

## F ターム等を用いた先行技術文献調査事業の概要

平成 29 年 5 月

特許庁審査第一部調整課審査推進室

特許庁が発注する先行技術文献調査は特許審査の際に必要な調査であり、特許庁と同等の検索システムを用いて調査を行い、検索報告書を作成するものです。また、審査の効率化及び質の向上を図るため、調査結果を直接対面で審査官に報告します。

本事業の業務内容等の概要について下記に示します。

## 記

## 1. 業務内容

## (1) 検索作業手順

登録調査機関は、検索作業を以下の手順で行う。

## ① 調査に必要な書類の準備

登録調査機関は、特許庁が送付する調査に必要な書類を受領する。調査に必要な書類には、発注案件の特許請求の範囲、明細書、図面、手続補正書が含まれる。これらの書類は、可能であれば、特許庁が提供した電子データにより、登録調査機関側で必要な書類を準備する。また、登録調査機関は、特許庁が送付する調査に必要な書類に過不足等がないか確認する。

## ② 本願発明の把握

調査業務実施者（以下「検索者」という）は、明細書に記載された内容、及び特許請求の範囲に記載された請求項毎に発明の内容を把握する。各請求項に記載された発明は、構成要素に分解するなどしてその内容を把握する。

## ③ 検索方針の決定

検索方針の決定にあたっては、先行技術を検索するためのサーチ戦略を考えた上で以下の作業を行う。

## ・ 検索キー（F ターム等）の選択

検索者は、検索を行うための検索キーを F ターム、F I 等から選択する。

## ・ 検索論理式の作成

検索者は、検索キーやテキストを必要に応じて組み合わせて、検索論理式を作成する。原則として、検索論理式において、F ターム（F I も含む）は必須であり、全文テキスト検索のみでは不十分である。

## ④ サーチ

検索者は、特実検索システムを用いて、検索論理式を入力してサーチを行う。検索者は、サーチによってヒットした文献のうち、審査官に報告すべき文献を抽出するためスクリーニングを行う。

なお、当該サーチの結果から本願発明の新規性又は進歩性を否定する文献、又は一般的技術水準を示す文献等を提示文献として一以上抽出しなければならない。

### ⑤ 抽出文献の精読

検索者は、抽出文献の必要箇所を精読し、審査官に提示する文献を決定する。また、提示文献中のポイントとなる箇所が審査官に容易に分かるように、マーカーを引く等して当該箇所を強調する。

### (2) サーチ範囲

検索者は、日本国特許庁が発行した特許・実用新案に関する公報、日本国特許庁が受理官庁の国際公開公報を調査する。検索対象文献は、特許法第29条、第29条の2又は第39条の規定によって先行技術となりうる範囲にあり、かつ公開されている文献である。本願発明が属するテーマの他に、当該テーマに関連するテーマの検索が必要となる蓋然性が高い場合は、区分内外を問わず、その関連テーマについても検索を実施する。特許庁と登録調査機関の間で、サーチ範囲に関する特段の取り決めがある場合は、それに従う。

### (3) 検索報告書の作成及び保存

検索者は、特許庁が指定する様式を用いて、少なくとも以下の内容を記載した検索報告書を作成する。また、登録調査機関は、検索者が作成した検索報告書の電子データを、納入日から少なくとも1年間保存する。

- ① 本願発明の特徴（請求項毎）
- ② 検索論理式及び検索結果
- ③ 提示文献の目録
- ④ 本願発明と提示文献との対比、相違点及び検索によって発見できなかった構成

### (4) 検索報告専用袋の作成

登録調査機関は、特許庁が指定する様式により検索報告専用袋を作成する。

### (5) 検索報告書の校閲及び検認

調査業務指導者（以下「検索指導者」という）は、納入に先立ち、検索報告書の校閲及び検認を行わなければならない。

### (6) 対話説明

検索者は、検索報告専用袋を持参し、審査官に本願の技術内容、検索方針、サーチ結果及び提示文献の技術内容等を簡潔明瞭に説明する。

説明の際に、審査官から指示があった場合は補充検索を実施し、その結果についても審査官に説明する。補充検索は、原則特許庁内で行い、その場所については審査官の指示に従う。

