

第 4 章 求意見・意見陳述制度

求意見・意見陳述制度

第1節	求意見・意見陳述制度の趣旨	145
第2節	求意見・意見陳述制度の概要	146
第3節	求意見・意見陳述制度の実務	147
1.	裁判所の求意見	147
2.	特許庁の意見陳述	147
3.	訴訟当事者の対応	148

第4章 求意見・意見陳述制度

第1節 求意見・意見陳述制度の趣旨

拒絶査定不服審判及び訂正審判の審決取消訴訟は、特許庁長官を被告としている（特§179 本文）のに対し、無効審判の審決取消訴訟の場合は、特許権者と審判請求人を訴訟当事者とする構造をとっている（特§179 ただし書き）。

このため、無効審判の審決取消訴訟においては、特許庁は訴訟当事者とならず、原則として裁判所における審理には関与しない。

このように特許庁が訴訟当事者でないにも関わらず、無効審判の審決取消訴訟において審決を取り消す判決がなされた場合は、その取消判決は特許庁を拘束することとなる（行訴法§33）。したがって、無効審判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、東京高裁が、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場合には、特許庁は、その事件について従前の法令解釈や運用基準に基づいて同じ審決をすることはできないことになる。

もっとも、取消判決の拘束力は当該事件に限って及ぶものであるから、その他の事件について従前の法令解釈や運用基準を適用することは妨げられないが、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であるから、他の事件への適用についても特許庁が自ら法律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。しかし、このような事態を不必要に招くことは適切ではない。

そこで、平成15年改正においては、当初から特許庁が審決取消訴訟の審理に関与する道を設け、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を可能にする「求意見・意見陳述制度」を設けることとした。

特に、ソフトウェア関連特許、バイオテクノロジー関連特許といった新たな技術分野や急速に発展しつつある技術分野においては、発明の特許性の判断や明細書の記載要件の判断などに関する運用基準の導入時期が他の分野に比べて新しいため、私人たる対立当事者間の議論だけではなく、特許法の適用に一次的な責任を負っている特許庁の意見が提供されることが望ましい。

なお、特許庁の訴訟関与を実現する制度としては、今回新設した「求意見・意見陳述制度」のほかに、特許庁が参加人として訴訟に関与する「訴訟参加制度」が既に存在し（行訴法§23）、現行法の下でも特許庁がその意見を訴訟に反映する方法は一応存在する。しかし、特許庁の意見を訴訟審理に反映するために特許庁が訴訟参加する場合には、訴訟に関与する者が増えることにより審理が必要以上に複雑化し、却って訴訟の遅延をもたらす可能性がある。

また、特許庁は、自らの法令解釈や運用基準についての正当性を担保するため、当事者の主張に現れない事項や反する事項について主張する必要性がある場合も考えられる。しかし、行訴法 § 23 の参加の規定は民事訴訟法の補助参加人の規定（民訴 § 45 ）が準用されるため、特許庁は被参加人の訴訟活動に抵触することは行えず、審理の進行によっては、当事者の主張を離れて特許庁としての意見を主張することができない事態も起こり得る。

そこで、より簡易に利用でき、かつ当事者の主張に制限されることなく特許庁が専門的知見に基づく意見を表明できる制度として、特許庁が訴訟参加するまでもなくその意見を裁判所に提出することができる「求意見・意見陳述制度」を設けることとしたものである。

第 2 節 求意見・意見陳述制度の概要

平成 15 年改正においては、無効審判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こと（「求意見」）または、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こと（「意見陳述」）ができることを規定した（特 § 180 の 2 ）。

また、無効審判と同様の当事者系の審理構造を有する延長登録無効審判（特 § 125 条の 2 ）及びそれらの再審（特 § 171 ）の審決に対する審決取消訴訟についても同様とした。

なお、特許法のほか、実用新案法、意匠法及び商標法の無効審判に係る審決取消訴訟においても、同様の必要性から求意見制度・意見陳述制度が導入された。また、商標法では、商標登録無効審判以外にも当事者対立構造をとる不使用取消審判（商 § 50 ）、不正使用取消審判等（商 § 51、§ 52 の 2、§ 53、§ 53 の 2 ）があるが、これらの審判についても同様の必要性から、求意見制度・意見陳述制度が導入された。（実 § 47 、意 § 59 及び商 § 63 でそれぞれ準用する特 § 180 の 2 ）

（参考）特許法第 180 条の 2

裁判所は、第百七十九条ただし書きに規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

- 2 特許庁長官は、第百七十九条ただし書きに規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。
- 3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の規定による意見を述べさせることができる。

裁判所の求意見及び特許庁長官の意見陳述のいずれについても、すべての審決取消訴訟事件について意見が必要となるものではないことから、裁判所及び特許庁長官の義務規定とするのではなく、裁量規定としている。

訴訟中に提示する意見の内容としては、主として、当該事件の審決内で具体的に述べられている法令解釈や運用基準の扱い等が想定されるから、「当該事件に関するこの法律（特許法）の適用」と規定しているが、そのほかにも裁判所の求めまたは許可の内容に応じ、必要な意見を述べることを可能とするために「その他必要な事項」と規定されている。

