

審判官が Inter Partes Review で行使する権限はレビュー出来ないものであり、このことは商務長官が審判官を下級官吏として任命していることと矛盾する、と判断した米国最高裁判所の事例

**The Supreme Court of the United States Concluded That the Unreviewable Authority Wielded by Administrative Patent Judges during Inter Partes Review Is Incompatible with Their Appointment by the Secretary of Commerce to an Inferior Office.**

*United States v. Arthrex, Inc.*, Nos. 19-1434; 19-1452; 19-1458 (June 21, 2021)

山下弘綱\*  
YAMASHITA Hirotsuna

〔抄録〕

米国憲法の任命条項は、principal officers（主要な官吏）は、上院の助言と承認を得て、大統領が任命する、また、inferior officers（下級官吏）は各部署の長が任命してもよい、と規定している。そして、米国特許商標庁の審判部の Administrative Patent Judges（審判官）は、特許法で商務長官が任命するようになっており、Inter Partes Review（当事者系レビュー：IPR）は主に3名の審判官からなる合議体が審理している。本事件では、IPRを審理する審判官の権限は、憲法の任命条項と矛盾がないかが争点となった。つまり、審判官は下級官吏として商務長官から任命されているが、これはIPRに関して米国特許商標庁を代表して決定を下す審判官の権限と矛盾がないかが争点となった。

そして、米国最高裁判所は、先例から下級官吏となるには主要な官吏から指揮・監督されなければならないことを示した上で、本件については、審判官がIPRで行使する権限は特許商標庁内でレビュー出来ないものであり、このことは商務長官が審判官を下級官吏として任命していることと矛盾する、と判断した。そして、この憲法違反の状況を救済するために、特許商標庁長官は、審判部の下した最終決定をレビューし、レビューの上、特許商標庁長官が審判部の代わりに自ら決定してもよいとした。

本事件では、IPR制度そのものが無効となる可能性があり、もし、そうなれば、大きなインパクトがあった。しかしながら、米国最高裁判所は、現在のIPR制度を最大限維持する判断を下した。この判決後、米国特許商標庁は、特許商標庁長官が審判官合議体の下した決定をレビューすることができる特許庁長官レビュー手続き（暫定版）を開始した。

## 1. 事案の概要

### (1) 経緯

Arthrex は外科用器具の特許権者であり、Smith & Nephew と ArthroCare（以下、両社を合わせて

Smith & Nephew）を特許侵害で訴えた。これに対して、Smith & Nephew は特許無効を主張して Patent Trial Appeal Board（PTAB：以下、審判部）の Inter Partes Review<sup>1)</sup>（当事者系レビュー：以下、

\* 米国弁護士（バージニア州）、日本弁理士  
US Attorney (VA), Japanese Patent Attorney

IPR)を申し立てた。そして、IPRにおいて、3名のAdministrative Patent Judges(審判官:以下, APJs)からなる合議体は当該特許のクレームは第102条で無効と判断した。これに不服なArthrexはCourt of Appeals for the Federal Circuit(連邦巡回控訴裁判所:以下, CAFC)に控訴し、APJsの任命は米国憲法の第2章第2条第2項(以下, 任命条項)違反であると主張した。これに対し、CAFCはAPJsの任命は憲法違反と判断した(判決要旨は(3)参照)。

そして、このCAFCの判決に不服な米国政府(以下, 政府)、Smith & Nephew, Arthrexそれぞれが、最高裁判所に上訴した。

## (2)背景／争点

米国憲法の任命条項<sup>2)</sup>は、「大統領は……他の全ての合衆国官吏(all other Officials of the United States)を指名し、上院の助言と承認を得て任命する。ただし、連邦議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏(inferior Officers)の任命権を……各部局の長(Heads of Departments)に付与することができる。」と規定している。つまり、inferior officers(以下, 下級官吏)は、各部局の長(例えば、商務長官)が任命することが出来る。そして、上院の承認を得て、大統領が任命する合衆国官吏のことをprincipal officers(以下, 主要な官吏)という。

一方、IPRは最低3名の審判部メンバーの合議体(panel)によって審理される(特許法第6条(c))<sup>3)</sup>が、本事件では3名のAPJsが審理を行った。APJsは、商務長官(Secretary of Commerce)が、特許商標庁長官(Director of the Patent and Trademark Office:以下, 特許庁長官)に相談の上、任命する(特許法第6条(a))<sup>3)</sup>。つまり、特許法上は、APJsは下級官吏である。なお、商務長官と特許庁長官

は、大統領が上院の承認を得て任命する(特許法第3条(a)(1))<sup>4)</sup>。

そして、Arthrexは、IPRを審理したAPJsは主要な官吏であり、大統領が、上院の承認を得て任命しなければならないが、商務長官が任命しており、これは憲法違反であると主張した。

