

## REPORT

## 2023年1月1日からのDOCX形式による非仮出願提出の義務化

2021年11月24日

米国特許商標庁(USPTO)は、2022年1月1日からの様々な新規特許出願についてDOCX形式での提出の義務化を先に発表しました。この要件は、USPTOが手続きをさらに見直し、内部テストを行うため、1年延期され2023年1月1日から実施されることになりました。このスペシャルレポートでは、この要件と必要な手続きの変更についてご検討いただけますように、今後の要件について説明します。

USPTOにおける変更がありました折には、このスペシャルレポートを更新し、最新情報をお伝えします。

2023年1月1日より、USPTOは、様々な新規特許出願について、出願追加料金の徴収回避のため、PDF形式ではなくDOCX形式での提出を必須とします。2023年1月1日以降も、USPTOでは、PDF形式の出願を受理しますが、DOCX形式で提出されていない出願には400ドル(小規模事業体は200ドル、極小規模事業体は100ドル)の追加料金が課せられます。

このDOCX要件は、2023年1月1日以降に提出される35 U.S.C. §111(a)に基づく新規の非仮実用特許出願(新規の非仮出願、分割

出願、継続出願、一部継続出願、およびバイパス出願を含む)に適用されます。

このDOCX要件は、新規の仮出願、意匠出願、再発行出願、再審査出願、または補充審査(Supplemental Examination)出願の提出(ファイリング)には適用されません。これらの出願については、引き続きPDF形式での提出が必要です。また、このDOCX要件は、新規の植物特許出願や秘密保持命令(Secrecy Order)の対象である出願には適用されません。これらの出願は、引き続き用紙での提出が必要です。

このDOCX要件は、PCT-米国国内段階の出願には適用されません。PCT-米国国内段階の出願は、最初の国内段階移行時に英語の文面を提出した場合に限り、PDF形式で提出することが可能であり、もしくは、希望であればオプションとしてDOCX形式で提出することも可能です。DOCX形式のファイルは、最初の国内段階移行日以降の後続ファイリングとして、すなわち、PCT出願の英訳文の提出が遅れた場合には、提出することはできません。

これらの新しい要件を考慮して、クライアントの皆様には2023年1月1日より前に

2021年11月24日

DOCX形式の新規出願書類の送付を開始していただくようお願い致します。

DOCXについてあまりお馴染みでない方には、以下に追加情報と一般的な提案事項をご案内させていただきます。

## I. DOCXに関する説明

DOCX形式は、Office Open XMLとも呼ばれるワードプロセッシング文書形式です。DOCX形式は、ECMA-376およびISO/IEC 29500として標準化されています。DOCXは、Microsoft Word、Google Docs、LibreOffice等、多数の一般的なワードプロセッシングアプリケーションでサポートされています。

USPTOからの指摘のように、以下にDOCX形式を使用するメリットについて記載します:

- 構造化テキストをPDFに変換してファイリングする必要がないため、効率が向上します。
- 標準のワードプロセッシングファイルをPDFファイルに変換する際に発生する可能性のある変換エラーを減らすことにより、データ品質が向上します。
- USPTOのファイリングシステムは、形式エラー等のファイリングプロセス中の一般的なエラーを検出し、出願がUSPTOに正式に提出される前に、出願処理における不必要な遅延を防ぐための即時フィードバックを提供するため、より洗練されたインターフェイスです。
- 出願管理: DOCXデータは、内容の今後の再利用を可能にし、特許出願や提出書類の検

