

外国特許トピックス

2021年11月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

米国特許出願における DOCX 形式の推奨について

米国特許庁は、特許法第 111 条(a)に基づく新規出願について、明細書等の電子ファイルが DOCX 形式でない場合は追加手数料を US\$400 納付しなければならないという運用の実施を、2022 年 1 月 1 日から 1 年後の 2023 年 1 月 1 日に延期することを発表しました。今回は米国特許出願における DOCX 形式の推奨について紹介いたします。

1. 米国特許庁が DOCX を推奨する背景

DOCX とは Microsoft 社のワープロソフト「Microsoft Word」の標準ファイル形式です(ファイル拡張子が「.docx」と表示されるためこのように呼ばれています)。DOCX は Microsoft Word 2003 以前の標準ファイル形式である DOC 形式(.doc)に代わって Word 2007 以降に採用され、他の多くのワープロプログラムで読み込むことができます。

現在、米国特許庁は新規特許出願に関し PDF 形式も DOCX 形式も追加手数料の発生無く受領しています。米国特許庁が PDF 形式の出願明細書を受領する場合、これを光学特性認識(OCR)にかけて文字を読み込み、読み込んだ文字を使って特許公報を発行するなど、手間がかかる上に誤植が多いという問題があるようです。

米国特許庁は DOCX 形式を使用することにより米国特許庁の内部効率改善のメリットがあるとしています。出願人においても、DOCX 形式で出願手続きを行うと米国特許庁のシステムで自動的にチェックされ、明細書等に関するエラー(出願手続き前に訂正する必要があるもの)や警告(出願手続き前に訂正する必要はないが OA や補正の理由となるもの)のフィードバックを事前に受けることができるという範囲でメリットがあります。

2. DOCX 形式を使用する対象手続きと対象書類

(1) 対象手続き

- ・パリ条約および非条約出願を含む、特許法第 111 条に基づいてされた非仮出願に適用されます。
- ・継続出願、分割出願、および一部継続出願にも適用されます。
- ・PCT 出願の「バイパス」継続出願にも適用されます。
- ・仮出願、特許法 371 条に基づく PCT 米国国内段階移行出願、さらに、再発行特許、再審査、意匠特許出願には適用されません。

(2) 対象書類

- ・明細書、クレームおよび要約は DOCX 形式で提出しないと追加手数料 US\$400 が発生します。
- ・図面を含む新規出願に関連する他のすべての書類、および出願後に提出する書類は、DOCX 形式で提出しなくても追加手数料 US\$400 は発生しません。

3. DOCX 形式を使用する場合の問題点

米国特許庁は DOCX 形式を受領すると、これを PDF 形式に変換してその後の手続き等に使用します。当初、米国特許庁は DOCX 形式から生成した PDF 形式を正式文書としていました。しかし、この運用に対して、米国特許庁が生成した PDF に誤植は無いことが前提となっている、誤植が無いことを確認する責任が出願手続きを行った者にあるとされている、という理由で利害関係者より多くの否定的な意見が寄せられました。そこで、米国特許庁は 2021 年 6 月 2 日付の通知において、出願人が提出した DOCX 形式を当該出願の出典または証拠となるコピーとして正式文書と見做すことを発表しました。

しかし、今度は別の問題として、DOCX 形式をアップロードする際に文字化けしてしまう懸念があります。特に、日本語のソフトで生成した DOCX 形式のファイルを米国のプログラムでアップロードすると、文字化けしてしまう可能性があります。この点に関し、米国特許庁は文字のフォントについて指定されたものを使用すること、米国特許庁が設定したプログラムで文字化け等の有無確認を事前に数多く行うこと、を推奨しています。

米国特許庁は、米国特許庁が生成した PDF 形式が出願人の手元にある DOCX 形式の内容と異なる場合、訂正が認められる期間は出願から 1 年間としています(日本出願など外国出願を基礎としている場合は明細書に基礎出願情報を記載することによりこれを根拠に(出願から 1 年経過しても)補正できると考えられています)。多くの現地代理人は事前の確認テストを繰り返して準備をする方向のようですが、どうしても文字化け等による明細書内容の意図しない変更が生じるリスクが気になる場合は、US\$400 を納付して PDF 形式も提出することになりそうです。このあたりの難点を解消できていないことが実施の延期を招いているように見受けられます。2023 年 1 月 1 日の実施までに問題点が解決していることを信じて、今後の動向を注視してまいります。

以上