したがって、本事件では、特許商標庁を代表してIPRのFinal Written Decision(以下, 最終決定)を出すAPJsの権限は憲法の任命条項と矛盾がないかが争点となった。換言すれば、①APJsはその権限上、i)主要な官吏か(即ち、大統領が任命しなければならず、現行の制度は憲法違反となる)、あるいは、ii)下級官吏か(即ち、商務長官が任命でき、現行の制度は憲法違反ではない)。②もし、APJsが主要な官吏であれば、この憲法違反の状態に対してどのような救済をするか、が争点となった。

## (3)CAFCの判決要旨(Arthrex Inc. v. Smith & Nephew, Inc., No.2018-2140 (Fed. Cir. October 31, 2019))

### ①APJsは、主要な官吏か、あるいは、下級官吏か

この点に関しては、最高裁判所の先例(*Edmond v. United States*, 520 U.S. 651 (1997))が示した次の3点から判断する:(i)大統領に任命された官吏は、対象となっている官吏(以下, 当該官吏)の行った決定をレビューし、覆す権限を有するか、(ii)大統領に任命された官吏による当該官吏に対する指揮や監督の程度、および、(iii)大統領に任命された官吏の当該官吏を解任する権限。

そして、イ. 特許庁長官は、APJsの合議体の下した最終決定をレビューし、無効にし、覆す法的な権限は有していない。つまり、APJsは、大統領の任命した官吏によるレビューなく、米国を代表して最終決定を出す実質的な権限を有している。また、ロ. APJsが解任されるのは、(特許法第3条

(c)が準用する法律 5 U.S.C. § 7513(a) から) “only for such cause as will promote the efficiency of the service.” (サービスの効率を高める場合のみ)<sup>5)</sup>であり、現行の法律では、商務長官や特許庁長官は、APJs を自由に解任する権限は有していない。

したがって、APJs は主要な官吏である。それ故、APJs の任命は憲法違反である。

## ②憲法違反の救済策

憲法違反の状態を救済するために、最高裁判所が *Free Enterprise Fund v. Public Company Accounting Oversight Board*, 561 U.S. 477 (2010)で示した、“法律の中で問題のある部分を切り離し、残りの部分のみとする”方法を採用する。

そして、IPR の審理を行う APJs については、(特許法第3条(c)が準用する)法律 5 U.S.C. § 7513(a)<sup>5)</sup>から、“only for such cause as will promote the efficiency of the service.”を切り離して解釈するようにする(即ち、商務長官は APJs を理由なく解雇できるようにする)。

これにより、“特許庁長官は、APJs が下した決定を単独でレビューする権限はないが、特許庁長官の APJs の決定をガイドする政策と規則を策定する権限、および、商務長官の理由なく解任できる権限により、APJs の下す決定に大きな制限を与えることになる。”

そして、審判部の新たな合議体に本件を審理するように差し戻す。

## 2. 最高裁判所の判決要旨

特許の有効性は審判部で争うことができる。商務長官から任命された3名の APJs からなる合議体は、争点となっている特許の有効性について行政機関内での最終決定を行う。“数十億ドルが審判部の決定によって決まる”(Billions of dollars can

turn on a Board decision.)。

本件では、‘行政機関を代表して決定を行う審判部の権限は、憲法の任命条項と矛盾していないか’が争点である

### (1) APJs の権限は、下級官吏として任命されていることと矛盾しないか？

以下の点から、「APJs が IPR で行使する権限はレビュー出来ないものであり、このことは商務長官が下級官吏と任命していることと矛盾する (the unreviewable authority wielded by APJs during inter partes review is incompatible with their appointment by the Secretary of Commerce to an inferior office.)」と結論する。

A. 現在、数千人の官吏が大統領に代わって合衆国の名の下で、行政権限を行使している。この権限は、大統領からの“明確かつ有効な指揮系統”(a clear and effective chain of command)があるので、その正当性と公衆に対する説明責任 (legitimacy and accountability to the public) を保っている。

憲法は、‘大統領のみが上院の助言と承認を得て、主要な官吏を任命できる。また、連邦議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を、各部局の長に付与することができる’と定めている。

B. *Edmond v. United States*, 520 U. S. 651 (1997) (以下、Edmond 事件)において、当最高裁判所は、「下級官吏は、“上院の助言と承認を得て大統領が任命した者からある程度指示され、また、監督されなければならない”(an inferior officer must be “directed and supervised at some level by others who were appointed by Presidential nomination with the advice and consent of the Senate.”)と説明した。そして、このテストの下で、運輸大臣が任命する沿岸

警備隊刑事控訴裁判所の判事 (Coast Guard Court of Criminal Appeals judges appointed by the Secretary of Transportation) は、下級官吏と判断した。その理由は、上院の助言と承認を得て大統領が任命した行政機関内の複数の官吏に実質的に監督されていたからである。第一に、Judge Advocate General (以下、JAG) は、手続きに関するルールや政策を作成し、判事を行政的に監督していた。また、理由なく判事を職から解雇することが出来た。第二に、Court of Appeal for the Armed Forces (以下、CAAF) が判事の決定をレビューしていた。この事件において、重要だったのは、これらの判事は、他の管理職の許可がなければ、米国を代表して最終決定を下す権限がなかったことである。

