

Oil States 事件米国最高裁判決

—米国特許商標庁 (USPTO) の当事者系レビュー (IPR) は合憲
—特許権は公的な権利であり私的な権利とは区別される



会員 加藤 朝道

要 約

米国連邦最高裁判所は、特許商標庁の当事者系レビュー (IPR) の合憲判決を出した。その理由として、特許権は公的な権利であり、私的な権利と区別されることを挙げた。IPR は 2012 年の米国特許法全面改正 AIA 法により導入された手続きであり、我国特許庁での無効審判に相当する。その基礎は米国憲法の第 1 章第 8 条第 8 項による著作及び発明の保護に関する連邦議会への立法権限の付与であるが、特許権が「公的な権利」であるとの確認は、米国における知的財産の保護制度、特に特許制度の存在意義を強化するものである。

目次

1. 序
2. 判決概要
 2. 1 事件の概要
 2. 2 判決の理由
 - (1) IPR は憲法第 III 章に違反しない。
 - (2) IPR は憲法の修正第 7 条に違反しない。
 - (3) 裁判官の付帯意見
3. おわりに
4. 訳注
 - (1) 係争クレームの解釈
 - (2) 憲法第 III 章第 1 条
 - (3) 修正第 7 条
 - (4) 合衆国憲法第 I 章第 8 条第 8 項
 - (5) 7 対 2 で判決
 - (6) 最高裁判決の部分訳
 - (7) 日本国憲法改正草案

に憲法違反の主張を斥けた。

これに対し、最高裁は、IPR 違憲論に関し裁量上告を認め、判決に至った。

万一、違憲との判決が出た場合、2012 年の AIA 施行以来 IPR によりこれまでに出された審決は全て根拠を失うことになり、その帰趨が注目されていた。結論としては、IPR 合憲となり、混乱は避けられたが、議論された憲法上の争点についての判断は、特許権という権利の本質的な法律的性格について、重要な示唆を与えるものである。

即ち、違憲論を斥ける理由として、特許権は公的な権利 (public rights) であると判示し、私的な権利 (private rights) と明確に区別した。そして、特許の付与は、政府 (特許庁) の審査手続きにより行われ、公的な特権として付与されるものであり、その意味で公的 (public) であること、そして、IPR は、その付与の見直しに過ぎないと推論し、特許庁の適法な権限に属すると結論付けている。特許庁による特許の付与は憲法の規定により連邦議会から授けられた政府の法定の権限の行使であり、その見直しも権限内の行為である、と判断している。

その基礎をなすものは、米国憲法に規定された、発明の保護に関する連邦議会への立法権限の付与の存在にあると思量される。(米国憲法第 I 章第 8 条第 8 項)

我が国においては、特許等知的財産権の保護の根拠規定は憲法上明文規定が無いため、特許庁審判部により特許の無効審決が出されることについて、憲法違反論の生ずる余地はなく、米国での議論は、やや縁遠く

1. 序

2018 年 4 月 24 日アメリカ合衆国最高裁判所は米国特許商標庁 (USPTO) の当事者系レビュー (IPR) は合憲との判決を出した。当事者系レビュー (IPR) とは、USPTO の特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board - PTAB) において、当事者の申立てにより特許の 1 以上のクレームに対して、先行技術文献に基づいて、新規性、自明性による無効の審理を行い無効と認められる場合、無効の審決を出す手続である。

特許権者は、無効審決に対し連邦巡回裁判所 (CAFC) に上訴すると共に、IPR 手続自体が憲法に違反すると訴えた。CAFC は、無効審決を肯定すると共

感ぜられるかもしれない。しかし、特許権の本質的性情に関する議論は、非常に示唆に富むものである。

我が国では、これまで、知的財産権に関する規定を憲法に導入する憲法改正案がかつていくつか提言されているが⁽⁷⁾、特許権が公的な権利である、という捉え方は必ずしも明確に議論されていなかったように見受けられる。米国最高裁の判決の趣旨が、他山の石となることを期待して、その概要を紹介する。

