された」文書を証明することが求められる場合があって、それが求められるのは電子提出から数年後かもしれません。

特許従事者として、DOCX への移行が円滑に進むことを期待しています。それでもなお、特許訴訟弁護士としては、最悪の事態に備えるようにと常にアドバイ

⁵ See https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_14/pct_wg_14_8.docx).

スします。USPTO、EPO 及び WIPO により規定された様々な提出要件、並びに課される DOCX 提出「要件」に起因して最終的に起こり得る出願段階及び訴訟における問題を考慮し、弊所は、(i) 米国及び海外における新規出願提出のために、推奨された OOXML 書式設定に合った出願をドラフティングし、(ii) 出願提出に続いて、電子包袋 (image file wrapper) を注意深くタイムリーにチェックし、かつ、(iii) どの DOCX ファイルが実際に特許庁に提出されたかを証明できるように文書を保管するように、所内ポリシー及び手順を積極的に見直しており、来たる 2022 年 1 月発効の DOCX 要件への対応準備を完了しています。