本事件の場合には、Edmond 事件で対象となった判事と比べると、半分の監督しかない。Edmond 事件の JAG の様に、特許庁長官は、行政的監督権限は有する (例えば、IPR を開始するかの判断、合議体の APJs の指名、IPR の規則の策定)。しかしながら、Edmond 事件と異なり、“行政機関内に、APJs の行う仕事を指示し、監督する主要な官吏がない。”

Edmond 事件は本事件に大いに参考となる。本事件で、その結論において重要なのは、上役管理職による監督がないということである。即ち、APJs は、行政機関内で主要な官吏や上役にレビューされることなく、合衆国を代表して最終決定を行う権限を有している。唯一のレビューの可能性は、再ヒアリングの申し立てであるが、審判部のみが再ヒアリングを認めることが出来る (特許法第 6 条(c))<sup>3)</sup>。この様な再ヒアリングでは本事件で主張されている憲法違反の手続きを繰り返すのみである。

(Thomas 判事の) 反対意見は、特許庁長官は、単独でクレームのキャンセルや有効性を確認する

ことが出来る、と主張している。しかしながら、特許庁長官の権限は行政監督手段である。すなわち、まず、APJs がクレームのキャンセルや有効性を最終決定し、特許庁長官は、その最終決定の証明書を発行し、公開している (特許法第 318 条(b))<sup>1)</sup>。つまり、指令の流れは、特許庁長官から彼の部下ではなく、APJs から特許庁長官となっている。

政府や Smith & Nephew は、特許庁長官は審判部の意思決定過程に影響を与える様々な手段を有している、と主張する。例えば、特許庁長官は、(i) IPR を行うことを決定する (特許法第 314 条(a))<sup>1)</sup>、(ii) 自分の希望する結果を導くように APJs を指名することが出来る (特許法第 6 条(c))<sup>3)</sup>、更に、(iii) IPR の結論が自分の好まないようになると感じたら、IPR を止めることが出来る、と主張する。

更に、それらが不備に終わっても、政府は、特許庁長官は、再ヒアリングの過程に介入し、審判部の決定を覆すことが出来る、と主張する。例えば、自分の意向に沿った APJs を再ヒアリングする合議体に追加して、合議体の構成を操作することが出来る、また、全く新しい合議体 (例えば、特許庁長官と商務長官から任命された 2 名の官吏) で既になされた決定を覆し、異なる結論を出すかどうか決定することが出来る、と主張する。つまり、政府は、特許庁長官は、合議体のメンバーを選定して、間接的に IPR の方向性に影響を与えることが出来る、と主張する。

しかしながら、それは解決にはならず、問題となる。政府の提案する (そして、反対意見が擁護する) 方法では、特許庁長官は、最終的な決定の責任を依然として回避している。また、例え、特許庁長官が自分の好む結果を得ることが出来ても、その様なメカニズムは憲法の任命条項に要求される説明責任が不鮮明となり、合議体の公平な透明

性のある決定とはならない。

更に、政府は、特許庁長官は APJs を将来の合議体に指名するのを拒絶することが出来る、と主張する。しかしながら、特許庁長官は将来の審判部の合議体に APJs を指名しないことは出来ても、既に有効となっている最終決定を取り消す手段は持っていない。また、連邦政府から解雇するという脅しでは APJs を有効にコントロールできない。即ち、商務長官は、“サービスの効率を高める場合のみ”に解雇できるからである。また、CAFC に控訴できるとしても、これは任命条項外のことであり、必ずしも監督をしていることにはならない。APJs は行政権を行使しており、そして、大統領は彼らの取るアクションに対して責任を負う。

審判部の決定に対して行政レビューがないことで、大統領は自分自身で審判部を監督出来ないし、あるいは、審判部の過ちを大統領が監督する者に帰することは出来ない。それ故、APJs は、“政治的な説明責任”を目的とする憲法の任命条項と矛盾する権限を行使している。

C. 歴史的に見ても、APJs が行使するレビュー出来ない行政権限は、下級官吏であるという地位と矛盾している。先例は、監督には下級官吏の下す判断のレビューを伴う、ことを示している（例えば、*Barnard v. Ashley* 参照）。また、議会も主要な官吏によるレビューのモデルを現代行政に組み込んでいる（法律 5 U.S.C. §557(b)参照）。

\* \* \* \* \*

(Thomas 判事の) 反対意見は、判決は以下の点を明確に述べていないと非難する：APJs は主要な官吏であるが、任命条項に要求されているようには任命されていない、あるいは、APJs は下級官吏であるが、その義務は許容範囲以上である。しかしながら、いずれも ‘主要な官吏として任命され

