

## REPORT

AIA 審判手続きにおける USPTO 長官の権限に関する  
米国最高裁判所による重要な判決

2021年7月26日

2021年6月21日、米国最高裁判所は、USPTO 特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR)および特許付与後レビュー(PGR)の手続きに関する判決を出しました。

Roberts 首席裁判官が執筆した意見書では、最高裁判所は、PTAB にて IPR および PGR の案件を決定する行政特許審判官(APJ)は、合衆国憲法の任命条項(Appointments Clause)に基づく主任官吏(principal officers)が有する同一の権限を行使するとしました。APJ は、憲法にて主任官吏に対して義務付けられているような米国上院の承認を受けていないため、憲法で認められている権限の範囲を超えていました。

最高裁判所は、この状況に対処するための救済策として、米国上院の承認を受けて官職に任命された者(Senate-confirmed appointee)である USPTO 長官には、APJ による決定を検討し破棄することができる権限が必要であるとしました。

その結果、USPTO は、PGR または IPR の最終決定における当事者が、USPTO 長官による最終決定の検討と破棄を望む旨の請求を提出することができるという新しい手続きを開始しました。

## I. 背景

2012年の Leahy-Smith 米国発明法(AIA)の §311～§319 により、IPR の手続きが設定されています。これにより、USPTO は、35 U.S.C. §102 と §103 に基づく特許性の新規性もしくは非自明性の要件を満たさない、すでに発行後の特許クレームを再検討し削除することができます。PTAB が IPR の手続きを開始すると、請願人(petitioner)と特許所有者は、制限付きディスカバリー、宣誓供述書による説明(briefing)、宣言書、書面による覚書、および PTAB における口頭審理(oral hearing)を行う機会を含む行政手続きに参加することになります。PTAB は、異議が唱えられたクレームの特許性を決定する最終書面決定を出します。その書面決定は、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の審理の対象となり、稀に最高裁判所による審査の対象となります。

特許権者の Arthrex 社は、手術器具の特許を所有していました。競合他社の Smith & Nephew 社は、特許の無効を主張して IPR 申請を提出しました。PTAB は Smith & Nephew 社に同意し、Arthrex 社の特許は無効であるとしました。

2021年7月26日

CAFCでの上訴において、Arthrex社は、PTAB審判官は(i) 任命条項(Appointments Clause)に基づく主任官吏であり(ii) 米国上院の承認を受けていないため、商務長官による任命は違憲である、と主張しました。その結果、APJによって出された最終決定は違憲となりました。CAFCはArthrex社に同意しました。CAFCは、PTABに関するこの問題を解決するための救済策として、商務長官がAPJを任意に解雇できる必要があると判断しました。これによって、CAFCの見解では、APJは下級官吏(inferior officers)とみなされました。この判決を不服として、Arthrex社、Smith & Nephew社、およびUSPTOのすべてが、最高裁判所に上訴した結果、裁量上訴(certiorari)が認められました。

## II. 最高裁判所の判決

### A. 第I部および第II部

最高裁判所の多数派は、APJは上司の監督や指示を受けずに特許性に関する最終書面決定を出しているため、主任官吏の権限を行使しているとしました。しかし、APJは、主任官吏としてではなく、下級官吏として任命されています。このため、APJは下級官吏としての権限の範囲を超えていました。

米国大統領は、合衆国憲法に基づき、商務長官等の主任官吏を任命します。その後、主任官吏は、主任官吏により指示および監督される下級官吏を任命することができます。この制度は、大統領から主任官吏、そして下級官吏に至るまでの「明確で効果的な指揮命令系統(a clear and effective chain of command)」を確保する必要があるため設定されています。

官吏が主任官吏であるか下級官吏であるかを定める規則によると、下級官吏は米国上院の承認を受けた任命者によってある程度の指

示と監督を受ける、主任官吏は大統領にのみ報告するというものです。

APJは、米国上院の承認を受けた後に大統領ではなく、商務長官によって任命されるため、米国議会はAPJを下級官吏として明確に特定しました。米国議会によって特定されたこの取り決めに関する問題とは、APJが他の誰からも指示または監督されることなく特許性に関する最終決定を出すことができるというものです。従って、APJは、米国上院の承認を受けて官職に任命された者とは比較的独立して事実上行動しているため、最高裁判所は、APJが主任官吏の権限を事実上行使していると認めました。これは、任命方法を考慮すると憲法では認められていません。特に、大統領または大統領に報告する官吏は、APJの決定を検討することはできません。その結果、最高裁判所は、APJが行使する権限は、APJの下級官吏としての職位とかみ合わない判断しました。