2. 判決概要

Oil States Energy Services, LLC v. Green's Energy Group, LLC, et al

引用記号：584 U.S.____(2018)

CAFC への移送命令に関して

No.16-712 2017年11月27日ヒアリング 2018年4月24日判決

2. 1 事件の概要

当事者系レビュー (inter partes review IPR) は、米国特許商標庁 (PTO) に制限された状況において、既発行の特許を再考慮し取消す権原を与えている。米国特許法 35U.S.C. 311-319 条参照。特許権者でない何人もレビューの申立をすることができる。311 条(a)。レビューが開始されると手続は、申立人及び特許権者に所定の証拠開示 (discovery) を行う権限を与える、316 条(a)(5)；即ち、宣誓供述書 (affidavit)、宣言書 (declarations) 及び書面 (written memoranda) を提出すること、316 条(a)(8)；及び審判部 (Patent Trial and Appeal Board-PTAB) の面前で口頭尋問 (オーラルヒアリング) を受けること、316 条(a)(10)、ができる。

審判部による最終審決は、連邦巡回裁判所 (CAFC) のレビューに服する、318 条、319 条。

申立人 (Oil States Energy Services, LLC) (以下、Oil States) は、水圧破壊において用いるウェルヘッド装置を保護する技術に関する特許を受けた。Oil States は、被申立人 Green's Energy Group, LLC (以下、Green's Energy) を連邦地方裁判所へ侵害を理由として訴えた。

Green's Energy は特許の有効性 (validity) を連邦地裁で争うとともに、PTO にも IPR を申し立てた。両方の手続は併行して進行した。連邦地裁は、Oil States に有利なクレーム解釈命令 (claim-construc-

tion order)⁽¹⁾を出したが、一方 PTO 審判部は、Oil States の幾つかのクレーム (claims) は特許性を有しない (unpatentable) との審決を出した。Oil States は、CAFC へ上訴した。特許性の反論に加え、Oil States は IPR の合憲性を争い、特許を取消す手続は、憲法第 III 章に規定する裁判所 (Article III court) で陪審により審理されねばならないと主張した。

本件の係属中に、CAFC は別の案件において、Oil States により提起された同じ憲法違反論を否認する判決を出した。CAFC は次いで、本件における PTO 審判部の審決を即決的に肯認した。

2. 2 判決の理由

(1) IPR は憲法第三章 (Article III)⁽²⁾に違反しない。判決 5-17 頁。⁽⁶⁾

(a) 当裁判所の先行判例 (precedents) によれば、議会 (Congress) は、公的な権利 (public rights) を裁く権限を第 III 章に規定する裁判所 (Article III courts) 以外の機関 (entities) に与える明確な許容範囲 (significant latitude) を有する。Executive Benefits Ins. Agency v. Arkison, 573 U.S.____, ____.

IPR は、公的な権利の原則 (public-rights doctrine) の範囲内にすっきり入る。特許を付与する決定は、公的な権利に関わる (involving) 事項である。IPR は単純に特許付与の再考慮 (reconsideration) であり、議会は、PTO が再考慮を行う権限を、許容できるものとして (permissively) 留保している。判決 5-10 頁。

(1) 特許の付与は、公的な権利の原則の範囲内に入る。United States v. Duell, 172 U.S. 576, 582-583。特許を付与することは、「政府とその他の者の間に生ずる ("arising between the government and others")」事項に関する。Ex parte Bakalite Corp., 279 U.S.438, 451。特に、特許 (patents) は、「公的な特権ないし許可」(public franchises) である。

Seymour v. Osborne, 11 Wall. 516, 533。加うるに、特許を付与することは、「行政的又は立法的部門」("executive or legislative departments") により、「司法的決定」("judicial determination") なしで、行うことが出来る「憲法上の機能」(constitutional functions) の一つである。Crowell v. Benson, 285 U.S. 22, 50-51, 判決 7-8 頁。⁽⁴⁾