ている官吏のみが、行政機関を拘束する最終決定を行うことが出来る’ という憲法の考えに違反していることを述べている。

結論にあたり、“主要な官吏と下級官吏を区別する唯一の基準を明記”するつもりはない。しかしながら、本件においては、議会は、私的な当事者の公的権利の決定に際して、APJs に対して“重大な権限”を与えている。一方、APJs の下した決定をレビューさせず、また、彼らを自由に解雇できるようにしていない。

## (2) 救済策

先例 (*Ayotte v. Planned Parenthood of Northern New Eng.*, 546 U. S. 320 (2006)) で示した様に、法律に憲法上の瑕疵がある場合には、問題のある箇所を無視し、その余はそのままにして、問題を解決してきた。つまり、憲法と法律が矛盾する場合には、憲法と法律の中で憲法に矛盾しない部分は有効とし、法律の中で憲法に違反する箇所を分離するということである。

*Arthrex* は、IPR の手続き全体は憲法違反であると主張している。しかしながら、特許商標庁の組織や憲法の原則は、APJs の下した決定を特許庁長官のレビューの対象とする、という方向性を示している。議会は特許庁長官に権限と義務 (powers and duties) を与え (特許法第 3 条(a)(1))<sup>4)</sup>、APJs を監督する義務を課し (特許法第 3 条(a)(2)(A))<sup>4)</sup>、そして、審判部は特許商標庁内の組織である (特許法第 6 条(a))<sup>3)</sup>。APJs の下した決定はレビューできないが、議会は特許庁長官に、IPR の開始や実施をコントロールする手段を与えている (特許法第 314 条(a), 第 316 条(a))<sup>1)</sup>。行政機関内で APJs の下した決定がレビュー出来ない点を除いて、多くの点で APJs は下級官吏の様に思われる。彼らの任命も下級官吏のやり方であり、主要な官吏で

はない。

特許法は、IPR は少なくとも 3 名の審判部メンバーが審理する、また、再ヒアリングは審判部のみが認めることが出来る、と規定している（特許法第 6 条(c)）<sup>3)</sup>。つまり、特許庁長官は、再ヒアリングは出来ず、APJs の下した決定を覆すことは出来ない。もし、特許庁長官が審判部の手続きをコントロールする権限を有すれば、APJs は下級官吏として適切に機能する。

状況にあった方法 (a tailored approach) が適切な解決策である。すなわち、特許法第 6 条(c) (審判部のみが再ヒアリングを認めることが出来る)は、特許庁長官が APJs の下した最終決定をレビュー出来ない点において、合憲ではない。議会は、特許庁長官に権限と義務を与えているので（特許法第 3 条(a)(1)）<sup>4)</sup>、特許庁長官は、審判部の決定をレビューする手段を設ける権限を有する。それ故、特許庁長官は、審判部の下した最終決定をレビューし、レビューの上で、審判部の代わりに自ら決定を行ってよい。

政府は CAFC の示した方法を擁護している。つまり、商務長官が理由なく APJs を解雇できれば、APJs は下級官吏となる。しかしながら、政府の主張（商務長官が理由なく解雇できることで憲法上の問題が解決できる）が正しいかどうかにかかわらず、特許庁長官がレビューすることが、特許商標庁の組織内の監督構造や APJs の仕事の本質をより反映している。

要約すると、特許法第 6 条(c)は特許庁長官が審判部の決定を自らレビュー出来ない点において憲法違反である。特許庁長官はそのようなレビューを行い、自分自身で決定を下してよい。本件は、APJs が IPR を審理する際の特許庁長官の監督能力に関する事項であり、審判部の他の制度は扱っていない。

また、適切な救済策は、特許庁長官補 (Deputy Director) が Smith & Nephew が申立てた再ヒアリングをするかどうか決定することである。これにより、主要な官吏によるレビューの機会が与えられる。憲法違反の根源は、商務長官が APJs を任命することではなく、特許庁長官がレビュー権限を有しないことである。したがって、Arthrex は、新しい APJs の合議体によるヒアリングを請求することは出来ない。

\* \* \* \* \*

本事件では、(Edmond 事件で示した)「下級官吏は、“上院の助言と承認を得て大統領が任命した者からある程度指示され、また、監督されなければならない”」を再確認した。特許庁長官は APJs の下した決定の全てをレビューする必要はない。重要なのは、特許庁長官は APJs の下した決定をレビューする裁量を有するということである。

### 3. 反対意見

#### (1) 全会一致ではない結論

判事の判断は全員一致ではなかった。まず、合憲であるか否かについては、5 : 4 であり、9 名の判事中 5 名の判事は憲法違反と考え、4 名の判事 (Thomas 判事等) は合憲だと考えた。