なお、審査官又は検索者が希望する場合は、審査官又は審査室担当者と検索者又は検索指導者とが協議してオンラインによる説明を行うことができる。ただし、審査室担当者と検索指導者との協議において、審査官による検索方法及び検索報告方法に関する説明及び指導が必要である等、オンラインによる説明を実施すべきでない特段の事情があ

ると判断された場合はその限りでない。

#### (7) 外国特許文献検索案件

外国特許文献検索の指定がある案件については、以上の業務内容に加えて、特実検索システムを用いて外国特許文献の調査を以下の通り行う。

##### ① 案件の選定

外国特許文献検索を行う案件を指導者が選定する旨の審査室の指示がある区分では、審査室が指定する条件に基づいて、検索指導者が、受領した発注案件の内から外国特許文献検索を行う案件を選定する。なお、外国特許文献検索を行う案件を審査室が選定する区分もある。

##### ② サーチ範囲

検索者は、特実検索システムを用いて、同システムで検索可能な英語特許文献を調査する。詳細については別途指定する。

##### ③ 検索方針

- ・ 内国特許文献検索と外国特許文献検索の実施の順序は問わず、同時並行的に実施することも可とする。

- ・ 検索キーの選択

検索者は、検索を行うための検索キーを CPC、ECLA、IPC 等から選択する。

- ・ 検索論理式の作成

検索者は、検索キーやテキストを必要に応じて組み合わせて、検索論理式を作成する。原則として、検索論理式において、検索キーは必須であり、全文テキスト検索のみでは不十分である。

##### ④ 検索報告書・業務報告書の作成及び保存

検索者は、内国特許文献検索の検索結果を記載したものと同一検索報告書に、外国特許文献検索の検索結果に係る少なくとも以下の内容を記載する。

(ア) 検索論理式及び検索結果

(イ) 提示文献の目録

(ウ) 本願発明と提示文献との対比、相違点及び検索によって発見できなかった構成

なお、当該外国特許文献検索の結果から本件発明の新規性若しくは進歩性を否定する文献、又は一般的技術水準を示す文献を提示文献として一以上提示しなければならない。

また、外国特許文献検索案件においては、提示文献とそのパテントファミリー文献など特許庁が別途指示する事項を記載した業務報告書を作成する。さらに、外国パテントファミリー出願がある案件については、下記(9)の業務を行う。

登録調査機関は、検索者が作成した検索報告書及び業務報告書の電子データを、納入日から少なくとも1年間保存する。

##### ⑤ 提示文献の翻訳

全文テキストデータが蓄積された外国特許文献を提示する場合は、全文機械翻訳を添付する。ただし、外国特許文献に日本語のファミリー文献がある場合は、全文機械翻訳に代えて、当該ファミリー文献を添付する。また、全文テキストデータが蓄積さ

れてない外国特許文献については、検索報告書の作成や審査官への説明において、検索者が必要と判断する部分を人手により翻訳をしたもの、あるいは、当該部分のテキストデータを作成し、機械翻訳により翻訳をしたものを添付する。なお、特許庁と登録調査機関との間で提示文献の翻訳について、特段の取り決めがある場合には、この限りではない。

#### (8) 商用ツール検索案件

商用ツール検索の指定がある案件については、以上の業務内容に加えて、商用ツール検索に係る以下の業務を併せて行う。

##### ① S T Nを用いた検索

区分30の全案件、区分4、5、24、27のうち指定する一部の案件についての検索作業は、特実検索システムに加えて、商用検索ツールとしてS T Nを用いて、内国特許文献、外国特許文献等の調査を行う。その業務内容は別途定める。

##### ② G I A S等を用いた検索

区分24、25のうち指定する一部の案件についての検索作業は、特実検索システムに加えて、DNA検索システム（G I A S）等を用いて、内国特許文献、外国特許文献等の調査を行う。その業務内容は別途定める。