(ii) IPR は、特許の付与と同じ基本的事項に関わる。それは、「先の付与への 2 回目の考慮」"a second look

at an earlier...grant") であり, Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U.S. ___, ___, , そしてそれは, 当初の特許付与と同じ利益 (interests) に関わる, Duell, 上掲 at 586 参照。

IPR が特許の発行後に生ずることは, ここでは, 差異をなさない。特許は, 第 III 章に規定する裁判所の外で取消す (cancel) [審判部の] 権限に服する, Cowell, 上掲, at 50, そして, 本裁判所は, 特権 (franchises) はこのような仕方, 資格を与えられることができることを認めて来た。例えば, Louisville Bridge Co. v. United States, 242 U.S. 409, 421. 判決 8-10 頁。

(b) 特許権が「特許権者の私的財産」(private property of the patentee) であることを認めた 3 つの判決 (United States v. American Bell Telephone Co., 128 U.S. 315, 370) は, この結論と矛盾しない。また, McCormick Harvesting Machine Co. v. Aultman, 169 U.S. 606, 609; Brown v. Duchesne, 19 How. 183, 197 も参照。

ここでこれらの判決は, 議会が権限を付与した付与後の行政的レビューの類型 (kind) を排除するものでもない。これらの事件は, 1870 年特許法 (Patent Act of 1870) の下で判決されたものであり, 当時存在した法律的スキーム (statutory scheme) を反映するものと, 最も良く解される。判決 10-11 頁。

(c) 特許の有効性 (patent validity) は, 18 世紀の英国の司法裁判所 (courts of law) において, しばしば決定されたが, この歴史は, IPR が「議会は, その性質からコモンローと裁判の主題である事項を, 司法的管轄 (judicial cognizance) から取り除くことはできない」という一般的原則に反することを, 確立する (establish) ものではない。Stern v. Marshall, 564 U.S. 462, 484. 当時の特許を取り消す他の手段として, - 特許を取り消すための枢密院 (Privy Council) への申立て - は IPR によく近似している。両当事者は, 憲法起草者 (Framers) が特許条項を起草したときこの一般的プラクティス (common practice) に気付いていなかったこと, 又は, 起草者が, 憲法条項 (Clause) から当該プラクティスを除外したこと, を示唆するものを何も引用 (立証) しなかった。関連して, 米国裁判所がこの国において伝統的に特許の有効性を決定してきた事実は, 米国裁判所が永久にそうしなければならないことを意味しない。後掲 post, at 8-10 参照。

歴史的なプラクティス (historical practice) は, ここでは, 決定的 (decisive) ではない。なぜなら, 公的な権利の原則により支配される事項は, 立法府 (legislature), 行政府 (Executive), 又は, 司法府 (judiciary) に, 割り当てることができるからである。

Ex parte Bakelite Corp., 上掲, at 451. 議会が過去において, 裁判所 (courts) を選んだことは, 今日において PTO を選択すること (choice of the PTO today) を排除するものではない。判決 12-15 頁。

(d) 最後に, IPR で用いられる様々な手続と裁判所で典型的に用いられる手続の間の類似性は, IPR が第 III 章に違反するとの結論に導くものではない。本裁判所は, 管轄割当が第 III 章に規定する裁判所の外部で不適切に生じたかを決定する「類似性テスト」("looks like" test) を決して採用してこなかった。例えば, Williams v. United States, 289 U.S. 553, 563. 判決 15-16 頁。

(e) この判決 (holding) は狭いものである。本裁判所は, IPR の憲法性 (合憲性) 及び Oil States が本件で提起したとおりの憲法違反のみに言及する。本判決は, 特許が, 適正手続条項 (Due Process Clause) 又は 収用条項 (Taking Clause) の目的のための財産 (Property) でないことを示唆するものと誤解されるべきではない。判決 16-17 頁。

