

58—14 P U D T

求意見・意見陳述

無効審判等（延長登録無効審判、不使用取消審判、不正使用取消審判を含む。以下本節58—14において同じ。）の審決取消訴訟において特許庁の法令解釈や運用基準が争点となり、裁判所が、特許庁の法令解釈や運用基準とは異なる法令解釈等に基づいて審決を取り消す判決をしたときには、その拘束力は当該事件に限って及ぶものであるが、特許庁は行政の公平性・一貫性の観点から法令解釈や運用基準を一律に適用することを求められる立場にあるから、他の事件への適用についても特許庁が自ら法令解釈や運用基準を変更する必要があるか否かを吟味する必要があるが生じる。

このようなとき、審決取消訴訟において、私人たる当事者間の議論だけでなく、専門官庁である特許庁の考え方を、裁判所の訴訟審理の基礎となる判断材料として提供しておくことが望ましい。

そのため、無効審判等の審決取消訴訟において、裁判所が特許庁に意見を求める制度、及び、特許庁からの申立てにより裁判所が許可を与えて特許庁が裁判所に意見を述べる制度が設けられている（特 § 180の2）。

1. 意見陳述制度の運用

特許庁が裁判所に対して意見陳述の許可を申し立てる事案は、主に、特許庁の法令解釈や運用基準の当否が訴訟の争点となっている事件となる。特許庁の法令解釈や運用基準の当否が、審決取消訴訟で争点となっているかは、訴状等を入手して当事者の主張内容等を検討しなければ判明しないが、審決取消訴訟が提起された全ての事件について、訴状等の入手及び検討を行うことは非効率的である。

そこで、運用にあたっては、特許庁の意見陳述が必要となる可能性の高い事

件を、審決時に「候補事件」として選定することとし、選定された候補事件のうち必要な事件について訴状等を入手して、意見陳述の必要性についての検討を行うようにする。

(1) 「候補事件」の選定基準

「候補事件」の選定基準は以下のとおりとする。

ア 審判段階の審理において既に、特許庁の法令解釈や運用基準の当否が争点となっている事件

このような事件は、審決取消訴訟においてもやはり、当事者が特許庁の法令解釈等を争点とする可能性が高い。裁判所が、私人たる当事者間の議論だけで特許庁の法令解釈等とは異なる法令解釈等に基づいた判決をすることを事前に回避するために、専門官庁である特許庁の考え方を、裁判所の訴訟審理の基礎となる判断材料として提供することが適切である。

また、職権審理結果通知において合議体が採用した法令解釈等に対して、被請求人の意見書において当該法令解釈等それ自体についての反論がされたときにおいて、その反論を採用せずに審決をしたときも、同様に、当該法令解釈等が審決取消訴訟で争点となる可能性が高いので候補事件とする。

ただし、当事者間で争点となっている事件であっても、従来 of 裁判所の裁判例からみて、特許庁の法令解釈等とは異なる法令解釈等に基づいた判決がされる可能性が低いときには、候補事件として選定しない。

イ 裁判所段階において特許庁の法令解釈や運用基準と異なる判断を示した審決取消判決（確定判決に限る）が出された直後に、類似の争点について審決で判断した事件

先の審決取消訴訟等で、裁判所が当事者間の議論だけで特許庁の法令解釈等とは異なる法令解釈等に基づいて、審決を取り消す旨の判決をし、これが確定したときには、行訴法 § 33①により、当該事件に限っては、審判官はこの判決に拘束される（取消判決の拘束力は、判決主文だけ

でなく、その主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる。)。その結果、特許庁の法令解釈や運用基準が否定された判断により判決が確定しているから、できるだけ速やかに、当該法令解釈等についての特許庁の考え方が訴訟審理に反映された上で裁判所の判断がされることが望ましい。

したがって、先の審決取消判決の直後にする無効審判事件の審決で類似の争点を取り扱うときには、後の審決において当該法令解釈等についての特許庁の考え方を明確にするとともに、さらに、当該後の審決について取消訴訟が提起されたときには、先の審決取消訴訟で示すことができなかつた特許庁の考え方を裁判所に提示することで、当該法令解釈等について裁判所の再度の判断を求めることが適切である。

なお、最高裁判所（以下本節58—14において「最高裁」という。）での上告審において審決取消が確定したときは、当該判決は、最高裁判例として以後の事案の判断において考慮されるべきであるから、類似の争点を扱う他の事件については当該最高裁判決にしたがった審決をすることになる。

