

最高裁、PTAB 審判官に関する Arthrex 事件の CAFC 判決を取消し

2021年6月23日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

6月21日、米国連邦最高裁判所は、U. S. v. Arthrex Inc. 事件の連邦巡回区高等裁判所（CAFC）の判決を取り消し、原審決を USPTO に差し戻す判決¹を下した。

CAFC は、2019年10月31日の判決において、USPTO の特許審判官は、米国憲法で大統領による任命が必要とされている上級官吏であることから、USPTO の特許審判官任命手続は違憲であるとし、原告の特許を無効と判断した USPTO 特許審判部（PTAB）の審決を破棄していた²。

最高裁判決の概要は以下のとおり。

- ・ 特許審判官による当事者系レビュー（IPR）における決定は、長官等の上級官吏によって見直し不可能であることから、特許審判官は下級官吏とは言えない。特許審判官は商務長官によって任命されているが、商務長官に認められているのは下級官吏の任命のみであり、任命手続と上述の特許審判官が見直し不可能な決定を出す権限とが整合的でない。
- ・ 現行の制度の問題は、特許審判官による決定について大統領が（上級官吏を通じて）監督できず、行政権の行使に対して政治的説明責任を果たせないという点である。
- ・ 特許法第6条(c)³の「再審理は、特許審判部のみが行うことができる」という規定は、PTAB の決定を上級官吏である USPTO 長官等が単独で見直すことを不可能にしており、合憲ではないため施行できない。従って、同規定に関わらず USPTO 長官は PTAB の決定を見直すことができる。
- ・ 本件事件の救済措置として、原審決を再審理するかどうかを決定するため、USPTO 長官代行に差し戻す。

Roberts 首席判事の多数意見に対して、Gorsuch 判事が部分的同意・部分的反対意見を、Breyer 判事が部分的同意・部分的反対意見（Sotomayor 判事および Kagan 判事が賛同）を、また、Thomas 判事が反対意見（Breyer 判事、Sotomayor 判事および Kagan 判事が部分的賛同）を提出した。

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-1434_ancf.pdf

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2019/20191201.pdf

³ 米国特許法第6条(c)

個々の審判請求、由来手続、付与後再審査及び当事者系再審査は、長官が指定する少なくとも3名の特許審判部の構成員によって審理されるものとする。再審理は、特許審判部のみが行うことができる。

本判決を受けて、USPTO 長官が PTAB の決定を見直すための手続について、USPTO で規則等を策定する必要があるものの、実務上の大きな変更はないとの指摘もされている。

連邦議会上院司法委員会知財小委員会の委員長である Patrick Leahy 議員（バーモント州選出、民主党）は、「本判決により、PTAB が米国発明法（AIA）で与えられた任務を遂行し続けることを期待する。前政権は AIA を弱体化させようとしたが、次の USPTO 長官は質の低い特許権の乱用を防ぐことの重要性を理解した候補者を支持したい」などとして判決を歓迎する声明⁴を出した。また、同ランキングメンバーの Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党）は、「本判決は、バイデン政権が、強い知的財産権を支持し、前政権の改革を続けようとする者を長官に任命することが重要であると示している。議会にとって、質の低い特許を無効にするという役割を果たすために、PTAB をどのように改革していくかを検討する良い機会である」とコメントしている。

両議員は、質の低い特許を問題視している点で一致しているものの、前政権の評価及び次期 USPTO 長官に期待する点では違いも見られる。本判決を受けて、次期 USPTO 長官の人選にも関心が高まっている。

（以上）

⁴ <https://www.leahy.senate.gov/press/statement-of-senator-patrick-leahy-chair-intellectual-property-subcommittee-on-the-supreme-courts-decision-in-arthrex>