索性向上等、新しい強力な機能を備えています。

- プライバシー: USPTOのファイリングシステムでは、DOCXファイルの実質的な情報のみの提出をサポートするため、メタデータの自動検出(例えば、著者やコメント等)と削除機能を備えています。
  - 出願品質向上: USPTOのファイリングシステムでは、提出前に内容に基づく検証を行うことで、問題点を前もって特定し、審査開始前、あるいは出願完了前に対処することができます。
  - 使いやすさ: 自動化書類割り出し(indexing)機能がついています。すなわち、ファイリングプロセス中に明細書、クレーム、要約書のページを別々に識別する必要がなくなります。
  - 互換性: PDFのアップロードの際に最も問題となるフォント非埋め込みエラーを、サポートされたフォントを含む出願ファイルのアップロードにより解消します。
- DOCXファイルはフォーマット化されており、検索可能であるため、USPTOのファイリングシステムは、ファイリングプロセス中にいくつかの品質チェックを行います。その後、USPTOのファイリングシステムは、関連する警告やエラーをフィードバック文書で提供します。出願提出続行のため、エラー発生の際には対処の必要があります。警告があっても出願提出ができないわけではありませんが、警告対処のため出願を修正することにより、今後の審査で起こりうる問題を回避することができます。

2021年11月24日

初回の非仮特許出願提出の場合、明細書、クレーム、要約書は、1つのDOCXファイルに含めることも、もしくは別々のDOCXファイルに含めることもできます。初回のPCT-米国国内段階の出願の提出において、DOCX形式でオプションで提出された英文明細書もしくは翻訳文を含む場合には、明細書、クレーム、要約書を別々のDOCXファイルで提出する必要があります。全ての出願タイプにおいて、図面は別途PDFファイルで提出する必要があります。

## II. DOCXファイルにて 使用可能なフォント

ファイリングプロセス中のエラー回避のため、DOCXファイルにはUSPTOのファイリングシステムで使用可能であるフォントのみを使用すべきです。推奨されている使用可能フォントは以下のとおりです：

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Arial            | Liberation Sans |
| Arial Black      | Lucida Sans     |
| Arial Narrow     | Monaco          |
| Arial Rounded Mt | Symbol          |
| Arial Unicode Ms | Tahoma          |
| Calibri          | Times           |
| Cambria          | Times New Roman |
| Cambria Math     | Trebuchet MS    |
| Castellar        | Verdana         |
| Courier New      | Wide Latin      |
| Georgia          |                 |

## III. 見出し (Headings)

USPTOのファイリングシステムでは、出願書類に使用されている具体的な表現の見出しに基づき、明細書とクレームの異なるセクションを認識します。そのため、出願書類作成の折には、標準的なセクションの見出しを使用することが重要です。さらに、これらの

セクションの見出しのスペルが正しくなければ、USPTOのファイリングシステムで正しく認識されません。

ほとんどの出願では、関連するセクションの見出しは以下の通りです：

INVENTION TITLE

BACKGROUND OF THE INVENTION

SUMMARY OF THE INVENTION

BRIEF DESCRIPTION OF THE  
DRAWINGS

DETAILED DESCRIPTION

CLAIMS

ABSTRACT

その他のセクションの見出しや上記セクションの見出しの代替語は、本スペシャルレポートの添付資料であるUSPTO発行の「DOCX Keywords for Section Headers」に記載されています。

## IV. Oliff PLCによる DOCX形式使用のファイリング

USPTOのファイリングシステムでは、DOCXファイルに関連する警告やエラーの形で出願提出前に直ちにフィードバックがあるため、弊所では出願完了前に問題を解決するように試みます。出願に実質的な影響がない単純な問題については、弊所にて問題を解決するようにします。また、弊所にて容易に対応できない他の問題については、パリ条約に基づく提出期限日もしくはクライアント側から指定された提出期限日までに時間的余裕が

2021年11月24日

ある場合には、クライアント側に連絡を入れ指示を仰ぎ、必要な修正を行います。示された警告やエラーに対処できないような最悪の場合には、出願提出日を確保するため出願提出を続行します。そのような状況では、後日修正が必要になる可能性があることを理解の上で、DOCX形式で出願を提出する、もしくはPDF形式で出願を提出してDOCX形式以外の提出追加料金を納付する場合があります。必要な出願提出日の確保のためPDF形式で提出する必要がない限り、クライアント側からの許可なしにDOCX形式以外の提出追加料金が発生することはありません。