##### ③ C O D E - Vを用いた検索

区分4のうち指定する一部の案件についての検索作業は、特実検索システムに加えて、商用検索ツールとしてC O D E - Vを用いて、文献の調査を行う。その業務内容は別途定める。

##### ④ I N T E R G L A Dを用いた検索

区分20のうち指定する一部の案件についての検索作業は、特実検索システムに加えて、商用検索ツールとしてI N T E R G L A Dを用いて、文献の調査を行う。その業務内容は別途定める。

##### ⑤ I E E E X p l o r eを用いた検索

区分32、37のうち指定する一部の案件についての検索作業は、特実検索システムに加えて、商用検索ツールとしてI E E E X p l o r eを用いて、文献の調査を行う。その業務内容は別途定める。

#### (9) 他庁ドシエ情報の説明

外国パテントファミリー出願がある案件（以下「外国案件」という）であって、特許庁が指定するもの（外国特許文献検索案件、一部の商用ツール検索案件）について、検索者は、他庁の作成した調査報告及び拒絶理由通知（以下「調査報告等」という）に記載された引用文献及びそのパテントファミリー文献等を検索報告専用袋に同封するとともに、他庁引用文献に関する業務報告書を作成し、その内容を審査官に説明する。その詳細な業務内容は別途定める。

## 2. 作業場所

- (1) 業務は、原則として、登録調査機関内のセキュリティを十分確保した区画内において行う。ただし、以下の業務について、審査官から特に指示があった場合は、審査官が指定した場所において行う。
  - ・ 審査官による検索方法及び検索報告方法に関する説明及び指導
  - ・ 納品する案件についての検索報告
  - ・ 検索報告内容の補充のために必要な作業
  - ・ 商用ツールを用いた先行技術文献調査
- (2) 登録調査機関において、特許庁からの発注業務以外の他の業務も行っている場合は、発注業務の行われる場所と他の業務の行われる場所を、明確に区別しなければならない。

### 3. 貸与物

- (1) Fタームリスト及びFターム解説（PMGSを利用）
- (2) FIリスト及びFIハンドブック（PMGSを利用）
- (3) 発注案件に関する書類（登録調査機関が独自に準備する場合を除く）
- (4) 特実検索業務用PC上のアプリケーションプログラム（特許庁が開発したFターム等検索用プログラム）
- (5) 上記特実検索業務用PCの関連ドキュメント一式
- (6) 特実文献検索用ゲートウェイサーバ上のアプリケーションプログラム
- (7) 特実文献照会用ゲートウェイサーバ上のアプリケーションプログラム
- (8) 検索用ICカード
- (9) 検索報告書作成用ソフトウェア（登録調査機関が独自に準備する場合を除く）
- (10) その他、調査業務の円滑な実施に資すると特許庁が認めたもの

なお、貸与物は、特許庁の担当者が認めた場合を除き、本業務において定められた以外の用途に使用してはならない。

### 4. 調査業務用設備等の調達及び使用

#### (1) 特実検索システム

Fターム等による先行技術文献調査を実施するために必要な機器（特実検索業務用PC、特実文献検索用ゲートウェイサーバ、特実文献照会用ゲートウェイサーバ、専用回線等）（以下「検索用機器」という）及び付帯設備は、登録調査機関が自らの費用負担にて調達し、設備工事を行い、かつ、運用する。ただし、特許庁の指定する一部の機器については特許庁内に設置し、自らの費用負担にて特許庁が指定する業者に運用を委託するものとする。

#### (2) ネットワーク

- ・ 登録調査機関は、特許庁から許可された機器以外の機器を特許庁のネットワークに接続してはならない。
- ・ 登録調査機関は、特許庁ネットワークを他のネットワークに接続してはならない。
- ・ 登録調査機関は、特許庁ネットワークに接続された機器を特許庁以外のネットワークと接続してはならない。
- ・ 登録調査機関は、特許庁ネットワークに接続された機器を、登録調査機関の職員及び