(2) IPR は, 憲法の修正第 7 条 (Seventh Amendment) ⁽³⁾ に違反しない。 議会が第 III 章裁判所でない審議機関 (non-Article III tribunal) に適切に管轄を割り当てるとき, 「修正第 7 条は, 非陪審の事実認定人による当該アクションの管轄割当に対し, 独立した障害 (bar) をもたらすことはない。」

Granfinanciera, S.A. v. Nordberg, 492 U.S. 33, 52-53. かくて, Oil States の第 III 章チャレンジの拒絶は, その修正第 7 条チャレンジをも解決する。判決 17 頁。

639 Fed. Appx, 639, 肯認 (affirmed)

(3) 裁判官の付帯意見

Thomas, J. が本判決の opinion を作成, (Kennedy, Ginsburg, Breyer, Alito, Sotomayor 及び Kagan, JJ が賛成), Breyer, J. は賛成意見を提出 (Ginsburg, Sotomayor, JJ が賛同)。Gorsuch, J. は反対意見を提出 (Roberts, C. J. が賛同)。⁽⁵⁾

3. おわりに

米国最高裁において本件判決が出たことの意義はきわめて大きい。即ち米国の司法は、憲法の知的財産保護規定に則り、AIAにより導入された特許庁審判部PTABによる特許の見直しに対する憲法違反の主張を7対2の圧倒的多数決で斥け、合憲と判断し、その根拠として特許権は公的な権利であると再確認したものであり、米国の特許制度の安定性を強化することに寄与するものである、と解される。

トランプ大統領は、米国第一主義を唱えて元来米国主導で導入されたWTOの貿易ルールに反する政策を推進しているが、これが何時特許問題に波及するとも限らないという懸念がある。現に、連邦議会には、特にIPR廃止、先願主義の先発明主義への復帰などを求めるAIA廃止・改正法案が、本年9月現在5本も強硬派議員から提案されている。米国政府はWTOの紛争処理に当たる最高機関、上級委員会の委員（最高裁判事に相当）の再任・補充を拒否している。さらにトランプ大統領は、WTOの自由貿易体制は、対米貿易の不均衡構造を生じさせた元凶でありかつ有効な解決策が無く、米国に一方的に不利をもたらしたとして、脱退も辞さずとの姿勢を示している。一方WTO改革について、日米欧の通商関係は、9月25日11月中に共同提案することで合意したが、同時に問題は改革のスピードと実効性であると報道されている。米国をWTOに繋ぎとめる有効な改革が迅速に実現されるか、注視される。

しかしながら、パリ条約の柱たる内国民待遇（内外国民平等）などの原則は、WTOの基本原則として繰り返し込まれている（TRIPS協定）のであり、知的財産権の保護に関する限り、これから逸脱することは、あってはならないことである。米国の司法・立法機関が、一面的な米国第一主義の知財分野への波及の防波堤になり、知的財産権の健全なる国際的保護制度の調和・確立の方向性を見失うことの無きよう、願う次第である。

4. 訳注

1) 「この命令は、係争クレームをGreen's Energyの先行技術に関する主張を排斥するような仕方解釈するものであった。」判決5頁11～13行参照。

2) 憲法第三章第1条

Article III Section 1

The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office.

合衆国の司法権は、1つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定し設立する下位裁判所に属する。最高裁判所および下位裁判所の裁判官はいずれも、非行なき限り、その職を保持することができる。これらの裁判官は、その職務に対して定期的に報酬を受ける。その額は、在職中減額されない。*

3) 修正第7条

Seventh Amendment

In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.

コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利は維持される。陪審が認定した事実は、コモン・ロー上の準則による場合を除き、合衆国のいかなる裁判所もこれを再び審議してはならない。*

4) この認定は、合衆国憲法第1章第8条第8項の規定の存在を前提としている。

Article I, Section 8, Paragraph 1 + 8

1: The Congress shall have Power [To---]

8: To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.

