

OBWB 已准备好提交 DOCX

作者：Aron T. Griffith

USPTO 正在将 DOCX 设置为 2022 年 1 月 1 日或之后提交的所有非临时申请的首选文件格式。目前，DOCX 提交仅限于根据《美国专利法》第 111 条提交的非临时发明专利新申请的说明书、权利要求书和说明书摘要，但注意到 USPTO 计划扩展其系统以接受 DOCX 格式的其他申请文件。尽管将来仍然可以以 PDF 格式来提交申请，但这需要额外支付 400 美元的费用。OBWB 目前能够以 DOCX 格式提交文件，从而避免了于 1 月份到来的不必要且不受欢迎的额外费用。鉴于强制实行的 DOCX “要求”，OBWB 还会对撰写、提交和复核的程序以及文件保留政策进行内部审查，以限制审查答辩和诉讼中可能存在的问题和失误。

DOCX 提交已实行了几年，但是包括 OBWB 在内的许多事务所都对采用 DOCX 提交犹豫不决。向 USPTO 提交 DOCX 文件的初始程序涉及使用 USPTO 的软件将以 DOCX 格式提交的文档转换为 PDF 格式的文件，然后该 PDF 格式的文件需要经过核查、在必要时经过更正，并由提交人接受成为所提交的申请的“官方”副本。由于转换过程中的错误、有限的核查时间以及与 DOCX 提交相关的许多其他问题，专利从业者有理由不愿意单击“接受”按钮来将转换后的 PDF 指定为证据性副本。

作为对公众意见的回应，USPTO 于 6 月 2 日宣布，申请人可以依赖所提交的 DOCX 版本作为原始提交的申请的来源或证据性副本¹。USPTO 和 EPO 还发布了有关待提交的 DOCX 格式的指南和规则²。

不幸的是，对所提交的 DOCX 版本的依赖也不可避免地会导致一些问题。USPTO 在 6 月 2 日的联邦公报通知中指出，结构化文本格式是灵活的，可以促进审查过程。USPTO 吹捧 DOCX 提交可以提高效率，可以提供更高的数据质量、更智能的界面、隐私、改进的申请质量和兼容性，以及其他好处³。然而，许多

¹ 该联邦公报 (“FR”) 公告发布于：<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-02/pdf/2021-11256.pdf> (“June 2nd FR notice”)

² 参 见 例 如 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Quick%20Start%20Guide%20DOCX%20Intake.pdf> 以及 <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a45.html>

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

专利从业者评论说，取决于所使用的系统和软件，DOCX 文件的呈现方式可能会有所不同，并指出“有好几种文字处理器能够以 DOCX 格式的变体来创建和保存文件……⁴”。虽然此处引用的博客侧重于 DOCX 向 PDF 的转换，但对于 DOCX 变体以及什么文件会最终成为所提交的申请的“证据性副本”，仍然存在类似的担忧。

因此，申请的格式、方程式、化学式、表格和其他方面在提交者核查和接受（通常是在最初生成 DOCX 的系统和软件上核查）时可能看起来“正确”，但“所提交的”申请由 USPTO 最终公开时或由用户在其他系统或软件上查看时可能会有所不同。国际（PCT）申请也有类似的问题，其中所提交的 DOCX 文件被转换为作为记录副本的 XML 格式。WIPO 指出“大多数申请人仍然担心处理全文申请的风险，尽管以 XML 格式提交文件可以减少额外的 100 瑞士法郎，但他们继续选择提交 PDF⁵。”如果不及时核查和纠正，US、EP 或 PCT 申请可能会无以为继，例如可能仅仅由于在提交时的转换错误而丢失了对发明来说较重要却被视为新内容而无法再加入的内容。除了在审查答辩中出现的问题之外，在不同系统和软件之间的不同表现或转换成 XML，也会引发诉讼律师肯定会尝试用来为他们的客户争取优势的许多问题。此外，该从业者指出，USPTO 偶尔会在电子文件提交后“丢失”该电子文件，这也会在审查和诉讼方面引发大量问题；电子递交回执可能有助于证明文件已提交，但无法证明实际提交的内容。此外，正如 6 月 2 日的联邦公报通知中所指出的，USPTO 文件保留政策会导致所提交的原始 DOCX 文件在一年后被清理，这甚至发生在公开或审查开始之前，更不用说这是在可能于数年后才发生的诉讼之前了。可能会需要证明实际提交的内容，并且证明以电子方式提交的“原始”“提交的”文件的内容，而且可能在电子提交发生数年后需要这些。

作为一个专利代理人，自然希望向 DOCX 的过渡能够顺利进行。尽管如此，专利诉讼律师总是会告诉你做最坏的打算。鉴于 USPTO、EPO 和 WIPO 对递交提出的众多要求，以及由于 DOCX 递交“要求”的强制实行可能导致的在审查和诉讼中的潜在问题，OBWB 正在积极审查内部政策和程序，以（1）撰写符合

⁴ <https://blog.oppedahl.com/?p=4623>

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

美国内外新申请递交所建议的 OOXML 格式的申请；(2) 确保在提交申请后仔细及时地核查图像文件包，并且 (3) 保留文件从而能够证明实际向专利局递交的 DOCX 文件。OBWB 已准备好将于 2022 年 1 月到来的 DOCX 提交。