

32. 01

優先審査

1. 優先審査の要件

優先審査を行うためには、次の四要件を満たしていることを要する。

- (1) 特許出願について出願審査の請求があったこと
- (2) 特許出願が出願公開後・特許査定前であること
- (3) 第三者が出願公開後・特許査定前に特許出願に係る発明を業として実施していること

(説明)

- ① 「特許出願に係る発明」とは特許請求の範囲に記載された各請求項に係る発明をいう。
- ② 実施の事実の有無の判断は次の資料に基づいて行う。
 - a. 優先審査に関する事情説明書 ([特施 31 条の 3](#)に定める様式による) に添付された第三者の実施に係る物又は方法を記載した説明書及び必要な図面
 - b. 警告状の写し
 - c. 商品・カタログ・見本・写真などの物件
 - d. 第三者が実施している事実を証明する書類

- (4) 緊急に審査をする必要があること

(説明)

緊急に審査をする必要があるか否かは、出願公開制度に伴う弊害(※)を除去してその円滑な運用を図る趣旨に鑑み、次の事項を総合勘案して判断する。

- a. 第三者(実施者)が特許出願人と取引関係・人的関係・資本的関係を有するときは、その関係
- b. 生産・使用・販売等実施の方法及びその数量又は金額
- c. 実施の場所及び時期
- d. 実施に関して行われた特許出願人と第三者との折衝の経過及びその結果
- e. 事情説明書の提出者が特許出願人の場合は、第三者の実施によって特許出願人が受けている影響
- f. 事情説明書の提出者が第三者の場合は、特許出願人の警告等によって第三者が受けている影響

(※)出願公開制度に伴う弊害は、例えば、以下のような場合に発生する。

- ・出願公開後、その特許出願が審査されるまでの期間が長いと、その間の第三者の実施によって特許出願人が予想外の影響を受け、補償金ではカバーできない場合。
- ・特許出願に係る発明が明らかに特許要件を欠いているにもかかわらず、実施をしている第三者が特許出願人から[特許法第 65 条](#)の規定による警告を受けた場合。

2. 優先審査をする必要がない主な場合

- (1) 実施の許諾等により実施されている場合
- (2) 事情説明書の提出者が第三者の場合において、特許出願に係る発明が特許要件を欠くものであるとする理由を記載した書面及びその根拠となる刊行物その他の書類が提出されていない場合

- (3) 優先審査の制度を悪用する意図が認められる場合（例えば①なれあいによる紛争と認められる場合。②「発明の詳細な説明」の記載に比べて特許請求の範囲を過度に広く記載して、第三者の実施技術が含まれるようにした場合）

3. 優先審査の要否の選別

- (1) 優先審査の要件を満たしているかどうかの判断は、事情説明書の提出があった場合に行う。
- (2) 優先審査をするか否かは、選別会議によって判断する。
選別会議は、その特許出願の主管審査長、室長及び必要があるときは担当審査官によって構成し、会議の議事は主管審査長が主宰する。
- (3) 優先審査の要件を満たしているかどうかの判断は、原則として、事情説明書の記載内容及びそれに添付された書類又は物件に基づいて行うものとし、事情説明書の提出者に釈明を求めて追加の資料を提出する機会を与えることはしない。

4. 選別会議を開く必要のない場合

優先審査の事情説明書の内容等から、その出願が優先審査を行うための要件を一応満たしていると主管審査長が判断した場合であって、その出願の審査着手時期が特に審査の順番を狂わせる必要がないと認められる程度に早いものについては、選別会議にかけることなく早急に審査に着手することとする。

5. 不服申立ての可否

事情説明書の提出は、特許庁長官の職権の発動を促す行為にとどまり、優先審査をするかしないかは特許庁長官の自由裁量による。

したがって、事情説明書の提出に対して優先審査の取扱いをしない場合であっても不服申立てをすることはできない。