最高裁判所は、USPTO長官にはすでにAPJを監督する権限があることを示したとされる、Smith & Nephew社のいくつかの主張を検討し破棄しました。例えば、Smith & Nephew社は、USPTO長官は、(i) IPRを開始することができる、(ii) 各案件を決定するAPJを選任することができる、(iii) 案件再審理(rehearing)のため再審査パネル(合議体)を選ぶことができる、と主張しました。しかし、最高裁判所の見解では、これらの点のいずれにも説得力がありませんでした。これは、APJには、上司の検討なしに最終書面決定を出すことができるという究極の権限があるためです。

最高裁判所は、「従って、憲法では、APJの決定をUSPTO長官の指示および監督から切り離すというUSPTO長官に対する制定法

2021年7月26日

上の制限の実施が禁じられている (Constitution therefore forbids the enforcement of statutory restrictions on the Director that insulate the decisions of APJs from his direction and supervision)」と述べて結論を出しました。

第 I 部と第 II 部には、Roberts 裁判官、Kavanaugh 裁判官、Barrett 裁判官、Gorsuch 裁判官、Alito 裁判官が加わりました。

### B. 第 III 部

最高裁判所は、APJ が憲法で認められた権限を超えているという問題を考慮して、憲法の任命条項(Appointments Clause)に違憲しない方法で IPR のシステムを維持するため、この問題に対処するための救済策を立てました。

最高裁判所の救済策とは、米国上院の承認を受けた明らかに主任官吏である USPTO 長官に対して APJ による決定を検討する機会を与えるということです。この救済策を立てた理由は、憲法で義務付けられているように、大統領から USPTO 長官、APJ への明確な指揮命令システムを確保するためです。

その結果、現在、USPTO 長官には、PTAB の最終書面決定を検討し破棄する権利があります。最高裁判所の判決では、USPTO 長官が希望するときのみに検討してもよいとされているため、USPTO 長官は PTAB のすべての決定を検討する必要はありません。

第 III 部には、Roberts 裁判官、Kavanaugh 裁判官、Barrett 裁判官、Alito 裁判官、Breyer 裁判官、Sotomayor 裁判官、Kagan 裁判官が加わりました。

### C. 賛成意見および反対意見

Gorsuch 裁判官は一部賛成し、一部反対しました。特に、Gorsuch 裁判官は最高裁判所の判決中の第 I 部と第 II 部に同意しました。

しかし、Gorsuch 裁判官は、最高裁判所の判決中の第 III 部に記載の救済策に同意しませんでした。Gorsuch 裁判官は、USPTO 長官に新たな権限を与える代わりに、PTAB の決定を無効にするべきであるとしました。

Breyer 裁判官、Kagan 裁判官、Sotomayor 裁判官は、Breyer 裁判官が執筆した意見書において、多数派に一部賛成し、一部反対しました。特に、これらの裁判官は、最高裁判所の意見書中の第 I 部と第 II 部に同意しませんでした。これらの裁判官は、米国議会には、任命条項に基づき、APJ に対して最終書面決定を出す権限を与える権利があると見なしたためです。しかし、Breyer 裁判官、Kagan 裁判官、および Sotomayor 裁判官は、最高裁判所の多数派が APJ が権限の範囲を超えていると判断したことを考慮の上、最高裁判所の判決中の第 III 部に記載の救済策に同意しました。

Thomas 裁判官は、第 I 部と第 II 部と第 III 部における最高裁判所の意見に反対しました。特に、Thomas 裁判官は、「USPTO 長官と商務長官も、APJ の任務を監督および指示するため、[APJ よりも]職務上優れている(the Director and Secretary are also functionally superior [to APJs] because they supervise and direct the work)」としました。従って、Thomas 裁判官は、APJ はすでに主任官吏からの監督と指示を受けていたため、下級官吏として適切に任命されていたとしました。救済策については、Thomas 裁判官は、APJ が実際のところ主任官吏として職務を執行している場合、適切な救済策は PTAB の決定を無効とし、米国上院の承認を受けて官職に任命された者による新たな手続きを命じることでありと主張しました。