登録調査機関から許可を得た者以外の者が立ち入ることができない環境下に置かなければならない。

- (3) 登録調査機関は、システム障害等に備え、担当窓口を設定する等、特許庁と迅速な連絡ができるような体制を構築しなければならない。

## 5. ソフトウェア、データの利用

- (1) 登録調査機関は、特許庁のネットワークに接続した検索用システムの専用回線を通じて、調査業務を実行するために必要なソフトウェア及びデータを使用することができる。ただし、不正使用（登録調査機関業務又は特許庁が許可した業務以外の使用、及び当該使用のための情報取得等）をし、又はそのおそれがあると特許庁が判断した場合は、特許庁は、上記専用回線を即時に切断することができる。なお、登録調査機関は、その全職員等に対して、原則として、上記ソフトウェア及びデータは、検索指導者及び検索者のみが本事業の調査業務の目的で使用すること以外、使用できないことを周知徹底する。
- (2) 登録調査機関の運用委託業者が、機器の設置、運用等に係る作業を特許庁内で行う場合、特許庁の指示に従うものとする。また、登録調査機関は、当該運用委託業者の特許庁内で行う作業により特許庁又は第三者に損害を与えた場合、その損害の賠償の責を負い、修復等に必要があると特許庁が認めるときは、必要となる一切の協力をする。
- (3) 登録調査機関は、検索用機器の不正使用やソフトウェア、データの利用制限の違反等により、特許庁又は第三者に損害を与えた場合、その損害の賠償の責を負い、修復等に必要があると特許庁が認めるときは、必要となる一切の協力をする。
- (4) 登録調査機関は、特許庁のシステム稼働時間以外は、特許庁のソフトウェア又はデータを利用することはできない。
- (5) 特許庁が調査業務に必要なソフトウェアをバージョンアップしたときは、登録調査機関もバージョンアップしなければならない。その際、登録調査機関は、特許庁の指示に従い、円滑なバージョンアップの遂行に協力する。
- (6) 登録調査機関は、その他、ソフトウェア、データの利用及び利用制限について、特許庁の指示があった場合には、それに従わなければならない。

## 6. 納入物及び納期等

- (1) 登録調査機関は、特許庁が指定した内容、形式により作成した、「検索報告書」を電子データにより納入する。なお、登録調査機関は、納入物である「検索報告書」の電子データについて、所定期間は機密性の高い情報であること、及び、当該期間の後に J - P I a t P a t の審査書類情報照会などで公開されることに留意すること。
- (2) 最終納入物は電子データによるものであるが、書面による「検索報告書」、その他発注案件に関わる書類を、特許庁が指定した形式の検索報告専用袋に入れ、審査官に説明した後、審査官に納入する。
- (3) 本業務により得られた著作権は、提示と同時に特許庁に移転するものとし、登録調査機関は著作者人格権の行使は行わないものとする。また、著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利も同時に特許庁に移転するものとする。
- (4) 各案件の納入期限は、特許庁が指定した期日とする。

## 7. 発注件数の変更

- (1) 内国案件・外国案件の割合について、審査請求動向により契約時の割合からの変更がやむを得ない場合、内国案件と外国案件の間での振替、計画変更を可能とする。
- (2) テーマ間の発注案件の割合について、審査請求動向により契約時の割合からの変更がやむを得ない場合、同一区分内の他のテーマへの振替、計画変更を可能とする。
- (3) 審査請求動向の大幅な変動や特許審査着手時期の調整等の理由により発注件数を減らす、あるいは増やす必要がある場合、その減少又は増加分を補うよう、外国特許文献検索又は商用ツール検索を伴う案件を増やす又は減らす計画変更を可能とする。
- (4) 上記(3)の対応ができないときには、発注件数、外国特許文献検索、又は商用ツール検索の減数調整のみを行う場合がある。

