

CAFC、Arthrex 事件判決についての大法廷再審理申立を棄却 ～USPTO 特許審判官の任命手続は違憲と判断～

2020年3月27日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は3月23日、同裁判所の3名の判事による合議体が米国特許商標庁（USPTO）の特許審判官任命手続は米国憲法に違反しているなどと判示した Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc. 事件判決¹（以下、Arthrex 事件判決）を支持し、Arthrex 等による同判決についての再審理申立を棄却²した。

USPTO の特許審判官は、特許法第6条の規定により商務省長官によって任命されているところ、CAFC は、2019年10月31日に下した Arthrex 事件判決において、USPTO の特許審判官は、米国憲法で上院の助言と承認の下に大統領によって任命されなければならないとされている「上級官吏」とであると認められるため、USPTO の特許審判官任命手続は米国憲法に違反していると判示した。そして、その違憲状態を解決するために、USPTO 長官に特許審判官を理由なく解雇できる権限を与える旨判示³した。また CAFC は、Arthrex の特許は無効であると判断した USPTO 審判部の審決は違憲状態の審判官パネルによってなされたものであるとして破棄し、新たな審判官パネルによる再審理を命じた。

同判決に対し、Arthrex、Smith & Nephew、及び USPTO は、それぞれ CAFC に大法廷での再審理（CAFC の全判事による再審理）を申し立てていたが、上述のように、CAFC はこれを棄却した。

訴訟情報等を提供する Law360 によると、少なくとも Arthrex は、本件について連邦最高裁への上告を行う意向を示しているとのこと。

（参考1）再審理申立の棄却決定についての、CAFC 判事の意見

大法廷での再審理申立を棄却するとの CAFC 決定に対し、Moore 判事、O' Malley 判事がそれぞれ同意意見を提出している（Moore 判事の意見には、O' Malley 判事、Reyna 判事、Chen 判事が賛同。O' Malley 判事の意見には、Moore 判事、Reyna 判事が賛同。）。

Moore 判事は、同意意見のなかで、「先の合議体による判決は、最高裁の判例に従って、特許審判官の任命手続は憲法の任命条項に違反していると判断している。また、先の合議体判決は、最高裁の判例に従って条文の一部のみを分断解釈し、それによって、違憲問題を解決するとともに、議会が創設した当事者系レビュー

¹ <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2140.Opinion.10-31-2019.pdf>

² http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2140.Order.3-23-2020.1_1555686.pdf

³ 2019年12月1日付 IP ニュース「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」参照

https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2019/20191201.pdf

システムの混乱を最小限に抑えている。」などと述べている。

一方、Dyk 判事、Hughes 判事、及び Wallach 判事は、今般の CAFC 決定に対して反対意見を提出している（Dyk 判事の意見には、Newman 判事、Wallach 判事、Hughes 判事が賛同（Hughes 判事は一部賛同）。Hughes 判事の意見には、Wallach 判事が賛同。）。

Dyk 判事は反対意見のなかで、「特許審判官を理由なく解任できるというように条文を分断解釈することは、議会の立法趣旨に反する形で法律を書き換えるものである。こうした救済措置を講じる前に、まずは議会と USPTO に、より混乱の少ない救済措置を策定する機会を与えるべきだ。」「既に出された USPTO 審判部の最終審決を無効にする必要はない。」「特許審判官は上級官吏であるとの結論は疑問視される。」などと述べている。

（参考 2）2019 年 10 月 31 日の Arthrex 事件 CAFC 判決の概要

Arthrex 事件では、特許審判官（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、「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 条の任命条項（Appointments Clause）に違反するのではないかという点が争われた。

CAFC は、特許審判官が大統領によって任命されなければならない「上級官吏」であるのか、それとも省庁の長が任命することができる「下級官吏（inferior officers）」であるのかを判断するために、①上級官吏である USPTO 長官は、特許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、特許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、特許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、特許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と判断した。

一方、特許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、そ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 巻(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、特許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特許審判官を解雇することが可能になるので、それによって特許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。

CAFC は、このような分断解釈をすることによって、特許審判官は引き続き審判業務を遂行できると判示したが、他方で、憲法に違反する状態で任命された審判官によって下された本事案の審決は破棄し、USPTO に差戻して、別の審判官パネルによる再審理を行うよう命じた。

なお、CAFC は、同判決が USPTO 審判部での特許レビュー制度に与える影響を最小限に抑えるため、同判決が適用されるのは、憲法に違反する状態で任命された審判官によって最終審決が出された事案であって、訴訟当事者が上訴段階で特許審判官は憲法に反して任命されたとの異議を提出している事案に限定されるとしている。

（以上）