救済策については、憲法違反と判断した 5 名の判事の内 4 名の判事が同意し、1 名の判事 (Gorsuch 判事) は反対した。また、合憲であると主張する反対意見者 4 名のうちの 3 名の判事は、救済策には同意した。つまり、9 名の判事の内、7 名の判事が救済策に賛成した。

## (2) 主な反対意見の要旨

### ① Thomas 判事の意見(3名の判事も同意)

#### (憲法違反ではない)

APJs は、特許庁長官と商務長官の下位に存在している。先例や任命条項の創設当時の解釈は、(大統領の下に位置する) 2名の官吏より更に下位に位置する官吏に対して上院の承認は要求していない。

i) 最高裁判所(注: 最高裁判所の多数意見という意味。以下同じ)は、明言していないが、現在のスキームでは APJs は主要な官吏であると判断している様である。しかしながら、主要な官吏を司法的に下級官吏に変えるために、特許庁長官に審判部の決定をレビューさせるようにした。CAFC も最高裁判所も、下級官吏として任命されている APJs を、最終的には下級官吏としている。このことは、元々下級官吏であることを示唆している。特許庁長官の法的権限を書き換えるのではなく、私は議会が作った特許制度をそのままにしておく。

ii) (a) Edmond 事件は、下級官吏に関して2つのガイドラインを示した。第一は、形式的(formal)な要求である。即ち、官吏は上司よりも下に位置しなければならない。第二は、機能的(functional)な要求である。即ち、下級官吏の仕事は、上院の助言と承認を得て大統領が任命した者からある程度指示され、監督されなければならない。

本事件の場合、APJs は特許庁長官と商務省長官よりも低いランクである。

更に、Edmond 事件の JAG に比べて、特許庁長官は審判部に対してより強い機能的な権限を有する(例えば、特許商標庁の監督。APJs の基本給与の決定。特許クレームのキャンセルや有効性の確認。手続きや施策の策定。審判手続きの公布等)。更に、特許庁長官は強力な監督手段を有する。つ

まり、特定の事件を扱う APJs を指定、排除することができる。また、商務長官は、APJs が指示に従わなければ、APJs を解雇する権限を有する。

特許庁長官は APJs の決定を取り消すことは出来ない。しかしながら、特許庁長官は更に審判部の決定に対する2つのチェック権限を有する。これらは、Edmond 事件では見られなかった。

まず、(Edmond 事件の JAG や CAAF とは異なり、) 特許庁長官は、個別の IPR に影響を及ぼすことができる。つまり、IPR を行うかどうか判断する。また、当事件を審理する APJs を選定する。逆に、APJs を指定せず、自分自身、長官補、特許局長(Commissioner of Patents)を指定することが出来る。

更に、APJs の結論を好まない場合には、特許庁長官は、合議体のメンバーを追加し(含む、自分自身)、再ヒアリングさせることが出来る。先例選定合議体(Precedential Opinion Panel)を招集し、再ヒアリングを自発的に行うかレビューさせることが出来る。メンバーは特許庁長官、特許局長、および、APJs であり、もし、APJs が自分と異なる考えを示しても、それを阻止することが出来る。また、特許局長が不適切となれば、拡大合議体とし、また、特許局長を変えることも出来る。これらの広範囲の監督は、‘他の幹部官吏の許可がない限り、APJs は米国政府を代表して最終決定を下す権限がない’ことを保証している。

(b) 最高裁判所は、APJs は主要な官吏なのか、あるいは、下級官吏なのか明言していない。また、任命プロセスが憲法に沿っているのかも述べていない。もし、APJs は下級官吏であって、適切に任命されていれば、任命条項違反とはならない。つまり、憲法は、“連邦議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を各部局の長に付与することができる”と規定しているからで

ある。

iii) 最高裁判所は、(1) APJs は主要な官吏であるが、裁判所が下級官吏に変更したのか、あるいは、(2) APJs は下級官吏であり、その決定は特許庁長官がレビューしなければならない、と考えているのか明確でない。いずれの考えも提案した救済策はサポートしていない。もし、APJs は主要な官吏であれば、(*Lucia v. SEC*, 585 U. S. \_\_ (2018)で示したように)、審判部の決定を取り消さなければならず、また、*Arthrex* は新しい合議体の下でヒアリングを受ける権利がある。

## ②Gorsuch 判事の意見

### (憲法違反には賛成だが、救済策に反対)

本事件では幾つかの解決方法がある(例、最高裁判所が示した様に特許庁長官が審判部の決定をレビューする。審判部のメンバーを、上院の助言と承認のもとで大統領が任命する)。このように幾つかの解決方法がある中で、議会からの方向性が示されなければ、この問題は法律の解釈では解決できない。政策的な選択で決めなければならない。

このような状況下では、伝統的な救済原理がガイドとなる。初期の米国の裁判所は、憲法違反に対し、法律を分離し、法律の一部のみを行使することはしていない。代わりに、法律の行使が憲法違反になる場合には、その法律の行使を差し止めていた。私はこれに従い、本事件では審判部の判断を破棄する。