また、意見を述べる主体は、審決をした審判官ではなく特許庁長官としている。これは、審決取消訴訟の被告（特§179）や裁判所と特許庁の連絡等の通知先（特§168、§180等）についても、手続上の便宜のため、代表者としての特許庁長官を被告または通知先としていることと整合性をとったものである。しかし、求意見または意見陳述が行われる場合に常に特許庁長官自身が意見を述べるとするのは現実的でないため、代理人の選任を可能にしている。

第3節 求意見・意見陳述制度の実務

1．裁判所の求意見

求意見は裁判所が行うものであるから、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、上述した「特許庁の法律解釈や運用基準の適用が訴訟の争点となる場合」に求意見をすることになると考えられる。

他方、審決等に関して特許庁の釈明が必要となる場合にも求意見が行われる可能性がある。具体的には、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、求意見制度を利用することが考えられる。

審決書には、結論を導くのに必要な理由や当事者間の主な争点に関する判断については必ず記載することが必要である。しかし、特許庁が当然の前提とすることは詳細に記載されとは限らず、審判請求人や特許権者が、審判官と同程度の法律知識・技術的知識を有していない場合には、適切に審決書を説明できないおそれがある。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る。したがって、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。

2．特許庁の意見陳述

特許庁の法律解釈や運用基準の適用が訴訟の争点となる場合

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、上述した「特許庁の法律解釈や運用基準の適用が訴訟の争点となる場合」、すなわち、当該事件についての判決の影響が及ぶ範囲がその事件にとどまらず、特許庁における他の事件についての判断や特許法の運用にまで影響が及ぶ可能性のある事例が主たるものになる。

審決取消訴訟において特許庁の法律解釈や運用基準が争点となることが予測できなければ適時の意見陳述の申立てをすることはできないから、審判段階の審理において既にこれらが主要な争点となっている案件について、その後の訴訟審理の推移を特許庁が監視することになる。これらの監視すべき事件については審決取消訴訟の訴訟記録等を定期的に入手して、担当審判官等により当事者の主張内容等を調査し、その結果、意見陳述の必要があると判断した場合には、裁判所に意見陳述の申立てをすることとなる。

職権探知の無効理由が訴訟の争点となる場合

特許庁が職権探知した無効理由に基づく無効審決について審決取消訴訟が提起された場合には、審判請求人と特許権者との間ではなく特許庁と特許権者との間でなされた議論が訴訟における主要な争点となることがある。

こうした場合に特許庁が意見を陳述することが適当との考え方もあるが、当事者対立構造を取る無効審判においては、審判合議体は、基本的に裁断者の立場に立つものであり、特許権の消長の帰趨には直接の利害関係を有していない。むしろ、職権探知の無効理由に基づく無効審決の維持を求める無効審判請求人（審決取消訴訟の被告）が、職権探知の無効理由の援用を行いつつ応訴すべきものである。

したがって、特許庁が職権探知した無効理由に基づく無効審決について審決取消訴訟が提起された場合には、特許庁は、原則として、その無効理由に関する意見陳述を申し立てることはない。（ただし、職権探知した無効理由について上記のような争点が生じた場合はこの限りでない。）

3．訴訟当事者の対応

裁判所による求意見の職権発動についての対応

裁判所が求意見を行うか否かは、裁判所の職権事項である。しかし、審決取消訴訟において特許庁の法令解釈や運用基準等が主要な争点になった場合において、当事者が特許庁の意見陳述が必要と考えるときに、特許庁に対して意見を求めるよう、当事者が裁判所の職権の発動を促すことは妨げられないと考えられる。ただし、その場合に求意見を行うどうかは、勿論裁判所の判断による。

他方、当事者が特許庁に対して意見陳述を促すことについては、意見陳述の申立てを行うか否かは特許庁の職権事項であったとしてもその申立てを許可す

るか否かは結局は裁判所が決定することになるから、当事者は裁判所の求意見の職権発動を求めれば足りる。したがって、当事者が特許庁に対して直接に意見陳述の職権発動を促す上申行為等を行った場合も、特許庁はそれにより意見陳述の申立てを行うことはなく、裁判所の求意見を待つことになる。ただし、上記２のような争点が生じている場合はこの限りでない。

特許庁の意見への対応

求意見制度または意見陳述制度によって特許庁が意見を陳述するのは、訴訟追行行為ではない。

また、求意見・意見陳述制度は、特許庁の法律解釈や運用基準の適用が訴訟の争点となる場合に主として利用されるものであるから、意見の内容は、本来裁判所の専権的判断事項である法令解釈等を主たる対象とすることが多い。

したがって、特許庁長官が陳述した意見は、原則として事実立証のための証拠になるわけではなく、裁判所が法律判断をするに際しての参考資料となるにとどまる。

しかし、特許庁が陳述した意見の中に事実や経験則に関する事項が含まれている場合において、当事者が当該意見を証拠とし、立証活動に用いることは妨げられない。