憲法第1章第8条第8項（1787年採択翌年発効、第1条第8節第8項とも訳される）

連邦議会は、著作者および発明者に対し、一定期間そ

の著作およびその発明に対する独占的権利を保障することにより、学術および有益な技芸の進歩を促進する権限を有する。*

* 日本語訳はアメリカンセンター JAPAN より
(<https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/>)

(この訳文では Article を章, Section を条, Paragraph を項と訳しているが、一般的には Article を条, Section を節, Paragraph を項と訳されることも多いので留意されたい。)

5) 7 対 2 で判決。Roberts 最高裁長官は反対の立場

6) 最高裁判決の部分訳参照

最高裁判決の部分訳 (5 頁末尾～7 頁上段)

III.

憲法第 III 章 (Article III) は、合衆国の司法権原を「一つの最高裁判所及び連邦議会が随時制定し設立できる下級裁判所」に授けている。1 条。

従って、連邦議会は「政府の司法権原を第 III 章に規定する以外の機関に付与することはできない。」*Stern v. Marshall*, 564 U.S. 462, 484 (2011)。手続が第 III 章の司法権原の行使を含むかを決定するに際し、当裁判所の先行判例 (複数) は「公的な権利」(public rights) と「私的な権利」(private rights) を区別してきた。

Executive Benefits Ins. Agency v. Arkison, 573 U.S. ___, ___ (2011) (slip op., at 6) (内部引用符号は省略)。これらの先行判例は連邦議会に、公的な権利を裁く権原を第 III 章に規定する裁判所 (Article III courts) 以外の機関に与える明確な許容範囲 (significant latitude) を与えてきた。同書; *Stern*, 上掲, at 488-492 参照。

当裁判所は、公的な権利と私的な権利の間の区別を「定義的 (definitively) には説明してこなかった」*Northern Pipeline Constr. Co. v. Marathon Pipe Line Co.*, 458 U.S. 50, 69 (1982)。そして、公的な権利の原則 (public-rights doctrine) を適用する複数の先行判例は、「完全には一貫していなかった」*Stern*, 564 U.S., at 488。しかし、この事件は、我々に公的な権利の原則の「様々な態様」(various formulations) に加える事を要

求していない。同書。

我々の複数の先行判例は、この原則が「政府と個人 (persons) の間に生ずる事項は行政機関又は立法機関の憲法上の機能 (functions) の行使に関連して、その (政府の) 権限に服する (subject to its authority) もの」として、カバーすることを認めてきた。*Crowell v. Benson*, 285 U.S. 22, 50 (1932)。

換言すると、公的な権利の原則は、「政府と他の者との間に生ずる」事項であって、「その性質から司法的決定を要求しないが、かつそれでも司法的決定を許容する (susceptible of it)」事項に適用される。

同上, (*Ex parte Bakelite Corp.*, 279 U.S. 438, 451 (1929) を引用)

当事者系レビュー (Inter Partes Review-IPR) は、一つのそのような事項に関する：

公的な特権 (public franchise) を付与する政府の決定の再考慮である。

A

IPR は公的な権利の原則の範囲内に入る。当裁判所は、特許を付与する決定は、公的な権利-特に公的な特権-に関する事項であることを確認しており、また両当事者はこれを争っていない。IPR は単純に特許付与の再考慮であり、連邦議会は、特許商標庁 (PTO) が再考慮を行う権限を、許容できるものとして (permissibly) 留保している。かくて、PTO は憲法第 III 章に違反することなく、それを行うことができる。

(判決 7 頁 7 行まで)

(以下略)

7) 日本国憲法改正草案

自由民主党「日本国憲法改正草案」平成 24 年 4 月 27 日 (財産権)

第 29 条

財産権は保障する。

2. 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。

3. (略)

(原稿受領 2018. 8. 9)