最高裁判所は、特許庁長官に新しい権限を与えた。その権限は、議会が特許庁長官ではなく、他者に与えていた。実質的に、法的権限をある者から奪い、他の者に与えた。

## 4. 検討

### (1)初めに

米国の判例は、先例の教示を踏まえて判断を進めるのが通常である。本事件でも、多くの最高裁判所の先例を引用している。

その中で、本事件では特に *Edmond* 事件の考えに基づいて判断を行っている。この点は、PAJs の権限が憲法の任命条項と矛盾するか否かの分析の最初に *Edmond* 事件の教示事項を説明し、そして、*Edmond* 事件の事実と本事件を比較していることから明らかである。また、判決の最後に、‘本事件では、*Edmond* 事件で示した教示事項を再確認した’とも言及している。

そして、その考えは、PAJs の権限が憲法の任命条項と矛盾しているか否かの判断だけでなく、救済策の判断(つまり、下級官吏であるべき APJs の決定を特許庁長官がレビューする)にも、反映されている。この点は、救済策の検討にあたり、憲法の原則を踏まえている点からも理解される。

### (2)判断概要

①最高裁判所は、最初のステップとして、(*Edmond* 事件で教示した)「下級官吏は、上院の助言と承認を得て大統領が任命した者からある程度指示され、また、監督されなければならない」を示して、判断を始めている。

そして、*Edmond* 事件と本事件を比較している。*Edmond* 事件では、監督の意味を説明している。すなわち、対象となった判事は二つの観点から行政機関内で監督されていた。第一に、手続きや政策などの行政的な監督であり、第二は、個々の決定のレビューである。そして、対象の判事はこの二つの観点から監督されているので、下級官吏と判断された。

一方、本事件の場合は、特許庁長官は、APJs に



対して行政的な監督権限は有する。例えば、IPRを開始するか否かの判断、APJsの指名、IPRの規則の策定などである。つまり、Edmond事件での第一の監督に相当する。しかしながら、特許庁長官は第二の監督に相当する権限は有していない。つまり、特許庁長官はAPJsの下した個々の決定をレビューする権限はなかった。したがって、APJsの下した決定は特許商標庁内でレビューされず、このことは下級官吏として任命されていることと矛盾する、と判断している。

判決では、最初にEdmon事件で示した下級官吏に対する二つの監督基準を示したことで、本事件では、第二の監督（特許庁長官がAPJsの下したIPRに関する決定をレビューする）がないことが理解できる。

（判決の）反対意見は、特許庁長官は第二の監督権限も有していると主張している。つまり、特許庁長官は、IPRを行うかどうかの判断、合議体のメンバー選定、再ヒアリングを行うか判断するメンバーの選定などにより、個別の事件に影響を及ぼすことが出来る、と主張している。また、政府やSmith & Nephewも、特許庁長官は審判部の意思決定過程に影響を与える様々な手段を有していると主張している。しかしながら、最高裁判所（の多数意見）は、このような手続きは、解決にはならず、問題となる、と指摘している。つまり、このようなメカニズムでは憲法の任命条項に要求される説明責任が不鮮明となり、合議体の公平な透明性のある決定とはならない、と採用していない。

なお、判決は5:4であった点を踏まえると、特許庁長官が第二の監督に相当する権限を有しているか否かの解釈は微妙なものと思われる。ただ、最高裁判所（の多数意見）は、特許庁長官が個別の事件をレビューできるか否かという点に主眼を

置いたものと思われる。

②救済については、基本的な考え方として、法律が憲法と矛盾する場合には、法律の中で憲法に矛盾しない部分は有効とし、憲法に違反する箇所を分離するという方法を採用している。これは、最高裁判所が先例（*Ayotte v. Planned Parenthood of Northern New Eng.*, 546 U. S. 320 (2006)）で示した考えである。

ArthrexはIPR自体を廃止する様に主張したが、最高裁判所はこの意見は採用せず、状況にあった方法（a tailored approach）を採用した。つまり、まず、本来下級官吏と思われるAPJsの決定を特許庁長官がレビューできないことに問題がある（即ち、特許法第6条(c)は、特許庁長官は再ヒアリング出来ない点において、合憲ではない）と判断した。そして、これを解決するために、特許庁長官の権限と義務およびAPJsの仕事の本質を踏まえ、特許庁長官にAPJsの決定をレビューさせ、APJsは下級官吏であることを明確にした。

また、本件に関しては、具体的に、特許庁長官補にSmith & Nephewが申立てた再ヒアリングをするかどうか判断させた。判決では特許庁長官補に判断させる理由を述べていないが、これは、判決が出た時点では、特許庁長官は不在なので、特許庁長官代理である特許庁長官補が本件については判断するように指示したものと思慮される。