2021年7月26日

### III. 判決の影響

何よりもまず、*Arthrex* 事件の判決からの直接的な影響として、USPTO が「検討は、USPTO 長官によって自発的に開始されてもよい、もしくは PTAB 手続きの当事者によって請求されてもよい(a review may be initiated *sua sponte* by the Director or requested by a party to a PTAB proceeding)」という暫定手続きを公表したことです。<sup>1</sup> 従って、現在、PTAB の最終書面決定の結果を不服とする当事者は、USPTO 長官に決定の検討と破棄を請求できるようになりました。USPTO 長官による検討が新たに(*de novo*)行われるため、事実関係の問題および/もしくは法律の問題に対処することができます。PTAB 手続きの当事者ではなかった第三者は、USPTO 長官による検討請求(request for Director review)を提出することはできません。

USPTO 長官による検討は、35 U.S.C. § 6(c) に基づく従来の再審理の請求(Request for Rehearing)の代わりに使用できるようになりました。この従来の再審理の請求とは、最終決定(Final Decision)を出したのと同じ APJ によって決定されます。すなわち、最終書面決定後、現在、当事者には、最終書面決定の再検討を請求するための2つのオプションがあります。

しかし、USPTO 長官の検討と従来の再審理の請求(Request for Rehearing)の両方を申請できるとは必ずしも限りません。例えば、USPTO によりますと、「当事者が USPTO 長官の検討を請求し、その検討が許可されな

った場合、当事者は PTAB パネル(合議体)の再審理を請求することはできません([if a party requests Director review, and that review is not granted, the party may not then request PTAB panel rehearing])。一方、「再審理が最初の PTAB パネルによって許可された場合、当事者は、本来 USPTO 長官の検討を請求したか否かにかかわらず、PTAB パネルの再審理の決定について USPTO 長官の検討を請求することができます([if rehearing is granted by the original PTAB panel, parties may request Director review of the panel rehearing decision, whether or not they originally requested Director review])」。<sup>2</sup> 脚注 1 にリンクしました USPTO のプレゼンテーションをご覧ください。

検討(review)は、「USPTO 長官による再審理の請求(Request for Rehearing by the Director)」を電子的に提出し、最終決定(Final Decision)から 30 日以内に USPTO 長官による再審理の請求の通知(a notification of the Request for Rehearing by the Director to the Office)を電子メールにより提出することから始まります。USPTO 長官による再審理の請求(Request for Rehearing by the Director)」は 15 ページまでに制限されており、新たな主張や証拠を含めることはできません。現時点では、本請求の提出は無料となっています。

*Arthrex* 事件の判決では、USPTO 長官が PTAB のすべての最終書面決定を検討する必要はなく、同長官にそのような決定を検討する許可を与えているだけであるため、どのく

<sup>1</sup> USPTO による、U.S. v. *Arthrex, Inc.* 事件における最高裁判所の判決の実施に関する情報の発表。  
<https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/procedures/uspto-implementation-interim-director-review>

<sup>2</sup> PTAB の Boardside Chat: *Arthrex* 事件と、USPTO 長官による検討の暫定手続き。  
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/202107-01-PTAB-BoardsideChat-Arthrexfinal.pdf>

2021年7月26日

らの頻度で同長官がそのような請求を認めるかは不明です。

第二に、*Arthrex* 事件の判決は、PTAB 手続きのコストを上昇させる可能性があります。すなわち、不服とする当事者が USPTO 長官の検討を請求する概要書面(brief)を提出することができ、相手方が同長官の検討の請求に対する応答を提出する必要がある場合、そのような説明(briefing)を準備することにより、手続きにおいて両当事者に対して追加コストが発生します。さらに、同長官の検討が認められた場合、PTAB 手続きを完了するために必要な時間が長くなります。従って、*Arthrex* 事件の判決により、IPR または PGR を不服とした再審理に必要な時間とコストの両方が上昇する可能性があります。

*Arthrex* 事件の判決による他の影響は、このスペシャルレポートの執筆時点では不明です。特に、2021年7月のこの執筆時点では USPTO において暫定長官のみが存在しており、米国上院の承認を受けた長官は存在していません。従って、暫定長官による決定の検討が最高裁判所からの命令に従うことになるか否かは明らかではありません。さらに、USPTO 長官が PTAB の決定を検討する頻度または時間枠、および長官が PTAB の決定を覆す基準は不明です。

最後に、USPTO の現行手続きは暫定手続きにしかすぎません。今後、USPTO は、規則設定等により、*Arthrex* 事件関連の手続きの一部を変更するよう思われます。

\* \* \* \* \*

*Arun Shome* 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。同弁護士は、弊所バージニア州アレキサンドリア市オフィスのアソシエイト弁護士であり、機械工学グループのメンバーです。

*Oloff PLC* は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は 11 Canal Center Plaza, Suite 200, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。