

下院知的財産小委員会、PTAB 審判官の任命条項に関する公聴会を開催

2019年12月1日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

下院司法委員会法廷・知的財産・インターネット小委員会（委員長 Henry Johnson（ジョージア州、民主）、ランキングメンバー Martha Roby（アラバマ州、共和））は、「PTAB 審判官の任命条項に関する公聴会（The Patent Trial and Appeal Board and the Appointments Clause）」を開催¹した。

この公聴会は、Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc. 事件判決²において、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が、従来の米国特許商標庁（USPTO）特許審判部（PTAB）審判官の任命手続きは米国憲法に規定される任命条項に違反しているため、その違憲状態を解除するために、USPTO 長官に PTAB 審判官を理由なく解雇できる権限を与える旨判示したことを受け開催されたもの。

公聴会において Johnson 委員長は、上記 CAFC 判決で判示されたように特段の理由なく（without cause）PTAB 審判官を解雇する権限が USPTO 長官に与えられるととなると、PTAB における審理の公平性が損なわれるおそれがあるとの懸念を表明し、立法措置によって良い解決策を迅速に講じるべきとの考え方を示した。立法による解決策として、具体的には以下のようない案が示された。

- USPTO 長官に PTAB 決定をレビューする権限を付与する
- PTAB 首席審判官を上級官吏にした上で、同首席審判官に PTAB 決定をレビューする権限を付与する
- 上院により承認されたレビューパネルを設置し、同パネルに PTAB 決定をレビューさせる
- 全ての PTAB 審判官を上級官吏とする

同公聴会には、John Duffy 氏（バージニア大学ロースクール教授）、Robert Armitage 氏（知財戦略コンサルタント）、John Whealan 氏（ジョージワシントン大学ロースクール知財法コース副学長）、Arti Rai 氏（デューク大学ロースクール教授）の四名が証言者として招かれたが、今回の CAFC による違憲状態救済手法は不十分なものであることや、（CAFC 大法廷による再審理が行われるにせよ、連邦最高裁に上告がなされ、それに対する判断が下されるにせよ）裁判所による最終的な解決までには数年を要することなどから、いずれの証言者も立法による迅速な解決が必要であると述べた。

また、いずれの証言者も、提示された案の中では USPTO 長官に PTAB 決定をレビューする権限を付与するという手段が最も迅速で行政への負担の少ない手段である点に同意した。

¹ <https://judiciary.house.gov/legislation/hearings/patent-trial-and-appeal-board-and-appointments-clause-implications-recent-court>

² <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2140.Opinion.10-31-2019.pdf>

PTAB 審判官の合憲性を巡る問題については、今回の公聴会の結果等を踏まえ、議会でさらなる検討がなされるものと思われるが、今後の予定等は現時点では不明。

(参考) Arthrex 事件 CAFC 判決の概要

Arthrex 事件では、PTAB 審判官 (Administrative Patent Judge) は商務省長官によって任命される旨を規定する米国特許法第 6 条(a)が、いわゆる「上級官吏 (principal officers)」は上院の助言と承認の下に大統領が任命しなければならない旨を規定する米国憲法第 2 章第 2 条に違反するのではないかという点が争われた。

同事件において CAFC は、PTAB 審判官が大統領に任命されなければならない「上級官吏」であるのか、省庁の長が任命することができる「下級官吏 (inferior officers)」なのかを判断するために、①上級官吏である USPTO 長官は、PTAB 審判官の業務結果に対してどのようなレビュー権限を有しているか、②USPTO 長官は PTAB 審判官に対してどのような監督権限を有しているか、③USPTO 長官は PTAB 審判官の解雇に関してどのような権限を有しているか等を検討したうえで、PTAB 審判官は上級官吏に相当するため憲法の任命条項に違反して任命されているものと判断した。

一方、PTAB 審判官が違憲状態で任命されたと結論付けてしまうと特許システムに甚大な影響を及ぼすことから、こうした結論となることを避けるべく、CAFC は、次のように判示した。すなわち、連邦職員を解雇できる条件を制限する「合衆国法典第 5 卷(政府組織及び職員法)」が USPTO の全職員に適用されることを保証する米国特許法 3 条(c)は、PTAB 審判官には適用されないという「分断解釈」をすれば、USPTO 長官は理由の如何を問わずに PTAB 審判官を解雇することが可能になるので、それによって PTAB 審判官は下級官吏ということになり、違憲状態が解消すると判示した。

このように分断解釈をすることによって、CAFC は PTAB 審判官が引き続き審判業務を遂行できると判示したが、一方で、憲法に違反する状態で任命された審判官が出した本事案の審決については、USPTO に差戻し、別のパネルによる再審理を行うよう命じた。

なお、本事件についての CAFC パネルまたは大法廷による再審理申立の期限は、12 月 15 日となっている。

(以上)