## 8. 免責事項

- (1) 特許庁が貸与している検索用機器上のアプリケーションプログラム、その他のシステム又は設備等の障害又は更新により、登録調査機関に損害が生じても、特許庁はその責を負わない。
- (2) 特許庁のシステム障害、不具合、又は特許庁データベース等の不具合により登録調査機関の業務に支障が生じた場合であっても、特許庁はその責を負わない。
- (3) 特許庁のサーバ等の過大な負荷等により、特許庁が有するシステムの障害、又は不具合に至急対処するべく、特許庁の判断にてシステムの運用に制限をかけることがある。なお、それにより登録調査機関が何らかの損害を被ったとしても、特許庁はその責を負わない。
- (4) 特許庁のシステムがコンピュータウィルスに感染等し、その結果、登録調査機関のシステム等が何らかの損害を被ったとしても、それによる一切の損害について、特許庁はその責を負わない。

## 9. その他

### (1) 立入検査

特許庁担当者又は特許庁担当者が指定する者は、登録調査機関に立ち入り、セキュリティ対策の状況、財務の状況、指導連絡体制の状況、システムの状況を含む業務の状況等を検査することができる。この場合、登録調査機関は特許庁による立入検査等の円滑な遂行に協力し、その指示に従わなければならない。

### (2) 指導連絡体制

- ①登録調査機関は、検索指導者を区分毎に配置する。検索指導者は、当該区分に属する検索者の中から選任する。また、高品質の検索報告書の作成、及び説明が行われる必要があるため、検索指導者は、検索報告の校閲及び検認、検索者に対し検索報告書の作成及び検索報告に必要な指導・監督・管理、特許庁担当者との連絡調整等を行わなければならない。
- ②検索指導者は、審査官が作成する検索者の業務に関する評価データを受け取り、その内容に基づいて検索者にフィードバックを行い、指導しなければならない。また、検索指

導者は、当該評価データに基づき、検索者を指導する事項を定期的に特許庁担当者と協議しなければならない。

- ③ 検索指導者は、検索報告の評価が低い場合又は協議の指導事項について、早急に、事実関係を調査の上必要な措置を講じ、かつ、その結果を特許庁担当者に報告しなければならない。
- ④ 検索指導者は、検索報告書の校閲及び検認を行う能力、検索者に対し検索報告書の作成及び検索報告に必要な指導、監督、管理等を行うことができる能力、並びに審査長・室長との連絡調整能力を有しているかについて、定期的に審査室担当者による評価を受けなければならない。また、登録調査機関がやむを得ず検索指導者を交代させるときは、速やかに上記評価を受けさせなければならない。
- ⑤ その評価の結果、上記の能力を有するとの評価が得られなかった検索指導者は、改めて上記の能力を有するとの評価を得るまで、検索指導者業務を行うことはできない。また、その評価の結果、上記の能力を有するとの評価が得られた検索指導者が配置されない区分については、登録調査機関は当該区分における納入を中断しなくてはならない。

### (3) 業務遂行に関する詳細事項

登録調査機関は業務を行うにあたり、事前に、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条において準用する同法第22条第1項の規定に基づく業務規程、秘密保持等のための体制その他について定めた内部規程を作成して特許庁に提出するとともに、その内容につき特許庁の確認を受けなければならない。

### (4) セキュリティポリシー

- ① 登録調査機関の従業者が業務上知り得た情報等を漏らさないことについて、登録調査機関は必要な措置を講じるとともに、登録調査機関の従業者が特許庁の情報を漏洩する事件が発生し、又はそれを発見した場合、特許庁担当者へ速やかに連絡すること。
- ② 業務上の書類等については、厳重に管理すること。
- ③ 情報セキュリティ監査を受け入れること。
- ④ 登録調査機関からの申請を受け、再請負させることによって生ずる脅威に対して、情報セキュリティが十分に確保される措置が担保されると特許庁の情報セキュリティ責任者が判断する場合を除き、登録調査機関がその請負内容の全部又は一部を第三者に再請負させることを禁止すること。
- ⑤ 登録調査機関のセキュリティに関するガイドラインを遵守すること。

問い合わせ先

特許庁審査第一部調整課審査推進室検索計画班

電話：03-3581-1101 内線2453