### (3) 最高裁判所の視点

①本事件では、最高裁判所は、APJsがIPRを審理する際の特許庁長官の監督について判断しただけである。つまり、今回判断されなかった他の制度やIPRについても他の観点から、将来合憲性が裁判所で争われる可能性があることを示唆している（注：Post-Grant Review および Covered Business Method については、後述する米国特許商標庁が

6月29日に開始した暫定の特許庁長官レビュー手続きに含まれている)。

②最高裁判所は、(IPR 制度そのものを無効とすることなく) 既存の IPR 制度を可能な限り維持しようとした様に思われる。この点は IPR そのものを憲法違反とする Arthrex の主張を採用しなかったことや、救済策として、既存の制度を基本的に変更せずに、特許庁長官が APJs の下した決定をレビューするという点を加えただけのことからも伺われる。

また、最高裁判所は、判決の最初で、“数十億ドルが審判部の決定によって決まる”(Billions of dollars can turn on a Board decision.) と述べていることから、審判や IPR の重要性も十分理解していたものと思われる。

なお、特許庁長官は APJs の下した決定の全てをレビューする必要はない旨言及している。この点は実務を踏まえたものであろう。

③最高裁判所は、APJs は主要な官吏か、あるいは、下級官吏か明確に言及していない。この点については、救済策についての議論(特許商標庁内で APJs の下した決定がレビューされない点を除いて、APJs は下級官吏のようである。特許庁長官にレビューさせることは APJs の仕事の本質を反映している等) からして、最高裁判所は、APJs は本来下級官吏であると考えているようである。しかしながら、実際の権限がこれ以上であった(換言すれば、権限上は主要な官吏として扱われていた)ので、‘救済策’において、特許庁長官に APJs の決定をレビューさせ、APJs は下級官吏であることを明確にした。

なお、最高裁判所は、判決の冒頭で、‘行政機関を代表して決定を行う審判部の権限は、憲法の任命条項と矛盾していないか’が争点である(以下、最高裁判所での争点)、と述べている。つまり、最

高裁判所での争点の流れでは、APJs は主要な官吏か、あるいは、下級官吏か明確にする必要はなかった(あるいは、明確にすることを避けたのかもしれない)。この点は、判決中、主要な官吏と下級官吏を区別する基準を明記するつもりはない、と述べていることから伺われる。

#### (4)最高裁判所とCAFCの考え方の違い

##### ①合憲か否かについて

最高裁判所は、Edmond 事件で示した教示事項を示した上で、当該事件の審理の対象となった判事と本事件の APJs がどのように監督されているかを比較して判断している。一方、CAFC は、Edmond 事件で示された3つの観点を基に判断している(上述1(3)参照)。

最高裁判所とCAFCは、同じ判例(Edmond 事件)を引用しているが、異なる判断基準を引用していないのは、アプローチが異なっていることに起因しているかもしれない。最高裁判所は、上述の様な‘最高裁判所での争点’から判断している。一方、CAFCは、Arthrex の主張を踏まえ、APJs は主要な官吏か、あるいは、下級官吏かを判断している。いずれにしろ、両者とも結論(憲法違反)は同じである。

##### ②救済策について

最高裁判所の基本的考え方(法律が憲法と矛盾する場合には、法律の中で憲法に矛盾しない部分は有効とし、憲法に違反する箇所を分離する)は、CAFC の考え方と同じである。

しかしながら、具体的な手法において、最高裁判所はCAFCと異なっている。CAFCは、法律の解雇部分を修正し、‘商務長官にAPJsを理由なく解任できる権限を与える’様にした。そして、こ

の商務長官の権限と、特許庁長官の APJs の決定をガイドする政策と規則の策定権限を踏まえて、APJs の下す決定に大きな制限を与えることになる、と判断した。

一方、最高裁判所は、CAFC の考え（商務長官が理由なく解雇できることで憲法上の問題が解決できる）が正しいかどうかにかかわらず、特許庁長官に APJs の下した決定をレビューさせるようにした。これは、特許商標庁の組織内の監督構造、特許庁長官の権限や義務、および、APJs の仕事の本質を反映した解決策（a tailored approach）である。また、下級官吏は主要な官吏に監督されなければならない、という Edmon 事件の考えが根底にあったとも思慮される。

## (5) 判例を踏まえて

①最高裁判所の判決を踏まえ、特許商標庁は6月29日に、暫定の特許庁長官レビュー手続き（Interim process for Director review following Arthrex）<sup>6)</sup>を開始し、その後もその内容を更新している。

暫定の手続きでは、IPR、Past-Grant Review、あるいは、Covered Business Method に関する合議体の最終決定後30日以内に、これに不服の者は特許庁長官に対してレビューの申し立てが出来、また、特許庁長官も自発的にレビュー出来る。そして、特許庁長官が申し立てされたレビューを行うかどうか判断する際には、アドバイザー委員会（advisory committee）の助言を踏まえる点や、そのアドバイザー委員会の判断基準などが示されている（9月13日時点）。

