

分類及び要約書の記載の適合性についての調査の概要

平成22年12月

特許庁特許審査第一部調整課審査推進室

特許庁が発注する分類及び要約書の記載の適合性にかかる調査業務(区分40)は、先行技術文献調査(区分1～39)とは大きく異なり、分類及びFターム付与の業務並びに要約の適合性のチェック業務等を行うものです。

この分類及びFタームは、審査官が特許性を判断するための材料である、先行技術調査結果を高品質なものに保つために最も重要な情報基盤です。分類及び要約書の記載の適合性にかかる調査業務は、先行技術調査の業務にかかるすべての技術分野(区分1～39)について、下記に示す業務を行います。

システムの整備については、オンライン接続にかかり、特許庁側のシステム整備が必要な場合もありますので、申請を検討する段階で、一度担当(「問い合わせ先」欄参照)へお問い合わせ下さい。

記

1. 業務内容

1.1 業務体制について

登録調査機関は、調査業務を行うにあたり分類付与者(調査業務実施者)及び分類指導者(調査業務指導者)を配置する。分類指導者は、分類付与者の中から選任する。分類指導者は、高品質の分類付与等が行われるように、分類付与者に対し指導、監督、管理を行い、かつ、付与結果の校閲及び検認、特許庁職員との連絡調整等を行わなければならない。

1.2 業務内容について

登録調査機関が行う業務は以下のとおりである。

(1) 分類・Fタームの付与

分類付与者は、特許出願明細書等、出願書類を精読し、その内容に応じて特許分類(約19万)及びFターム(約34万)から適切なものを選択・付与し、その結果を報告する。一出願に付与される分類の数は平均3.5程度、Fタームの数は平均20程度になる。なお、報告に先だって、分類指導者による付与結果の校閲及び検認を行ったのち、審査官による確認、修正を受けなければならない。

(2) 要約書の記載の適合性に関する調査

特許出願時に提出された要約書を精読し、形式的要件及び内容に関わる実質的な要件を満たしているかどうかを調査する。そして、要件を満たしていない場合については、その修正案を作成し、報告する。

(3) 公序良俗に反する表現等の調査

特許の出願書類を精読し、不適切な表現(公序良俗に反する表現等)の有無を調査し、結果を報告する。

(4) DNA関連出願の特定及び配列データ等の作成

分類付与によりDNA関連出願であることが特定された案件については、書誌・配列及び関連するデータのチェックを行い、修正データを作成し、報告する。

2. 貸与物

(1) 出願書類データ

(2) ワーク基本台帳(分類、Fタームのコードデータ)

(3) FIハンドブック

(4) 技術用語による特許分類索引

(5) Fターム付与マニュアル

(6) DNA関連出願の書誌及び配列表コードデータ

(7) その他、特許庁が業務に必要と認めたもの

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。

3. 業務環境の整備

(1) 調査業務の発注及び納品は原則オンラインで行う。したがって、特許庁の仕様に合わせ、オンライン受注、納品を行うためのシステムを整備する。

(2) 調査業務は、全ての技術分野の特許出願が対象となる。したがって、それに適切に対応することができる人員の配置等、組織、体制を整備する。

(3) 調査業務は、出願公開前の特許出願を対象とし、出願公開に係る準備作業に間に合うように業務を終了することが求められる。よって、秘密保持を厳重に行い得る施設、設備を構築するとともに、受注から納品に至るまでの工程管理を適切に行い得る体制を整備する。

4. 納品物

(1) 登録調査機関は、納期までに以下のものを納品する。

- ① 分類、Fターム、フリーワード、配列表チェック結果データ、職権訂正データ(特許庁担当者が指定した内容、形式による)
- ② プルーリスト

- ③ データ作成件数表
- ④ 納品書
- (2) 分類等データを納期までにオンラインにより特許庁へ引き渡すことにより納品する。ただし、特許庁が指定するものや登録調査機関がデータをオンラインで納品できない特段の事由があるものについては、特許庁職員と協議し、特許庁職員の指示する方法により納品する。
- (3) 本業務において特許庁に提出した書類の著作権及び納品物の著作権は提出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。

5. 免責事項

- (1) 特許庁のシステムの障害又は不具合により、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。
- (2) 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、システムの運用に制限をかけることにより、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。
- (3) 特許庁のシステムがコンピュータウイルス等に感染等し、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。

6. その他

(1) 立入検査

特許庁職員、又は特許庁職員が指定する者は、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り検査等の円滑な遂行に協力し、特許庁職員等の指示に従わなければならない。

(2) 指導連絡体制

① 分類指導者は、登録調査機関において集計した分類付与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分類付与者にフィードバックを行い、指導しなければならない。

② 登録調査機関は、上記評価データを特許庁に提出しなければならない。特許庁職員が分類指導者による分類付与者への指導が必要と認めるときは、特許庁職員と分類指導者は指導する事項について協議を行う。

③ 分類指導者は、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、その結果を特許庁職員に報告しな

なければならない。

(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定、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、業務マニュアルを作成して特許庁に提出する。そして、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を発生させた、または発見した場合、特許庁の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、厳重に管理しなければならない。
- 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管理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

特許審査第一部調整課審査推進室電子情報計画班
電話:03-3581-1101 内線2454