ウ 裁判所がした判決の内容からみて、その判決に対して上告がされたときには、最高裁で特許庁の法令解釈や運用基準に対する判断がされる可能性が高い事件、及び、これと類似の争点について審決で判断した他の事件

特許庁の法令解釈等の当否について争われた裁判所での審決取消訴訟等の判決に対して最高裁に上告がされたとき、当事者間の議論だけで特許庁の法令解釈等とは異なる法令解釈等を示した最高裁判決がされることは望ましくなく、そのような事態を事前に回避するため、当該法令解釈等についての特許庁の考え方を最高裁の訴訟審理の基礎となる判断材料として提供することが適切である。そこで、最高裁において特許庁の法令解釈等の当否を判断することになる可能性があるか否かを、高等裁判所（以下本節58—14において「高裁」という。）の判決をもとに検討することとし、以下の①、②のような事件については候補事件として選定する。

また、同高裁判決が最高裁に上告中で判決が未確定の状況において、その事件とは別の他の無効審判事件について、類似の争点を含んだ審決をし、それに対して出訴がされたときには、これを候補事件として選定することにより、当該他の無効審判事件についての審決取消訴訟においても、特許庁の考え方を判断材料とした上での高裁判決を（先の事件の最高裁判決がされる前に）求めることができる。したがって、以下③の事件についても候補事件として選定する。

- ① 高裁の判決が、特許庁の法令解釈等と異なる法令解釈等により審決を取り消したものである上告事件。
- ② 高裁の判決では特許庁の法令解釈等に沿った法令解釈等により判決をしているときであっても、高裁での審理過程において当事者が当該法令解釈等について争っていることが当該判決から見ると、当事者が上告審において、特許庁の法令解釈等の当否について最高裁の判断を求める可能性が高い上告事件。
- ③ 上記①または②に該当する高裁判決が上告中の状況において、当該高裁判決の事件と類似の争点を審決で取り扱った他の事件。

エ 特許権等の侵害訴訟（権利者が提訴する通常の侵害訴訟のほか、侵害被疑者が提訴する請求権不存在確認訴訟を含む）において、地方裁判所又は高裁が、無効理由の存在を理由とする無効の抗弁についての判断で、特許庁の法令解釈等と異なる判断を示した判決を出したときに、同一の特許等についての無効審判等で、その争点について審決で判断した事件（又は、他の特許等について同一又は類似の争点について審決で判断した事件）

特許権等の侵害訴訟の判決（しかも、判決理由中の判断）は、特許庁における無効審判等についての判断を拘束しない。しかし、当該特許に対する無効審判等について審決取消訴訟が提起されたときには、先の侵害訴訟の判断と、同じ判断が高裁での無効審判審決取消訴訟においてもされる可能性がある。また、当該侵害訴訟の判決が上告され、最高裁が法令解釈に

ついて判断をすると、以降の特許庁での審決は、当該技術を取り巻く環境の変化等、特段の事情がない限り、当該最高裁判決の法令の解釈適用に事実上従うことになる。

そこで、当該侵害訴訟判決に係る特許等と同一の特許等についての無効審判等で同じ争点について審決で判断した事件、又は、他の特許等についての無効審判等であって、同一又は類似の争点について審決で判断した事件については、候補事件として選定する。

※注 当事者から意見陳述を特許庁に対して要請されたときについて

基本的には、当事者が特許庁に対して意見陳述を求めるときには、裁判所に対して、求意見を特許庁長官にするよう求めればよいので、当事者からの特許庁に対する意見陳述を求められても、受け入れない。

2. 求意見制度の運用

求意見は裁判所がするものであるから、その実務は裁判所に委ねられるが、制度導入の趣旨からみて、以下のようなときに、裁判所が求意見をすることが考えられる。

(1) 特許庁の法令解釈や運用基準の適用が訴訟の争点となる時

(2) 審決等に関して特許庁の釈明が必要となる時

審決書の記載内容や審決書に直接現れない背景事情などについては、当事者が適切に審決書を説明できないおそれもあり、裁判所において特許庁に釈明させることにより、訴訟審理の充実を図ることができる場合には、裁判所が求意見制度を利用することが考えられる。

また、審決取消訴訟においては職権証拠調べ制度もあるが、裁判所にとっての常識や事実の顕著性と、特許庁にとっての常識や事実の顕著性とは異なることもあり、そうした場合には特許庁にこれを補わせることが適切との判断の下、裁判所が求意見をすることが考えられる。

(改訂H27.2)