この手続きは暫定版であり、今後一般からの意見等も踏まえて、より詳細が決められる予定である。

この暫定の手続きが発表されると、早速7月6日、

7日には特許庁長官レビューの申し立てがあった。そして、8月2日には特許庁長官補がこれらの申し立てを却下した。申し立てから決定まで1月強であり迅速に進められた。

今後も最終版が確定するまでは、暫定版のまま（また、後述するように特許庁長官不在のまま）この手続きは進められていくものと思われる。

②特許庁長官のポストは9月13日時点で空席であり、この時点ではバイデン大統領は特許庁長官を指名していない。そのため、特許庁長官が上院の承認を経ていつ任命されるのか未定である。

このため、特許庁長官が任命されるまで、特許庁長官補が特許庁長官代行として特許庁長官レビューを行なっている。この点は、最高裁判所は、特許庁長官補に本事件の再ヒアリングをするかどうか判断させた点と矛盾はないであろう。但し、特許庁長官補は大統領が任命していないので、特許庁長官補が特許庁長官レビューを行なっているのか、という疑問も残る。

③特許庁長官レビューがどの程度申し立てられるのか、申し立てられた中でどの程度レビューが実施されるのか、特許庁長官の自発的なレビューがどの程度実施されるのか、また、特許庁長官レビューに要する期間等、これから注目される場所である。そして、これらについては、新しい手続きの実施を踏まえて検討しなければならない。したがって、本事件の最高裁判所の判決の影響や効果等の評価にはしばらく時間を要するであろう。

## (6) おわりに

本事件では、IPRを審理するAPJsの権限が憲法の任命条項違反か否かが争点となった。これまでも、*Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group LLC*, 138 S. Ct. 1365 (April 24, 2018)で、IPR自体が憲法（第3章、修正第7条）違反か否かが

争点となった。この時には、最高裁判所は、IPRは合憲と判断している。特許法が定める特定の制度が憲法違反か否かが争点となるのは、日本では考

えられないことである。今後もこのような議論が出てくるのであろうか。留意して見守っていきたい。

## 注)

1) Inter Partes Review (IPR)の主な流れは以下のとおりである。①IPRの申立て(特許法第311条)→②特許庁長官によるIPRを行うことの決定(特許法第314条)→③審理の実施(特許法第316条)→④審判部による最終決定、特許庁長官による(クレームのキャンセル、クレームは特許性がある等の)証明書の発行(特許法第318条)。

-35 U.S.C. §311: (a) ... a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent.

-35 U.S.C. §314: (a) The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless...  
(b) The Director shall determine whether to institute an inter partes review...

-35 U.S.C. §316: (a) The Director shall prescribe regulations...  
(c) The Patent Trial and Appeal Board shall...conduct each inter partes review instituted under this chapter.

-35 U.S.C. §318: (a)...the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision...  
(b) If the Patent Trial and Appeal Board issues a final written decision..., the Director shall issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable...

2) Article II, Section 2, Clause 2 of the United States Constitution:...the President shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States...: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.

3) 35 U.S.C. §6 (Patent Trial and Appeal Board)

(a) There shall be in the Office a Patent Trial and Appeal Board. The Director, the Deputy Director, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks,

and the administrative patent judges shall constitute the Patent Trial and Appeal Board. The administrative patent judges...are appointed by the Secretary, in consultation with the Director....

(c) Each appeal, derivation proceeding, post-grant review, and inter partes review shall be heard by at least 3 members of the Patent Trial and Appeal Board, who shall be designated by the Director. Only the Patent Trial and Appeal Board may grant rehearings.

4) 35 U.S.C. §3 (Officers and employees):

(a)(1) The powers and duties of the United States Patent and Trademark Office shall be vested in...Director of the United States Patent and Trademark Office...who shall be appointed by the President, by and with the advice and consent of the Senate....

(a)(2)(A) The Director shall be responsible for providing policy direction and management supervision for the Office and for the issuance of patents and the registration of trademarks....

5) (i) 特許法第3条(c): 特許商標庁の官吏と被雇用者は、法律第5編に従う。

35 U.S.C. §3(c): Officers and employees of the Office shall be subject to the provisions of title 5, relating to Federal employees.

(ii) 法律第5編

-7513条(a): 各省庁は、サービスの効率を高める場合のみに、職員に対して(この節でカバーする)アクションをとってよい。

-7512条(カバーされるアクション): この節でカバーされるのは、(1)解雇、(2)14日を超える停止.....

5 U.S.C. § 7513 (a): Under regulations prescribed by the Office of Personnel Management, an agency may take an action covered by this subchapter against an employee only for such cause as will promote the efficiency of the service.

§ 7512 (Actions covered): This subchapter applies to (1) a removal; (2) a suspension for more than 14 days...;

6) 米国特許商標庁の関連ウェブページ(9月13日現在): <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-issues-information-implementation-supreme-courts-decision-us-v-arthrex>