PCT-米国国内段階の出願については、弊所では、クライアント側から具体的なご指示がない場合、可能な限りDOCX形式で出願を提出するように試みます。但し、クライアント側から適切なDOCX形式のファイルの送付がない場合、DOCX形式のファイルに含まれるUSPTOからの警告やエラーを容易に解決できない場合、もしくは初回の米国国内段階移行出願の内容が英語で記載されていない場合、弊所では代わりにPDF形式のファイルを作成します。いずれの方法にても、現時点では追加料金は発生しません。

## V. USPTO作成のファイルの確認

USPTOは、DOCX形式のファイルを受理すると、出願時のPDFファイルを自動的に作成し、そのPDFファイルが電子包袋(Image File Wrapper)に表示されます。USPTOは、出願時の正式な(証拠となる)コピーはDOCX文書であるとしています。そのため、出願人はそのDOCXバージョンを出願の原本または証拠となるコピーとして、その後の審査で修正を加えることができます。

しかし、USPTOは、USPTO作成の最終PDF文書に矛盾や変換エラー等がないかを確認することを推奨しています。このような矛盾や変換エラー等は、USPTO Electronic Business Centerに報告することにより、もしくは37 C.F.R. §1.181に基づく請願書(Petition)を提出することにより修正することができます。訂正要求は、書類提出日から1年以内に提出すべきであり、USPTOは、それ以降に提出された訂正要求は考慮されない可能性があるとしています。

概して、DOCX形式の書類は出願の正式版なバージョンであるため、弊所からDOCX形式で提出した出願書類のUSPTOにより作成されたPDFコピーをすべてチェックして、同じものであるか否かを確認することは予定していません。さらに、ほとんどの出願、特に通常のテキストのみを含み、ギリシャ文字、数式、もしくは方程式を含まない出願については、USPTO作成のPDFコピーをチェックする必要はないはずです。

USPTO作成のPDFコピーの正確性をチェックすることは、出願ファイリングプロセスに多大な作業とコストを加えることとなります。クライアント側への追加コスト回避のため、弊所では、各案件にてUSPTO作成のPDFコピーの正確性をチェックする予定はありません。その代わりに、USPTO作成のPDFコピーを、そのようなチェックが必要だと思われる場合にのみ、ごく簡単に部分的(スポット)チェックをする予定です。このようなスポットチェックは、クライアントの皆様が金銭的負担をかけずに実施することができます。USPTO作成のPDFコピーのより徹底したチェックを希望されるクライアントの皆様には、適切な見積料金をご提示させていただ

2021年11月24日

きますので、ご連絡いただけますようお願い致します。

## VI. 提案

2023年1月1日にDOCX形式での出願が義務化となるまでは、弊所では、クライアント側からのPDF形式もしくはDOCX形式のいずれかの特定がなされない限り、クライアント側から送付されたいずれかの形式で新規特許出願をこれまでと同様に行います。

2023年1月1日に向けて、クライアント側がPDF形式の特許出願からDOCX形式の特許出願に変更される場合には、新規特許出願を円滑に進めるため、以下の対応をお勧めします:

- 新規の非仮特許出願についてDOCX形式での送付をお願い致します。2023年1月1日にDOCX形式での出願が義務化される以前に、これらの書類の提出を開始し、またフォーマットの変更案についてアドバイスすることも可能です。
- 弊所では、数式や化学式等の非テキスト項目は、画像としてDOCXファイルに含めるのが最適な場合があると理解しています。USPTOは、DOCXサービスがMathML等の数式編集ソフトウェアやChemDraw等の化学構造体編集ソフトウェアを完全にサポートしており、承認されたフォントを使用した場合には、結果として化学構造体や数式が正しく保存され、表示されるとしています。しかし、今後あり得る問題の回避のため、これらの項目を画像として含めることが役に立つ場合もあるかもしれません。

- データテーブルは、DOCXファイルに含めることができますが、画像ではなくテキストの形で表示するのが最適です。

\* \* \* \* \*

弊所バージニア州アレキサンドリア市オフィスのJoel S. Armstrong氏が、本スペシャルレポートを執筆しました。同弁護士は弊所パートナーです。

Oliff PLCは、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。弊所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

本スペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oliff PLCの法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づき、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は11 Canal Center Plaza, Suite 200, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。弊所に関する情報は、ウェブサイト[www.oliff.com](http://www.oliff.com)においてもご覧いただけます。

| <b>DOCX keywords for section headers</b>            |
|---|
| *セクションが自動的に検出されるには、これらのキーワードのうち少なくとも1つが存在する必要があります。 |
| <b>明細書のセクション</b>                                    |
| INVENTION TITLE                                     |
| INVENTION SPECIFICATION                             |
| INVENTION DESCRIPTION                               |
| TITLE OF (THE ) INVENTION                           |
| DESCRIPTION OF (THE ) INVENTION                     |
| SPECIFICATION                                       |
| <b>クレームのセクション</b>                                   |
| Claim   |
| Claims  |
| Patent Claims                                       |
| What is claimed                                     |
| What is claimed is                                  |
| Claimed are   |
| I claim   |
| We (hereby ) claim                                  |
| We Claim  |
| In the claims                                       |
| The claims (here ) defining the invention are       |
| Claim or Claims                                     |
| What is put forth is                                |
| <b>要約書のセクション</b>                                    |
| ABSTRACT  |
| ABSTRACT OF (THE ) INVENTION                        |
| INVENTION ABSTRACT                                  |
| DISCLOSURE ABSTRACT                                 |
| ABSTRACT OF (THE ) DISCLOSURE                       |
| CONCLUSION  |
| <b>明細書のサブセクション</b>                                  |
| REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS                   |
| RELATED APPLICATIONS                                |
| CROSS[- ]REFERENCES                                 |
| REFERENCE TO RELATED PATENTS                        |

|  |
|--|
| STATEMENT OF GOVERNMENT INTEREST   |
| RIGHTS TO INVENTION UNDER FEDERAL RESEARCH   |
| FEDERALLY SPONSORED RESEARCH AND DEVELOPMENT   |
| GOVERNMENT INTEREST  |
| GOVERNMENT RIGHTS IN THE INVENTION   |
| FEDERAL FUNDS STATEMENT  |
| STATEMENT AS TO RIGHTS TO INVENTIONS MADE UNDER FEDERALLY SPONSORED RESEARCH AND DEVELOPMENT |
| ORIGIN OF THE INVENTION  |
| FEDERALLY SPONSORED RIGHTS   |
| STATEMENT OF FEDERALLY SPONSORED RESEARCH  |
| ACKNOWLEDGMENT OF GOVERNMENT SUPPORT   |
| BACKGROUND OF THE INVENTION  |
| DESCRIPTION  |
| BACKGROUND OF (THE ) INVENTION   |
| BRIEF STATEMENT OF THE INVENTION   |
| SUMMARY OF THE INVENTION   |
| OBJECT OF THE INVENTION  |
| OBJECT AND SUMMARY OF THE INVENTION  |
| FIELD AND BACKGROUND OF THE INVENTION  |
| FIELD OF (THE ) INVENTION  |
| TECHNICAL FIELD  |
| TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION   |
| PRIOR ART  |
| DESCRIPTION OF THE PRIOR ART   |
| BRIEF STATEMENT OF THE PRIOR ART   |
| BACKGROUND ART   |
| DESCRIPTION OF RELATED ART   |
| DESCRIPTION OF THE RELATED ART   |
| BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS  |
| BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS  |
| BRIEF DESCRIPTION OF FIGURES   |
| BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES   |
| JOINT RESEARCH AGREEMENT   |
| BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION   |
| DETAILED DESCRIPTION   |
| DESCRIPTION OF THE INVENTION   |
| DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION  |
| DETAILED DESCRIPTION OF THE DRAWINGS   |
| CROSS[- ]REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS   |

|          |
|----------|
| 図面       |
| DRAWING  |
| DRAWINGS |
| FIGURE   |
| FIGURES  |